

FRANCHISE ET MARQUES DE COMMERCE

Paul-André Mathieu [∗]

I- Introduction

Au Québec comme partout ailleurs, le franchisage connaît depuis une vingtaine d'années une croissance inouïe. Peu ou pas d'études scientifiques permettent de saisir toute la mesure du succès de cette formule, qui demeure malgré tout méconnue. L'expression désigne en langage familier un concept abstrait qui ne connaît, au Québec à tout le moins, aucune définition juridique. La franchise prend des formes variées, de sorte qu'il serait présomptueux d'en arrêter une interprétation stricte. La conception moderne du franchisage remonte néanmoins à la fin du 19^{ième} siