

Revue jurisprudentielle 2017 en droit de la franchise et distribution

Stéphanie Destrempes*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	519
INTRODUCTION	521
1. <i>RE/MAX, LLC c. GMAX WORLDWORLD REALTY INC.,</i> <i>2017 COMC 126</i>	522
1.1 Les marques de commerce et le litige en cause.	522
1.2 Les éléments de preuve soumis par RE/MAX et GMAX	523
1.2.1 La preuve de RE/MAX	523
1.2.2 La preuve de GMAX	523
1.3 La preuve par sondage	524
1.4 Le fardeau de preuve	525
1.5 L'analyse de la confusion entre la marque de commerce RE/MAX et GMAX.	525
2. <i>COMITÉ PARITAIRE DE L'ENTRETIEN D'ÉDIFICES</i> <i>PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC c. MODERN</i> <i>CONCEPT D'ENTRETIEN INC., 2017 QCCA 1237</i>	527
2.1 Les faits en litige.	528

© Stéphanie Destrempes, 2018.

* Avocate au sein du groupe Franchise et distribution chez Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. Ce texte a été préparé en collaboration avec Felicia Yifan Jin, stagiaire en droit au moment de la rédaction, Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.

[Note de la rédaction : cet article a fait l'objet d'une évaluation à double anonymat.]

2.2	Le cadre juridique	529
2.3	La qualification de la relation entre le franchiseur et le franchisé	529
2.4	La qualification du franchisé	530
2.5	La dissidence	532
3.	<i>UNIPRIX INC. c. GESTION GOSSELIN ET BÉRUBÉ INC.</i> , 2017 CSC 43	533
3.1	Les faits en litige	533
3.2	Interprétation du contrat d'affiliation	535
3.3	Les contrats perpétuels en droit civil québécois	536
4.	<i>SIMMS SIGAL & CO. LTD. c. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.</i> , 2017 QCCS 5058	538
4.1	Les faits en litige et le marché gris de jeans R&R	538
4.2	Le recours en responsabilité extracontractuelle de Simms	540
4.3	La preuve des dommages de Simms	541
4.4	Le <i>novus actus interveniens</i> allégué par Costco	542
4.5	Le partage de responsabilité entre R&R et Costco	542
4.6	Les dommages punitifs	543
5.	<i>DAIRY QUEEN CANADA, INC. v. M.Y. SUNDAE INC.</i> , 2017 BCSC 358	543
5.1	Les faits en litige	544
5.2	L'entente de terminaison et la quittance mutuelle	545
5.2.1	Les conditions	545
5.2.2	La violation de l'entente de terminaison	545
5.2.3	Le vice de consentement	546
5.3	L'utilisation de la marque du franchiseur	547
5.3.1	L'appel basé sur la signature forgée	548
	CONCLUSION	549

RÉSUMÉ

L'une des caractéristiques propres au succès d'un réseau de franchises et fondamentales à la viabilité de celui-ci est la capacité pour un franchiseur de protéger adéquatement sa propriété intellectuelle. Le caractère unique et distinctif du concept du franchiseur et l'opposabilité de ses marques de commerce dans le marché sont des éléments clés au succès de son réseau de franchises.

Aux fins de la présente revue jurisprudentielle, il vous est proposé des décisions portant sur un recours en opposition d'enregistrement de marques de commerce par un franchiseur, le contrôle d'un franchiseur sur les affaires de ses franchisés, l'application des clauses à durée déterminée et perpétuelle dans les contrats (tels un contrat de franchise), la violation d'un contrat de distribution exclusif et finalement un recours fondé sur l'utilisation sans droit de marques de commerce et pour commercialisation trompeuse.

ABSTRACT

One of the characteristics of behind the success a franchise network, and fundamental to the viability of such a network is the ability of a franchisor to adequately protect its intellectual property. The unique and distinctive character of the franchisor's concept and the opposability of its trademarks in the market are key elements in the success of a franchise network.

Through this review of case law, we will comment on decisions relating to a franchisor's opposition, the control by a franchisor over the affairs of its franchisees, the application of fixed-term and perpetual clauses in contracts such as a franchise agreement, the violation of an exclusive distribution agreement and the granting of remedy following the unlawful use of trademarks and passing off.

MOTS-CLÉS

Marques de commerce, recours, opposition, enregistrement, demande d'enregistrement, publicité, trompeuse (commercialisation, représentation), licences, obligations des licenciés, franchises, contrats, *passing off*.

INTRODUCTION

L'une des caractéristiques propres au succès d'un réseau de franchises et fondamentales à la viabilité de celui-ci est la capacité pour un franchiseur de protéger adéquatement sa propriété intellectuelle. Le caractère unique et distinctif du concept du franchiseur et l'opposabilité de ses marques de commerce dans le marché sont des éléments-clés au succès d'un réseau de franchises. Le franchiseur, en raison de sa relation de partenariat et de collaboration avec ses franchisés¹, est assujéti à une obligation implicite envers ces derniers de protéger ses marques de commerce afin d'éviter, voire contrer, la concurrence d'une tierce partie².

Aux fins de la présente revue jurisprudentielle, considérant qu'il y avait peu de décisions traitant d'enjeux liés à la propriété intellectuelle dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de franchises, la recherche de décisions a été un peu élargie. Il vous est donc proposé des décisions portant sur un recours en opposition d'enregistrement de marques de commerce par un franchiseur, le contrôle d'un franchiseur sur les affaires de ses franchisés, l'application des clauses à durée déterminée et perpétuelle dans les contrats tel un contrat de franchise, la violation d'un contrat de distribution exclusif et finalement un recours découlant de l'utilisation sans droit de marques de commerce et la commercialisation trompeuse.

Il aurait été fort intéressant de traiter d'une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, soit l'arrêt *Raibex*³, qui est une belle entrée en matière quant aux obligations de divulgation d'un franchiseur dans certaines provinces canadiennes. Malheureusement, cette décision a été rendue au cours du mois de janvier 2018 et ne pouvait faire partie de notre revue. Avis à ceux et celles qui ont un intérêt pour le droit de la franchise.

Bonne lecture.

-
1. *Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc.*, 1997 CanLII 10209 (QC CA).
 2. *Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc.*, 2015 QCCA 624 (CanLII).
 3. *Raibex Canada Ltd. v. ASWR Franchising Corp.*, 2018 ONCA 62 (CanLII).

1. **RE/MAX, LLC c. GMAX WORLD REALTY INC., 2017 COMC 126**

Quelques décisions ont été rendues au cours de l'année 2017 par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après la « Commission ») dans l'industrie de la franchise. Toutefois, la présente décision a été sélectionnée puisqu'elle rappelle l'importance pour un franchiseur de prendre en temps opportun l'ensemble des mesures utiles et nécessaires afin de protéger ses marques de commerce, se prémunir contre toute contrefaçon ou d'entreprendre les procédures requises contre les détenteurs de marques pouvant créer de la confusion avec celles qu'il détient et dont il est primordial de préserver l'exclusivité au bénéfice du réseau de franchises.

Dans une situation où le franchiseur doit entreprendre un recours en opposition afin de préserver ses marques de commerce, comme en l'espèce, il appartient à ce dernier, à titre de détenteur des droits dans la propriété intellectuelle, d'intenter ce recours. En effet, le recours en opposition n'est pas ouvert au franchisé qui ne bénéficie que d'une licence d'utilisation de ladite propriété intellectuelle. De manière générale, la convention de franchise contiendra des dispositions contraignant le franchisé dans l'exercice de recours liés à la protection de la propriété intellectuelle du franchiseur, mais lui exigeant plutôt d'offrir toute la collaboration et l'appui nécessaires au franchiseur dans l'exercice de tel recours. Le fardeau initial d'établir les faits et de mettre en preuve les éléments sur lesquels est basé le recours en opposition reposera donc sur les épaules du franchisé. Il s'agit d'ailleurs de la situation dans laquelle s'est trouvée RE/MAX, LLC (ci-après « RE/MAX ») dans la présente affaire.

1.1 **Les marques de commerce et le litige en cause**

Le 14 mai 2012, la requérante GMAX World Realty Inc. (ci-après « RE/MAX »), entreprise œuvrant dans les services de courtage immobilier, produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce « *Greater than MAX* », « *G/MAX Realty* », « *G-MAX Realty* » et « *GMAX WORLD REALTY* ». L'opposante dans cette affaire, RE/MAX, est une société détentrice de plusieurs marques de commerce et agit à titre de concédant de licences exclusives d'utilisation de son concept d'agence immobilière sous ses marques de commerce (notamment à RE/MAX Québec inc., franchiseur dans la province de Québec), et s'oppose aux demandes d'enregistrement de GMAX pour

le motif de la confusion⁴. La requérante GMAX répond à l'opposition en niant les allégations de RE/MAX et revendique que l'élément « max » n'est pas distinctif de l'opposante étant donné qu'il est utilisé à maintes reprises dans le secteur du courtage immobilier par d'autres compétiteurs et qu'en conséquence, il y a absence de confusion.

1.2 Les éléments de preuve soumis par RE/MAX et GMAX

1.2.1 La preuve de RE/MAX

La preuve de RE/MAX repose d'abord sur un affidavit de son vice-président directeur régional de l'Ouest canadien, faisant état de la présence économique de cette dernière dans l'industrie du franchisage et de services de courtage immobilier et présentant les divers éléments de propriété intellectuelle de RE/MAX, incluant les marques détenues par RE/MAX, le manuel d'utilisation desdites marques ainsi qu'un portrait général des statistiques de l'achalandage y étant relié. Dans un deuxième temps, en réponse à la preuve de GMAX concernant la multitude de sociétés immobilières utilisant le terme « max » dans leur nom, RE/MAX présente, par l'affidavit de son vice-président au développement mondial, les diverses actions qu'elle avait déjà entreprises pour contester l'utilisation de ces noms et protéger ses marques, soit par l'envoi de mises en demeure aux parties concernées et la conclusion d'ententes d'utilisation des marques de commerce qui sont susceptibles de créer de la confusion. Ce témoin met également de l'avant le fait que la plupart des entreprises ayant reçu un avis concernant l'utilisation illégale du terme « max » ont accepté de retirer ce terme. Pour les entreprises n'ayant pas répondu à l'avis leur ayant été transmis, la preuve démontrait les efforts fournis par RE/MAX pour que ces dernières cessent l'emploi du terme « max ».

1.2.2 La preuve de GMAX

La preuve de la requérante est composée des affidavits de la technicienne juridique à l'emploi du cabinet d'agent de marques ainsi que celui d'un chercheur ayant mené des études sur les sociétés immobilières dont les noms contenaient l'élément « max ». Ce dernier a présenté une soixantaine de résultats afin de démontrer que le terme « max » était employé dans les dénominations ou marques de plusieurs autres entreprises (ces entreprises exerçant aussi dans le domaine des services de courtage immobilier) et que cela ne pouvait en conséquence constituer un élément distinctif et donc, que RE/MAX

4. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, art. 12(1) d.

ne détenait aucun droit lui permettant de s'opposer aux demandes de GMAX.

1.3 La preuve par sondage

Afin d'être en mesure d'émettre une opinion à l'égard de la confusion potentielle qui existerait entre les marques de RE/MAX et de G/MAX, RE/MAX a retenu les services d'un expert en recherche et sondage. Cet expert a donc soumis diverses questions aux répondants en leur demandant, entre autres, d'identifier la société ou l'entreprise qui serait liée à GMAX. L'une des questions posées était notamment : « Avez-vous une opinion à savoir si GMAX World Realty est liée à une autre société immobilière ? »⁵ Cette preuve est contestée par GMAX, principalement quant à l'approche utilisée par l'expert, puisque celle-ci n'arrive pas à des conclusions fiables et valables.

L'obiter de l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*⁶ concernant les sondages soutient que ce mode de preuve est admissible pour assister le tribunal dans l'analyse de la confusion dans la mesure où ces sondages sont fiables et valides. Un sondage est considéré comme fiable s'il est vraisemblable de parvenir aux mêmes résultats s'il était repris. Un sondage est valide si les bonnes questions ont été posées au bon bassin de répondants, d'une manière adéquate et qu'elles permettent d'obtenir les informations recherchées.

Or, l'affidavit de l'expert de RE/MAX n'est pas retenu puisqu'il est jugé par la Commission non nécessaire afin de répondre à la question relative à la confusion notamment en raison du fait que le domaine de l'immobilier n'est pas inconnu du registraire des marques de commerce. La preuve administrée devant la Commission est également critiquée pour ses défauts et ses lacunes, notamment quant à l'utilisation de la dénomination sociale de GMAX plutôt que sa marque dans le cadre des questions posées, ainsi que le fait que l'expert ait inscrit au sondage la marque de la requérante de manière à la faire ressembler à celle de RE/MAX. D'ailleurs, en raison d'une présence répétitive du nom GMAX au sondage, celui-ci a été critiqué puisque le test en matière de confusion doit être fondé sur une première impression et non sur une réflexion. Ainsi, la répétition de questions relatives à la caractérisation du lien entre les marques visées venait biaiser le résultat du sondage⁷.

5. *RE/MAX, LLC c. GMAX World Realty inc.*, 2017 COMC 126, par. 60.

6. 2011 CSC 27.

7. *Supra*, note 5, par. 80.

1.4 Le fardeau de preuve

RE/MAX, à titre d'opposante, avait le fardeau de démontrer raisonnablement l'existence des faits allégués à l'appui de son opposition. La Commission conclut d'abord que RE/MAX s'est acquittée de son fardeau en soumettant les preuves d'enregistrement de ses marques de commerce, notamment sa marque RE/MAX (LMC575,047). En conséquence, il revenait à la requérante GMAX de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevenait pas à la *Loi sur les marques de commerce*⁸. Le fait que le fardeau ultime appartient à la requérante désireuse d'enregistrer ses marques signifie qu'advenant une impossibilité pour la Commission d'en arriver à une conclusion déterminante, la décision devra être tranchée en faveur de l'opposante RE/MAX⁹.

1.5 L'analyse de la confusion entre la marque de commerce de RE/MAX et GMAX

De l'avis de la Commission, la confusion ne découle pas des termes employés dans les marques, mais plutôt quant au produit ou service auquel les marques sont associées. L'une des questions déterminantes est de savoir si une personne utilisant les services de la requérante GMAX pourrait penser que ces services proviennent de l'opposante RE/MAX, ou que ces services ont été autorisés par l'opposante, ou que la requérante offre des services de l'opposante en vertu d'une licence. Afin de déterminer s'il y a confusion, la Commission doit se pencher sur le test de la première impression ou le souvenir imparfait d'une personne. Les facteurs devant être pris en considération sont le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises visés, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques.

À la lumière de la preuve soumise par l'opposante RE/MAX, la Commission en vient à la conclusion que la famille des marques RE/MAX possède un caractère distinctif, car il n'existe pas de lien entre ce terme et les services fournis. À l'inverse, les marques de la requérante sont considérées comme ayant un caractère distinctif inhérent faible, puisqu'elles sont accompagnées des mots descriptifs « REALTY » et « WORLD ». Les facteurs de la période d'usage de la

8. *Supra*, note 4.

9. *Supra*, note 5, par. 90.

marque et la nature du commerce des parties penchent également en faveur de l'opposante RE/MAX puisque la première utilisation de la marque RE/MAX est antérieure à celle de GMAX et, étant donné la similitude des services des deux parties, il est inféré que leurs voies de commercialisation seront les mêmes. Dans cette affaire, GMAX n'avait pas soumis de preuve quant à la commercialisation de ses produits et n'a pu, en conséquence, démontrer qu'il y avait une nature commerciale différente. Au surplus, la Commission en vient à la conclusion que les deux marques de commerce se ressemblent phonétiquement et visuellement. Enfin, lorsqu'est analysé le degré de ressemblance entre les deux marques, la requérante GMAX allègue que le suffixe « max » a été utilisé de nombreuses fois par des sociétés de services immobiliers et que la probabilité de confusion entre les marques est alors réduite. Toutefois, la Commission ne souscrit pas à cet argument.

GMAX soulève également l'absence de preuve de réelle confusion sur le marché et la renommée déjà acquise de la marque RE/MAX. Cependant, la Commission attribue l'absence de preuve d'une réelle confusion au fait que la requérante GMAX n'était pas encore entrée dans le marché.

La Commission accorde conséquemment gain de cause à RE/MAX à l'égard des marques de commerce « G/MAX Realty », « G-MAX Realty » et « GMAX WORLD REALTY », mais pas en ce qui a trait à la marque « Greater than MAX ». La Commission précise que le rejet de la demande « GMAX WORLD REALTY » est également fondé sur le fait que les mots « World » et « Realty » ne compensent pas pour la confusion créée par la ressemblance phonétique et visuelle entre GMAX et RE/MAX.

Cette décision démontre l'importance du rôle du franchiseur dans la protection de sa propriété intellectuelle. Généralement, la convention de franchise devrait prévoir les dispositions donnant droit au franchiseur de prendre tous les recours afin de protéger ses marques, et de manière corrélative, l'engagement du franchisé de dénoncer toute situation qui pourrait avoir un impact sur les marques. Cette affaire est également un bel exemple du respect par un franchiseur de son obligation de promouvoir et de soutenir sa marque, tant par l'action en opposition formulée contre GMAX, mais également par les efforts de RE/MAX, par l'envoi de mises en demeure à des tiers, afin d'éliminer toute confusion possible avec ses marques de commerce.

Finalement, une bonne pratique à implanter pour un franchisé (ou le franchisé désirant s'assurer le succès de son entreprise)

est de surveiller régulièrement les demandes d'enregistrement de marques de commerce dans le *Journal des marques de commerce*, publié hebdomadairement, pour réagir promptement s'il y était constaté une demande d'enregistrement visant une marque qui pourrait porter à confusion avec les siennes.

2. COMITÉ PARITAIRE DE L'ENTRETIEN D'ÉDIFICES PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC c. MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC., 2017 QCCA 1237

Au cours des dernières années, la notion de contrôle exercé par le franchiseur sur les opérations de ses franchisés a soulevé les passions dans l'industrie de la franchise, notamment suivant les affaires *McDonald's*¹⁰ et *Browning-Ferris*¹¹ aux États-Unis. Dans ces deux décisions, le franchiseur (entreprise de gestion de déchets dans le cas de *Browning Ferris*) a été tenu conjointement responsable avec ses franchisés (ou sous-traitants) à l'égard des employés de ces derniers en raison du degré de contrôle du franchiseur sur l'ensemble des conditions de travail et les opérations des franchisés, et donc du manque d'indépendance des franchisés à cet égard. Un franchiseur doit donc se garder d'adopter une position inflexible ou s'ingérer de manière trop « envahissante » dans les affaires du franchisé de manière à lui faire perdre son statut d'entrepreneur indépendant. Il s'agit pour un franchiseur de rechercher l'équilibre entre d'une part l'intégrité de son réseau de franchises et de sa réputation, et d'autre part, l'autonomie et les intérêts de ses franchisés.

Dans le présent arrêt, la Cour d'appel devait se pencher sur la qualification du franchisé à savoir s'il était un « salarié » en vertu de la *Loi sur les décrets de convention collective*¹² (ci-après la « Loi ») et le *Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région du Québec*¹³ (ci-après le « Décret »). Toutefois, il ne s'agissait pas de qualifier le franchisé à titre de salarié du franchiseur au sens des lois applicables en matière de droit du travail, mais plutôt de qualifier le statut du franchisé afin de déterminer les obligations corrélatives de verser le salaire minimum ainsi que les congés annuels en vertu des termes du Décret. Fait intéressant, ce recours n'était pas entrepris par le franchisé lui-même, mais par le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec (ci-après le « Comité pari-

10. *McDonald's USA, LLC*, NLRB ALJ, No. 02-CA-093893.

11. *Browning-Ferris Industries*, 362 NLRB No. 186 (2015).

12. RLRQ, c. D-2.

13. RLRQ, c. D-2, r. 16.

taire ») qui s'assure de l'application du Décret au personnel d'entretien d'édifices publics.

2.1 Les faits en litige

M. Francis Bourque signe un contrat de franchise avec Modern Concept d'entretien inc. (« Modern Concept »), franchiseur qui exploite un réseau de franchises dans le domaine de l'entretien ménager d'édifices publics et parapublics dans la région de Québec. Le modèle d'affaires est légèrement différent de celui de la franchise traditionnelle en ce que le franchiseur signe directement un contrat d'entretien avec les donneurs d'ouvrage qui deviennent ultimement clients du franchisé à la suite d'une cession de contrat du franchiseur à son franchisé. La cession s'effectue par l'acquisition par le franchisé de ces contrats d'entretien conformément aux dispositions du contrat de franchise. Par ailleurs, en vertu du contrat de franchise, le franchisé doit verser au franchiseur les droits de franchise, les frais d'acquisition du premier contrat d'entretien, un pourcentage de ses revenus bruts à titre de redevance, un pourcentage à titre de frais d'administration et un pourcentage additionnel pour les frais de publicité, ce qui pouvait représenter environ 43 % de la valeur du contrat d'entretien. Le franchiseur procède également à la facturation des donneurs d'ouvrage et à la perception des sommes payables, desquelles il retient l'ensemble des déductions exigibles du franchisé selon le contrat de franchise, et ce, préalablement à lui verser les sommes dues pour les services rendus.

Suivant la signature du contrat de franchise avec M. Bourque, le franchiseur finance l'acquisition par le franchisé de quatre contrats d'entretien ménager et M. Bourque effectue l'entretien ménager avec sa conjointe pendant une période de cinq mois. Insatisfait des retombées découlant de son contrat de franchise, M. Bourque met un terme à celui-ci. C'est donc à ce moment qu'intervient le Comité paritaire en vertu de son mandat confié par la Loi afin de réclamer au franchiseur, au nom du franchisé et de sa conjointe, le paiement de salaires minimums et de congés annuels impayés.

Bien que les montants réclamés ne sont pas excessivement élevés, les questions soulevées dans cet arrêt ont une importance particulière. Le juge de première instance en arrivait à la conclusion que M. Bourque était un entrepreneur indépendant et n'était pas en droit de recevoir le salaire fixé par le Décret. Une fois la permission d'interjeter appel accueillie, il s'agit pour la Cour d'appel de déterminer si le franchisé est un salarié au sens de la Loi ou un entrepreneur

indépendant, qui n'y est donc pas assujéti. À cette fin, la Cour d'appel doit notamment déterminer si le juge de première instance a erré (i) en concluant que le franchisé n'était pas un « artisan », et donc un « salarié », (ii) en concluant que le franchiseur n'était pas un « employeur professionnel » et [...] (iii) en déterminant que l'intention des parties au contrat de franchise était de fixer le statut de M. Bourque comme entrepreneur indépendant¹⁴.

2.2 Le cadre juridique

Dans cette affaire, l'application du Décret ne constituait pas en soi un débat, mais il s'agissait davantage de déterminer la nature de la relation entre le franchiseur et son franchisé, dans le cadre d'une relation tripartite avec le donneur d'ouvrage, ainsi que le statut du franchisé (et sa conjointe) à savoir s'il est un artisan ou un salarié au sens de la Loi et du Décret, ou un entrepreneur indépendant. La Loi et le Décret imposent notamment un salaire minimum garanti pour les salariés dans l'industrie de l'entretien ménager. La définition de salarié à la Loi a une portée beaucoup plus grande que celle en vertu du *Code civil du Québec* et celle en vertu de la *Loi sur les normes du travail*¹⁵. Elle inclut « tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société [...] »¹⁶.

2.3 La qualification de la relation entre le franchiseur et le franchisé

Afin de pouvoir se positionner quant aux conclusions du juge de première instance, la Cour s'est penchée sur la relation entre le franchiseur et le franchisé. Le modèle d'affaires mis en place par le franchiseur est construit parallèlement à la relation tripartite établie dans le cadre du contrat d'entretien avec le donneur d'ouvrage. Lorsque le franchiseur signe le contrat d'entretien, il s'engage à fournir au donneur d'ouvrage des franchisés qui exécuteront les services et obligations prévus à ce contrat. En vertu des contrats de franchise qu'ils signent avec le franchiseur, les franchisés s'engagent à fournir une prestation de service d'entretien qui a été contractée d'abord par le franchiseur. Il intervient dans une dernière étape une cession du contrat d'entretien entre le franchiseur et le franchisé établissant

14. *Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d'entretien inc.*, 2017 QCCA 1237, par. 128.

15. RLRQ, c. N.1.1.

16. Art. 1 j) de la Loi.

un lien contractuel entre le donneur d'ouvrage et le franchisé, le franchiseur cédant donc une partie de ses droits prévus au contrat d'entretien à son franchisé selon la succursale ou l'emplacement concerné du donneur d'ouvrage. Ce modèle préconisé par le franchiseur et qui fait l'objet de certaines particularités découle du fait que le contrat d'entretien avec les donneurs d'ouvrage, auquel participe le franchiseur, est une prestation essentielle du contrat de franchise, alors que dans une relation franchiseur-franchisé traditionnelle, le franchiseur tend à ne pas conserver une quelconque responsabilité contractuelle envers le client d'un franchisé.

La Cour d'appel met en lumière le caractère imparfait de la cession effectuée par le franchiseur dans le cadre de cette relation tripartite, ce qui a été omis dans le cadre de l'analyse du juge de première instance. Concrètement, le franchiseur demeure non seulement une partie contractante du contrat d'entretien, mais il ne se décharge pas en totalité de son obligation de fournir la prestation au donneur d'ouvrage. Cette modalité a pour objectif d'accorder au franchiseur un contrôle sur les contrats d'entretien, mais elle est aussi une condition essentielle à l'obtention du contrat initial des donneurs d'ouvrage, ces derniers ne souhaitant pas entretenir des relations individuelles avec chacun des franchisés et surtout, se charger d'appliquer le contrat d'entretien en cas d'inexécution par les franchisés. Le donneur d'ouvrage souhaite obtenir une réparation complète en exerçant un seul recours. Le franchiseur est donc, dans le cadre de cette cession imparfaite, un codébiteur avec le franchisé, et non simplement une caution des obligations de ce dernier envers le donneur d'ouvrage.

2.4 La qualification du franchisé

Alors que de manière générale, un franchisé est un entrepreneur indépendant, le modèle proposé par Modern Concept oblige la Cour à examiner le contrôle exercé par le franchiseur sur les affaires du franchisé d'un point de vue tant juridique qu'économique et à déterminer si ce contrôle dépasse ce qui est nécessaire afin de protéger les intérêts légitimes du franchiseur, soit son réseau et sa réputation¹⁷.

Aux termes de son analyse, la Cour d'appel en vient à la conclusion que le juge de première instance a erré en droit dans sa qualification du franchisé, et vient le qualifier d'« artisan/salarié » plutôt que d'« entrepreneur indépendant ». La Cour rappelle que l'absence du lien de subordination ne constitue pas l'élément qui

17. *Supra*, note 14, par. 170.

permet de distinguer ces deux définitions. Bien que l'artisan et l'entrepreneur sont tous les deux indépendants juridiquement du donneur d'ouvrage¹⁸, l'un des principaux éléments qui les différencient est le fait que l'entrepreneur met en place une structure dans le but de réaliser des profits, alors que cet aspect est absent chez l'artisan¹⁹. Le seul fait pour le franchisé d'assumer un risque et d'avoir une possibilité d'accroître sa rémunération ne signifie pas de manière systématique qu'il est un entrepreneur indépendant, encore faut-il qu'il supporte un risque d'entreprise.

La Cour a donc analysé de manière plus approfondie les obligations prévues au contrat de franchise. Bien que le contrat de franchise contienne plusieurs dispositions précisant que le franchiseur n'est pas garant du franchisé de toute relation de ce dernier avec ses employés ou les fournisseurs, qu'il travaille à ses risques et que le franchisé se porte lui-même garant envers le franchiseur du respect des conventions entre les parties, la relation entre Modern Concept et M. Bourque est quelque peu différente, puisqu'au contraire le franchiseur partage une certaine part de risque avec le franchisé.

Ce qui était recherché par le franchiseur était de restreindre d'une certaine manière l'autonomie du franchisé afin qu'il ne puisse compromettre la relation entre le franchiseur et les donneurs d'ouvrage, ainsi que la bonne exécution des contrats d'entretien. De manière corrélative toutefois, cela augmentait nécessairement la part de risque assumé par le franchiseur lui-même. Également, les contrats d'entretien et le contrat de franchise sont interreliés puisque l'inexécution d'un contrat d'entretien donne ouverture à la résiliation du contrat de franchise, et le renouvellement du contrat de franchise est lui-même conditionnel au respect par le franchisé des obligations découlant des contrats d'entretien²⁰.

D'ailleurs, le juge Kasirer critique le tribunal de première instance de ne pas avoir pris en compte les dispositions du contrat de franchise et les limites qu'il imposait au franchisé ainsi que ce partage de risque dans le cadre de la relation tripartite avec le donneur d'ouvrage. Il s'agit d'ailleurs du fondement du raisonnement de la Cour d'appel dans sa qualification du franchisé comme étant un « salarié ». La Cour constate que le risque supporté par le franchisé

18. *Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics c. Desjardins*, 1984 CanLII 3429 (QC CA).

19. *Supra*, note 14, par. 41; *Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics c. Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins*, [1985] C.A. 17, par. 26.

20. *Supra*, note 14, par. 195.

relève de la gestion des opérations et des équipements alors que celui du franchiseur, à travers son rôle de codébiteur envers le donneur d'ouvrage, relève de l'entreprise. Le franchisé se voit donc protégé d'une certaine manière par le franchiseur d'un recours éventuel par le donneur d'ouvrage dans la mesure où celui-ci préfère se tourner directement vers le franchiseur plutôt que les franchisés de façon individuelle. Dans ce cadre, le franchisé n'accepte pas réellement un risque d'entreprise, demeurant davantage un prestataire de services. Au surplus, le franchiseur détient le plein contrôle de la négociation des contrats d'entretien, de la facturation des services, de la perception des sommes et de la remise au franchisé des revenus générés une fois les déductions contractuelles effectuées.

La Cour en vient donc à la conclusion que le contrôle qu'exerce le franchiseur sur ses franchisés à travers le contrat de franchise et les contrats d'entretien dépasse le contrôle habituellement exercé par un franchiseur, et le franchisé ne pouvait dans de telles circonstances être qualifié d'entrepreneur indépendant. Selon la Cour, les franchisés, M. Bourque et sa conjointe, sont donc des salariés et le franchiseur, un employeur professionnel en vertu de la Loi et du Décret.

2.5 La dissidence

Dans le cadre de sa dissidence, le juge Morin est d'avis que le franchisé ne peut être qualifié de salarié en vertu de la Loi. Il estime que le contrôle exercé par le franchiseur sur les opérations du franchisé est une caractéristique habituelle d'une relation franchiseur-franchisé. De plus, il conclut que la cession imparfaite par le franchiseur du contrat d'entretien avec le donneur d'ouvrage n'a pas pour conséquence de transformer la nature du contrat de franchise, puisque même si le risque d'entreprise du franchisé est réduit, il demeure tout de même présent tant et aussi longtemps que M. Bourque poursuit un objectif commercial. Enfin, il estime que l'application de la Loi et du Décret est conditionnelle à la présence d'un contrat de travail tel que défini au *Code civil du Québec*, notamment puisque la Loi ne peut avoir pour effet d'écarter expressément cette définition. Ainsi, considérant qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les parties, elles ne sont pas assujetties au régime d'ordre public mis en place par la Loi et le Décret.

Bref, l'interprétation du droit en l'espèce et son application à la relation franchiseur-franchisé dans un modèle d'affaires tel celui de Modern Concept, ou tout modèle similaire, pourraient être amenées à changer au cours des prochains mois puisque Modern Concept a

déposé le 17 octobre 2017 une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada²¹. Il s'agit donc d'une affaire à suivre...

3. UNIPRIX INC. c. GESTION GOSSELIN ET BÉRUBÉ INC., 2017 CSC 43

L'établissement et le démarrage d'une franchise requièrent des investissements importants et dans de telles circonstances, un franchisé devra s'assurer de bénéficier d'une convention de franchise d'une durée suffisante afin d'amortir son investissement. Certains franchiseurs opteront pour une convention à durée déterminée avec des options limitées de renouvellement fixées dans le temps, alors que d'autres favoriseront un contrat à durée indéterminée auquel il sera possible de mettre un terme par l'envoi d'un avis d'une partie à l'autre. Évidemment, la rédaction de ces clauses est excessivement importante puisqu'elle peut ouvrir la porte à de nombreux litiges entre un franchiseur et son franchisé. Dans le cas de convention à durée indéterminée, les tribunaux permettront la résiliation sans cause de la convention moyennant un préavis raisonnable²².

Le présent arrêt de la Cour suprême du Canada traite des contrats dont les effets sont perpétuels et de leur validité en droit civil québécois. Plus précisément, le tribunal se questionne sur la possible coexistence d'un régime de contrats à durée indéterminée et d'un régime de contrats à durée perpétuelle. Dans le premier cas, les parties ont été soit silencieuses quant aux termes du contrat ou elles ont expressément prévu une clause bilatérale de résiliation sans cause. Dans le deuxième cas, les parties ont expressément prévu la perpétuité du contrat où seule une partie peut résilier le contrat sans cause (le contrat est alors perpétuel pour la partie n'ayant pas un droit de résiliation).

3.1 Les faits en litige

Le réseau d'Uniprix inc. (ci-après « Uniprix ») se distingue des réseaux de franchise traditionnels, car la société issue de l'union des pharmaciens détient un mandat précis de servir ses pharmaciens-membres et n'a pas elle-même développé une marque et des procédés d'affaires pour être vendus à ses membres. Les entreprises qui font partie du réseau interviennent donc à un contrat d'affiliation avec Uniprix inc. afin de s'associer sous une bannière commune. Dans cette

21. Demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême, n° 37813, 17 octobre 2017.

22. *BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc.*, 2006 QCCA 1068.

affaire, Gestion Gosselin et Bérubé inc. (ci-après « Affilié ») a conclu en 1998 un contrat d'affiliation avec Uniprix pour l'exploitation d'une pharmacie sous cette bannière. En 2003 et 2008, le contrat d'affiliation fut renouvelé automatiquement entre les parties. La clause au contrat d'affiliation prévoyait ce qui suit :

10. DURÉE :

Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie. [Le pharmacien-membre] devra, six (6) mois avant l'expiration de la convention, faire signifier à [Uniprix] son intention de quitter [Uniprix] ou de renouveler la convention ;

À défaut par [le pharmacien-membre] d'envoyer l'avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur, tels que prescrits par le conseil d'administration sauf en ce qui a trait à la cotisation.

Cette clause prévoit donc un renouvellement automatique du contrat s'il n'y a pas d'intention du pharmacien-membre de quitter la bannière.

Toutefois, en 2012, Uniprix a transmis à son Affilié un avis stipulant que le contrat ne serait pas automatiquement renouvelé et qu'il se terminerait six mois plus tard puisque, selon les prétentions d'Uniprix, la clause de renouvellement automatique telle que rédigée lui permet de s'opposer au renouvellement puisqu'autrement cela aurait pour effet de lier les parties à perpétuité. Il fut d'ailleurs démontré qu'en 2010, Uniprix a appris qu'un compétiteur s'installerait dans un nouveau centre commercial à proximité de la pharmacie de l'Affilié et elle souhaitait se positionner en conséquence. Uniprix a donc loué un nouveau local à proximité du centre commercial, cependant l'Affilié a refusé d'y déménager. C'est donc face à ce refus de l'Affilié qu'Uniprix l'a informé de son intention de mettre fin au contrat d'affiliation.

L'Affilié a donc déposé en Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire et injonction afin de faire déclarer son contrat d'affiliation en vigueur jusqu'en janvier 2018 puisque le contrat se renouvelle automatiquement à moins d'un avis contraire de sa part,

rien dans la clause ne permettant à Uniprix de s'opposer à ce renouvellement. Or, Uniprix a fait valoir en défense à cette procédure que si la clause du contrat devait inclure un nombre illimité de renouvellements, il s'agirait d'un contrat perpétuel et serait donc contraire à l'ordre public. Dans de telles circonstances, Uniprix favorisait la théorie qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée qui peut donc être résilié en tout temps moyennant un avis raisonnable.

La Cour supérieure en venait à la conclusion qu'une clause de renouvellement unilatérale est valide en droit québécois, et ce, même si cela équivaut à donner un effet perpétuel au contrat. La Cour d'appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure, toutefois la juge en chef était dissidente et aurait accueilli l'appel d'Uniprix. Uniprix en a donc appelé au plus haut tribunal du pays.

3.2 Interprétation du contrat d'affiliation

La Cour suprême réitère les deux étapes de l'interprétation d'un contrat, soit (i) déterminer s'il y a ambiguïté selon le contexte entourant la conclusion du contrat et, le cas échéant (ii) rechercher la commune intention des parties, sans se limiter au sens littéral de la disposition, pour ensuite l'appliquer à la clause du contrat visée. La Cour en vient à la conclusion que la clause 10 du contrat est claire et sans ambiguïté dans la mesure où elle prévoit le droit pour l'Affilié d'aviser Uniprix de son intention de ne pas renouveler le contrat et qu'Uniprix, quant à elle, ne détient aucun droit de ce type. L'absence de texte régissant le droit d'Uniprix à cet effet pourrait laisser place à interprétation, mais elle est rapidement expliquée par le deuxième paragraphe de la clause 10 selon lequel le silence de l'Affilié constituerait un renouvellement réputé. L'utilisation du terme « réputé » crée une présomption absolue et irréfragable, ce qui rendrait tout droit implicite en faveur d'Uniprix incompatible avec un renouvellement réputé. Les autres dispositions du contrat confèrent à Uniprix un droit à la résiliation, toutefois pour cause uniquement.

Bien qu'Uniprix plaide qu'un contrat à durée perpétuelle est illogique étant donné que les parties ont prévu un terme de cinq ans, la Cour estime que ce terme de cinq ans est pertinent, car il permet aux pharmaciens de se retirer du contrat tout en assurant une pérennité au réseau en empêchant un pharmacien-membre de résilier en tout temps. Cet aspect n'empêche toutefois pas le contrat d'être perpétuel. Malgré qu'elle conclut que la clause 10 ne souffrait pas d'ambiguïté, la Cour procède tout de même à l'analyse de l'intention commune des parties, afin de qualifier si le contrat était à durée déterminée, mais

perpétuelle, alors qu'Uniprix suggérait que le contrat devait être qualifié comme étant à durée indéterminée. La Cour s'est opposée à cette prétention d'Uniprix puisque l'intention des parties ne pouvait être d'accorder un droit à la résiliation qui pouvait permettre à Uniprix, suivant un préavis raisonnable, de résilier le contrat dès les premiers mois de la relation, ceci étant dénué de toute logique.

Selon la Cour, l'article 1512 du *Code civil du Québec* n'est d'aucun secours pour permettre au tribunal de fixer le terme du contrat, compte tenu du fait que les parties ont déjà clairement défini le terme du contrat, et que cet article ne trouve application qu'en l'absence d'un terme ou en présence d'un terme incertain. Il ne peut servir à faire échec au renouvellement automatique d'un contrat dont le terme est défini²³. Au surplus, aucune partie n'avait fait la demande au tribunal de fixer un terme par l'intermédiaire de cet article durant les instances inférieures.

3.3 Les contrats perpétuels en droit civil québécois

Bien qu'Uniprix invoquait certains articles du *Code civil du Québec* afin de démontrer l'intention du législateur d'interdire les effets perpétuels en droit québécois, cette position n'est appuyée que par un courant doctrinal isolé inspiré du droit français et est réfutée par plusieurs auteurs. La durée de certains types de contrats a été limitée expressément dans le *Code civil du Québec*, tel que le contrat de service ou le bail commercial à titre d'exemple. Toutefois, l'encadrement de certains contrats quant à leur durée ne peut être interprété comme une intention générale du législateur d'empêcher les contrats à durée perpétuelle. La Cour estime que le fait que le législateur ait cerné qu'un certain type de contrat signifie qu'il a refusé d'adopter une disposition générale interdisant tous les contrats perpétuels. La Cour est également d'avis qu'il n'y a pas de jurisprudence ou de doctrine voulant qu'un contrat d'affiliation ayant des effets perpétuels est contraire au droit civil québécois.

Uniprix soumet à la Cour que les effets perpétuels du contrat constituent un vice qui doit être sanctionné par l'ordre public. La Cour ne partage pas ce point de vue étant donné qu'il n'existe pas une telle interdiction dans le *Code civil du Québec*. Au surplus, Uniprix n'a pas été en mesure de démontrer à quelles valeurs fondamentales les effets d'un contrat à perpétuité contrevenaient. En effet, elle est d'avis que, si un contrat devient problématique en raison de son

23. *Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.*, 2017 CSC 43, par. 66.

caractère perpétuel, il doit être adapté selon l'intention des parties. S'il est conclu que l'intention des parties était d'accorder au contrat des effets perpétuels, il n'est pas nécessaire que cette perpétuité soit établie de manière expresse ou implicite. La Cour reconnaît toutefois que certaines obligations perpétuelles peuvent choquer l'ordre public²⁴, mais que, dans un contexte économique et commercial, où les deux parties sont sur un même pied d'égalité, la présence d'une clause unilatérale de renouvellement n'est pas étonnante puisque la liberté de chacune des parties contractantes n'est pas compromise et l'ordre public dans ce cas ne fait pas échec à l'intention des parties.

La Cour précise également qu'il peut exister une porte de sortie dans le cadre d'un contrat d'adhésion en vertu du *Code civil du Québec*, puisqu'une partie qualifiée de plus vulnérable et qui serait liée à perpétuité pourrait tenter de faire déclarer la clause rendant un contrat perpétuel comme étant abusive et conséquemment nulle. Toutefois, en raison de la nature du contrat entre Uniprix et l'Affilié, lequel est issu de négociations entre les parties, cette alternative n'est pas disponible pour Uniprix, le contrat d'affiliation pouvant difficilement être qualifié d'adhésion.

La Cour conclut que le jugement de première instance ne pouvait être écarté, et que le contrat d'affiliation était à durée déterminée et que seul l'Affilié bénéficiait du droit de le renouveler ou non à l'échéance du terme. Considérant que le contrat n'était pas à durée indéterminée, Uniprix ne pouvait se prévaloir d'un avis raisonnable pour y mettre fin.

Les conclusions de cet arrêt amènent donc les juristes impliqués dans la rédaction de contrats à long terme, tels les contrats de franchise, d'affiliation ou de concession, à réfléchir encore plus rigoureusement au mécanisme de renouvellement prévu à ces types de contrats, mais également à rédiger avec minutie l'ensemble des clauses essentielles de tels contrats de manière à répondre aux besoins et attentes du franchiseur, et faire preuve d'innovation en aménageant certains droits et alternatives au bénéfice du franchiseur advenant la survenance d'événements particuliers, telle l'arrivée d'un concurrent dans le marché.

24. *Supra*, note 23, par. 91.

4. SIMMS SIGAL & CO. LTD. c. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 2017 QCCS 5058

Lorsqu'un distributeur obtient un droit exclusif de distribuer le produit d'un fournisseur au sein d'un territoire, la protection de la propriété intellectuelle faisant l'objet d'une licence lui ayant été attribuée revêt une importance capitale. La disponibilité limitée d'un produit permet au distributeur de bénéficier de divers avantages dont notamment créer un effet de rareté, une demande continue et assurer une plus grande stabilité des revenus provenant de ses opérations de distribution. Un distributeur, tout comme un franchiseur, doit alors agir rapidement à l'encontre des contrefaçons qui diluent l'offre du produit dans le marché ou prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser toute concurrence dans son territoire alors qu'il détient une licence exclusive de distribution et d'exiger le respect des termes de telle licence exclusive.

C'est également dans le cadre de la relation fournisseur-distributeur que s'inscrit la notion de « marché gris » soit lorsque le fournisseur d'un produit agit de manière légale, mais en violation d'un contrat de distribution exclusif, et qu'il conclut des ententes parallèles permettant à d'autres distributeurs de vendre le produit sur le même marché. Dans ces circonstances, et bien qu'il y ait une concentration du produit dans le marché, les recours à la disposition du distributeur en matière de protection de la propriété intellectuelle ne lui sont d'aucun secours puisque les produits qui sont distribués par cet autre distributeur (en contravention d'un contrat de distribution exclusif) ne constituent pas des copies illégales d'éléments de propriété intellectuelle tant qu'ils sont autorisés par le fournisseur d'origine (lequel détient la marque visée). La jurisprudence qui porte sur l'utilisation des recours en matière de propriété intellectuelle comme fondement pour empêcher la distribution d'un produit par un autre distributeur est divisée²⁵.

4.1 Les faits en litige et le marché gris de jeans R&R

La présente décision s'inscrit dans ce cadre. Simms Sigal & Co. Ltd. (ci-après « Simms ») est distributrice de vêtements haut de gamme incluant, et ce, de manière exclusive, la marque de jeans Rock & Republic (ci-après « R&R ») en vertu d'une convention de distribution exclusive au Canada. Cette convention lui permet de

25. *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA*, 2006 CanLII 16464 (CSC); trois groupes de juges de la Cour suprême ont exprimé des opinions différentes quant à cette question.

distribuer, et permet à ses clients, détaillants canadiens, de vendre les jeans R&R à un prix relativement élevé afin de bâtir une image prestigieuse de la marque. En novembre 2009, Costco Wholesale Canada Ltd. (ci-après « **Costco** ») fait l'acquisition de jeans R&R et les vend pour la première fois à un prix de détail nettement inférieur à celui des détaillants approvisionnés par Simms. Cette différence marquée dans le prix de détail découlait notamment du fait que Costco avait réussi à les obtenir sur le marché gris, par un intermédiaire canadien ayant une filiale américaine.

Une fois Simms informée de tel procédé par Costco, elle en avise son fournisseur R&R immédiatement. R&R n'intervient qu'au cours des mois suivants en émettant un communiqué indiquant que les jeans R&R vendus par Costco ne font pas partie du canal de distribution visé par la convention de distribution exclusive avec Simms, et qu'une enquête à ce sujet est en cours. Simms met en demeure R&R ainsi que Costco afin que cesse la vente des jeans R&R par un canal autre que par l'intermédiaire de la convention de distribution exclusive, ceci entraînant des pertes financières pour ses clients-détaillants, et pour elle-même, en plus d'atteindre à sa réputation ayant « perdu la face » vis-à-vis de ses clients-détaillants alors qu'elle devait détenir une exclusivité de distribuer la marque dans le territoire du Canada²⁶. De son côté, Costco, alors qu'elle est informée de l'existence de la convention de distribution exclusive de Simms, se fait rassurer par ses intermédiaires selon lesquels il s'agit d'une situation entre le fournisseur de la marque et le distributeur et que Costco agissait donc en toute légalité et qu'elle pouvait continuer à vendre les jeans R&R, ce que Costco a continué de faire.

En raison des effets de la vente des jeans R&R par Costco, Simms procède à l'annulation de diverses commandes auprès de R&R. Conséquemment, au cours de l'été 2010, et sans avis préalable, R&R transmet à Simms un avis de résiliation de 30 jours de la convention de distribution exclusive pour le motif de l'annulation de commandes sans le consentement des deux parties, contrevenant ainsi aux modalités de ladite convention. À l'échéance du délai, R&R résilie la convention de distribution avec Simms.

Dans ces circonstances et considérant l'impact des agissements de R&R et de Costco, Simms intente un recours en dommages afin de réclamer le total de ses pertes et l'atteinte à sa réputation pour un montant de 4,5 millions de dollars ainsi que des dommages punitifs de 500 000 \$.

26. *Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd.*, 2017 QCCS 5058, par. 36.

4.2 Le recours en responsabilité extracontractuelle de Simms

Considérant l'absence de lien contractuel entre Simms et Costco, cela ouvre la porte au régime de responsabilité extracontractuelle, et la faute de Costco est analysée sous l'égide de la bonne foi et de l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Ainsi, constitue une faute lorsqu'une personne incite un tiers, en toute connaissance de cause, à violer son engagement contractuel envers une autre. La Cour devait notamment déterminer si Costco avait fait preuve d'aveuglement volontaire alors qu'elle a continué la vente des jeans de marque R&R, et ce, même après avoir reçu les lettres de mise en demeure de Simms.

En défense à la réclamation de Simms, Costco allègue qu'elle n'avait pas l'obligation de s'informer sur les relations contractuelles régissant la distribution exclusive de la marque R&R dans le territoire entre Simms et R&R, même à la suite de la réception des mises en demeure. Plus particulièrement, Costco allègue que le contenu des lettres de mise en demeure ne lui permettait en aucun temps de déduire et de comprendre l'étendue des droits exclusifs de distribution de Simms. Or, la Cour ne peut faire sien le raisonnement de Costco. Elle conclut que la représentante de Costco, avec toutes ses années d'expérience dans le marché de distribution de vêtements au détail, devait connaître et comprendre qu'il ressortait du texte des mises en demeure que Simms était la seule entité pouvant acheter et distribuer les jeans R&R au Canada.

Pour la période précédant l'envoi des mises en demeure, la Cour n'est pas en mesure d'attribuer de faute à Costco puisqu'il n'a pas été démontré par prépondérance de preuve que Costco connaissait l'existence d'un distributeur exclusif avant ces mises en demeure. Simms plaide que cette information était affichée sur le site Internet de R&R, mais ne parvient pas à présenter la preuve de tel affichage à l'époque pertinente. Toutefois, une fois que Costco a été informée d'une potentielle contravention à la convention de distribution exclusive entre Simms et R&R, Costco avait l'obligation d'obtenir une confirmation du fournisseur qu'elle était bel et bien en droit de vendre les jeans R&R au Canada, et qu'il n'y avait pas d'élément dans la convention de distribution exclusive qui l'empêcherait de les vendre. La Cour estime que Costco avait la possibilité d'agir raisonnablement en requérant des avocats de Simms, ou de ses propres intermédiaires, une copie de la clause d'exclusivité prévue à la convention et qui avait été signée avec le fournisseur.

L'analyse de la Cour ne permet toutefois pas de déterminer si Costco a véritablement agi en connaissance de cause quant à la clause d'exclusivité, mais la Cour estime, à la lumière de la jurisprudence²⁷ et de la doctrine prônant le principe qu'un tiers ne peut fermer les yeux dans des circonstances évidentes afin d'éviter d'engager sa responsabilité, que Costco a agi de mauvaise foi en omettant d'effectuer les vérifications nécessaires avant de débiter la vente des jeans R&R. La Cour réfère notamment à l'arrêt *Sobeys*²⁸ selon lequel la preuve de la mauvaise foi peut remplacer la preuve de la connaissance de la clause d'exclusivité dans la détermination de la faute.

4.3 La preuve des dommages de Simms

Simms soumet à la Cour plusieurs éléments afin de démontrer les dommages lui ayant été causés par Costco, dont notamment l'annulation de commandes par ses clients-détaillants, la baisse de ses ventes, les plaintes des détaillants ainsi que des courriels dans lesquels ses partenaires d'affaires allèguent que la vente par Costco des jeans R&R constitue la raison de la cessation de leur relation d'affaires avec Simms. Toutefois, la Cour n'admet pas l'ensemble de ces éléments en preuve des dommages de Simms puisqu'ils constituent des déclarations faites à titre de témoignage, et qu'elles ne peuvent être admissibles que si elles agissent comme preuve d'un fait secondaire²⁹. Or, dans cette affaire, le lien de causalité entre la faute, soit la vente par Costco des jeans R&R, et les dommages subis par Simms n'est pas un fait secondaire.

Malgré l'inadmissibilité de cette preuve au dossier, la Cour conclut qu'il existe une preuve circonstancielle découlant de faits suffisamment sérieux, précis et concordants pour établir un lien de causalité, et ce, pour les motifs suivants :

- Les plaintes transmises à Simms par différents détaillants sont basées sur les mêmes motifs ;
- Les courriels de plaintes ont été envoyés dans une période de temps limitée très rapprochée de la date à laquelle Costco a amorcé la vente des jeans R&R ;
- Il est très probable qu'un détaillant de vêtements haut de gamme ne désire plus tenir en magasin et vendre les jeans R&R distribués par Simms puisque ceux-ci sont en vente à des prix moindres

27. *Trudel c. Clairol Inc. of Canada*, 1974 CanLII 167 (CSC).

28. *Sobeys Québec inc. c. 3764681 Canada inc.*, 2002 CanLII 63349 (QC CA).

29. *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-25.01, art. 292.

et dans un magasin de type « entrepôt » ayant ainsi pour effet de dénaturer la qualification « haut de gamme » d'un produit.

4.4 Le *novus actus interveniens* allégué par Costco

À titre de moyen de défense, Costco alléguait que le fournisseur R&R, dans le cadre de ses procédures en matière de faillite aux États-Unis, a demandé la résiliation de la convention de distribution exclusive avec Simms. Ainsi, selon Costco, la possibilité de vendre les jeans R&R découlerait directement de ces procédures aux États-Unis et de cette demande à la Cour par le fournisseur R&R de résilier ladite convention exclusive. Conséquemment, peu importe si Costco avait ou non, vendu les jeans R&R, Simms aurait tout de même souffert de pertes en raison de telle demande de résiliation puisque dès lors le marché canadien aurait été inondé par la marque.

La Cour doit rejeter l'argument de Costco puisqu'il ressort des faits que si R&R a décidé de modifier son modèle d'affaires et de requérir la résiliation de la convention de distribution exclusive avec Simms, c'était dans le but ultime de permettre à Costco de vendre par la suite ces mêmes produits. La preuve démontre même que Costco a assisté R&R dans sa demande de résiliation en se présentant comme la solution alternative qui permettrait à R&R de liquider ses inventaires au Canada. Ainsi, Costco ne pouvait plaider qu'il y a *novus actus interveniens* si elle est elle-même l'auteur derrière la décision de R&R de résilier l'entente la liant à Simms. De plus, ce faisant, elle reconnaît que la convention de distribution exclusive constitue un obstacle à sa capacité de vendre les jeans R&R sur le marché canadien.

4.5 Le partage de responsabilité entre R&R et Costco

Simms a institué des procédures similaires aux États-Unis contre le fournisseur R&R, ce qui lui a permis d'obtenir une compensation de 2 526 962 \$ en échange d'une quittance complète en faveur de R&R. Costco allègue que sa responsabilité est subsidiaire à celle de R&R étant donné que la faute primaire est la violation de la convention de distribution exclusive. Dans la mesure où la demanderesse a accordé une quittance à R&R, Costco estime ne pouvoir être tenue à payer quelque somme que ce soit à titre de débiteur qualifié de « subsidiaire ». Considérant que Costco a, malgré la réception des mises en demeure de Simms, continué la vente des jeans R&R, la Cour estime que Costco a commis une faute indépendante de la convention de distribution exclusive, et que telle faute a engendré sa responsabilité

in solidum avec R&R. La Cour détermine donc que Costco a causé un dommage envers Simms s'élevant à une somme de 1 483 226 \$.

4.6 Les dommages punitifs

Simms réclamait également des dommages punitifs alléguant que les agissements de Costco ont porté atteinte à sa réputation en vertu de la *Charte des droits et libertés de la personne*³⁰ et que son comportement et ses pratiques commerciales ont été abusifs. Pour qu'il y ait des dommages punitifs, il doit être démontré l'intention de la violation du droit ainsi protégé.

La Cour conclut à la preuve incontestable de dommages à la réputation de Simms émanant des critiques reçues de la part des acheteurs des détaillants, eux-mêmes clients de Simms. En vendant un produit considéré comme haut de gamme à un prix dérisoirement bas, Costco a entaché l'image du produit auprès des consommateurs canadiens en plus d'avoir engendré la rupture du lien de confiance entre Simms et ses détaillants.

Quant à la preuve de l'intention de Costco, la Cour estime que les agissements de Costco, à la suite de la réception des mises en demeure, démontrent par prépondérance de preuve qu'il y avait une connaissance des conséquences négatives qu'aurait la poursuite des ventes de jeans R&R, ainsi qu'une intention et un désir de poursuivre la vente malgré la connaissance de telles conséquences négatives. La réclamation de 500 000 \$ a donc été accordée à Simms à titre de dommages punitifs.

Il est pertinent de noter que le 5 janvier 2018, une déclaration d'appel a été déposée à la Cour d'appel du Québec par Costco³¹. Ainsi, les conclusions de la Cour de première instance relativement à la faute extracontractuelle de Costco pourraient être chamboulées dans un avenir rapproché.

5. ***DAIRY QUEEN CANADA, INC. v. M.Y. SUNDAE INC.*, 2017 BCSC 358**³²

Le succès d'un réseau de franchises repose en grande partie sur la capacité du franchiseur à mettre en place des normes et stan-

30. RLRQ, c. C-12.

31. Déclaration d'appel, C.A. Montréal, n° 500-09-027254-184, 5 janvier 2018.

32. Cette décision fut l'objet d'un appel (2017 BCCA 442). Toutefois, la Cour a rejeté l'appel de M.Y. Sundae Inc.

dards auxquels les franchisés devront se conformer, mais également à veiller au respect de tels normes et standards par ces derniers, dans l'objectif d'une uniformité au sein du réseau de franchises. À ce titre, le franchiseur doit également prendre les mesures requises afin de mettre un terme à sa relation avec un franchisé qualifié de délinquant. L'intégrité du réseau repose également, comme mentionné précédemment, sur la capacité du franchiseur de protéger sa marque, sa réputation et son concept, et donc de prendre les actions nécessaires lorsqu'un franchisé ou un ancien franchisé pose des gestes contrevenant à ses engagements contractuels en cours de relation ou lors de la terminaison de celle-ci. Bien qu'il est primordial pour un franchiseur que sa marque et son concept soient respectés dans le cadre de la relation contractuelle avec le franchisé, il est d'autant plus pertinent d'éviter toute contrefaçon, utilisation trompeuse ou sans droit de sa marque et de son concept une fois la convention de franchise résiliée.

C'est donc sans surprise que de nombreux litiges naissent entre franchiseur et franchisé quant au processus de résiliation de la convention de franchise et quant à l'utilisation de la marque ou de toute marque similaire à celle du franchiseur suivant telle résiliation.

La présente affaire est un parfait exemple de ce type de difficulté rencontrée par un franchiseur lors de la terminaison avant l'échéance du terme de la convention de franchise en raison de l'incapacité du franchisé de remédier à l'intégralité des défauts lui étant reprochés.

5.1 Les faits en litige

Le franchiseur et M.Y. Sundae Inc. (ci-après « M.Y. Sundae ») concluent en avril 1991 une convention d'opérations, soit un contrat de franchise, en vertu duquel une licence non exclusive était consentie à M.Y. Sundae pour l'exploitation d'un restaurant sous la bannière « Dairy Queen ». En octobre 2008, M. Wesley et Irene Richards (ci-après collectivement le « franchisé ») acquièrent la compagnie M.Y. Sundae et garantissent personnellement envers le franchiseur l'ensemble des obligations du franchisé découlant du contrat de franchise.

Au cours de la relation, divers défauts sont soulevés au franchisé, toutefois au cours de l'année 2013, le franchiseur transmet trois avis de défaut au franchisé, notamment en raison de problèmes de salubrité et le défaut d'utilisation de produits désignés par le

franchiseur. Or, malgré ces avis, le franchisé omet ou néglige de remédier auxdits défauts dans les délais impartis. Conséquemment, à l'été 2013, le franchiseur informe le franchisé qu'il considère comme étant résilié le contrat de franchise. Face à cette situation, le franchisé reproche au franchiseur que l'application des normes et standards du franchiseur ainsi que les conséquences de leur non-respect n'ont pas été mises en place de manière raisonnable et constante à travers le réseau de franchises.

5.2 L'entente de terminaison et la quittance mutuelle

En raison des motifs soulevés par le franchisé quant à l'avis de résiliation du contrat de franchise, les parties conviennent en août 2013 d'une entente de terminaison et quittance (ci-après l'« Entente »).

5.2.1 Les conditions

Parmi les modalités prévues à l'Entente, il est accordé au franchisé un délai de suspension des effets de la résiliation du contrat de franchise jusqu'au 1^{er} février 2014 afin de permettre au franchisé de trouver des acquéreurs potentiels pour la franchise et ainsi récupérer une partie de son investissement. Pendant cette période, le franchisé pouvait continuer l'exploitation de la franchise, mais il demeurait responsable de toutes les sommes dues ainsi que de la remise des rapports et des sommes exigés au contrat. Le défaut de respecter telles conditions entraînait la fin de la relation avant le 1^{er} février 2014. Au surplus, l'Entente prévoyait l'obligation du franchisé de retirer, à l'échéance de l'Entente, tous les éléments de propriété intellectuelle, panneau et affichage permettant d'identifier la marque du franchiseur. De plus, le franchisé ne pouvait opérer toute autre entreprise concurrente à cet emplacement.

En contrepartie de ce délai additionnel accordé au franchisé pour vendre la franchise, celui-ci accordait au franchiseur une quittance, notamment quant à toute réclamation, recours, dommage, ou cause d'actions présent ou futur connu ou inconnu envers celui-ci, les parties déclarant au surplus avoir négocié les modalités de l'Entente, en avoir compris ses termes et conditions et d'y avoir consenti de manière éclairée sans aucun dol ou contrainte.

5.2.2 La violation de l'entente de terminaison

Toutefois, à la suite de la conclusion de l'Entente, le franchisé néglige de verser au franchiseur les montants exigés. Conséquemment,

ment, le franchiseur envoie un avis de défaut au franchisé stipulant qu'il procède de manière anticipée à la résiliation de l'Entente, et ce, en date du 8 janvier 2014, et il exige du franchisé qu'il cesse ses opérations immédiatement. Le franchisé, sous la prétention que le franchiseur lui avait dans les faits accordé une extension de la durée de l'Entente jusqu'au 20 mars 2014, refuse de mettre un terme à ses activités. Dans de telles circonstances, le franchiseur entreprend un recours contre le franchisé afin d'obtenir notamment le remboursement des sommes qu'il estime lui être dues ainsi que l'octroi de dommages pour l'utilisation sans droit de sa marque et pour commercialisation trompeuse (*passing off*).

Le franchisé dépose à l'encontre du franchiseur une demande reconventionnelle en dommages pour une somme d'environ 1 000 000 \$, incluant notamment des dommages pour la perte de ventes, de profit, de baisse de prix de vente, perte d'investissement et d'opportunité, et ce, en raison du défaut du franchiseur d'agir équitablement dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise en vertu du *Arthur Wishart Act*³³, soit la loi sur la franchise applicable en Ontario. Il est pertinent de soulever que la Cour n'explique pas en quoi la référence au *Arthur Wishart Act* trouve application dans cette affaire alors que le franchisé était établi en Colombie-Britannique. Il est possible de supposer que la loi gouvernant les parties aux termes du contrat était celle de l'Ontario et, considérant que le contrat a été conclu avant le 1^{er} février 2017, cela ne constituait pas une situation problématique. En effet, depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} février 2017 du *Franchises Act*³⁴ de la Colombie-Britannique, toute disposition à un contrat de franchise restreignant l'application de la loi de la Colombie-Britannique ou la désignation d'une juridiction à l'extérieur de la Colombie-Britannique est considérée comme nulle³⁵. Rappelons qu'au Québec, il n'y a pas, contrairement à six autres provinces canadiennes, une loi sur la franchise imposant des obligations de divulgation précontractuelle au franchiseur, et qu'il n'est pas envisagé à court terme d'adopter une telle loi.

5.2.3 Le vice de consentement

En défense au recours intenté par le franchiseur, le franchisé soumet que l'Entente aurait été signée sous la contrainte et que le franchisé n'y a jamais réellement consenti librement. Il plaide également que les termes de l'Entente sont abusifs dans une situation

33. 2000, SO 2000, c. 3.

34. SBC 2015, c. 35.

35. *Id.*, Section 12.

où les pouvoirs de négociation sont inégaux. Or, la Cour n'abonde pas dans le sens du franchisé. D'une part, la Cour constate que le franchisé a transmis au franchiseur une lettre demandant une extension du délai de suspension de la résiliation du contrat de franchise. Conséquemment, le fait de transmettre telle lettre impliquait qu'il comprenait clairement le contenu de l'Entente et ses effets. Par ailleurs, alors que celui-ci aurait pu faire réviser l'Entente par un avocat préalablement à sa signature, il n'a pas jugé bon de le faire. La Cour n'est ainsi pas persuadée que l'Entente a été signée sous la contrainte ou que le franchiseur a adopté une conduite ayant pour effet de vicier le consentement du franchisé.

La Cour procède également à l'étude des critères de l'arrêt *Tercon Contractors*³⁶ applicables dans le cas où une partie désire se soustraire à une clause d'exclusion d'un contrat ou une quittance. La Cour devait déterminer si la clause d'exclusion ou la quittance s'appliquait aux circonstances mises en preuve, et le cas échéant, si la clause était déraisonnable lorsqu'elle a été convenue entre les parties. Dans le cas où la Cour estimait que la clause ou la quittance était valide, elle devait déterminer si elle devait refuser de la faire respecter parce que cela contreviendrait à l'ordre public³⁷. À la lumière de ces critères, la Cour conclut que l'Entente est valide et opposable aux parties ainsi que la quittance à l'égard de toute réclamation contre le franchiseur. Dans ces circonstances, la Cour rejette les prétentions du franchisé à l'égard de sa demande reconventionnelle à l'encontre du franchiseur et condamne le franchisé au paiement des sommes dues au franchiseur, toutefois dans une proportion moindre que celle initialement demandée à la Cour.

5.3 L'utilisation de la marque du franchiseur

Dans un deuxième temps, la Cour procède à l'analyse de la réclamation en dommages du franchiseur pour l'utilisation sans droit de sa marque et commercialisation trompeuse à la suite de la résiliation de l'Entente. En effet, alors que le franchiseur avait envoyé un avis de défaut au franchisé en janvier 2014, ce dernier a refusé de cesser les opérations de la franchise, cesser l'utilisation des marques de retirer l'affichage. Ce n'est d'ailleurs que le 8 avril 2014 qu'il y a consenti. En défense à ce poste de réclamation, le franchisé soulevait : (i) la nullité de l'Entente, (ii) si elle était toutefois valide, sa résiliation sans droit, (iii) qu'il n'a pu retirer l'affichage en raison de difficultés

36. *Tercon Contractors Ltd. v. British Columbia (Transportation and Highways)*, 2010 SCC 4.

37. *Dairy Queen Canada, Inc. v. M.Y. Sundae Inc.*, 2017 BCSC 358, par. 87.

financières, et (iv) que le franchiseur aurait pu lui-même retirer les éléments en question.

Afin de déterminer si le franchisé a contrevenu aux droits du franchiseur, la Cour analyse les grands principes applicables dans un recours en matière de commercialisation trompeuse (« *tort of passing off* »), lesquels ont été revisités récemment par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt *Vancouver Community College*³⁸. La Cour devait donc déterminer si, d'une part, le franchiseur bénéficiait d'une certaine notoriété ou d'un achalandage au moment opportun, la présence de fausses représentations pouvant mener le public à croire qu'il y a un lien entre les deux entreprises (sans qu'une preuve d'intention soit nécessaire) et, d'autre part, s'il existait un dommage ou un dommage potentiel résultant de cette fausse représentation due à la perte de contrôle quant à la réputation du franchiseur. La Cour conclut que tous les éléments constituant le droit aux dommages du franchiseur sont présents dans cette affaire, reconnaissant par ailleurs que le franchisé opérait la franchise entre les 8 janvier et 8 avril 2014 en complète défiance du franchiseur. La Cour a toutefois accordé une somme moindre que celle réclamée par le franchiseur considérant que le franchisé a été en mesure de mettre en preuve diverses correspondances qui démontraient un accord de prolongation du délai de résiliation de l'Entente en mars 2014 afin de permettre au franchisé de possiblement conclure une transaction à cette date.

5.3.1 L'appel basé sur la signature forgée

Le franchisé a subséquemment porté la décision en appel sur la base qu'il détenait une nouvelle preuve selon laquelle sa signature à l'Entente aurait été forgée par un tiers, cette preuve étant appuyée par un rapport d'expert. Or, la Cour d'appel a refusé d'accepter cette preuve, puisqu'elle contredit les propos mêmes du franchisé à son affidavit déposé en première instance.

Quant à l'appel formulé sur la base que la juge de première instance a erré lorsqu'elle a conclu que l'Entente n'avait pas été signée sous la contrainte et que celle-ci était même plus généreuse que les termes du contrat de franchise, la Cour ne peut conclure à une erreur. Bien que le franchisé requérait que la Cour s'appuie sur l'approche de la légitimité de la pression commerciale subie, telle qu'énoncée dans *Universe Tankships Inc. of Monrovia v. International Transport*

38. *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41.

*Workers' Federation*³⁹, la Cour ne considère pas que cette approche mène à un résultat différent, et la juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur en concluant comme elle l'a fait. Le franchiseur était donc en droit de considérer le contrat de franchise résilié en date du mois de juillet 2013, mais il a accepté de consentir au franchiseur une alternative pour lui permettre de trouver des acheteurs pour sa franchise afin de récupérer son investissement. Ainsi, il ne peut y avoir vice de consentement basé sur le dol ou la contrainte.

Brièvement, cette affaire rappelle l'importance pour un franchiseur de mettre en œuvre les dispositions au contrat de franchise afin de protéger ses droits, son concept et sa marque alors que le franchiseur est en défaut de respecter ses obligations, mais également d'assurer un suivi une fois le contrat de franchise terminé ou résilié afin de faire respecter toutes les obligations dont les effets survivent à la fin ou à la résiliation du contrat de franchise.

CONCLUSION

Il ressort de cette revue jurisprudentielle 2017 deux éléments pertinents à ne pas négliger dans le cadre d'une relation franchiseur-franchiseur, d'une licence exclusive ou de l'usage de la propriété intellectuelle d'une partie. Dans un premier temps, il est primordial que soient rédigées clairement les dispositions du contrat liant les parties, notamment quant à la durée, les obligations et limites de chacune des parties, les opérations, les motifs de résiliation et les conséquences de telle résiliation, et ce, afin d'éviter toute ambiguïté. Dans un deuxième temps, il est excessivement important pour un franchiseur de prendre les recours à sa disposition en temps opportun afin de faire respecter les termes et obligations de son contrat de franchise, mais également de prendre les mesures appropriées afin de faire respecter ses droits et sa propriété intellectuelle tant par le franchiseur que par un tiers afin d'éviter toute confusion ou concurrence avec son concept, et ce, dans l'objectif de préserver la valeur de son réseau et sa réputation.

39. [1982] 2 All E.R. 67 (H.L.).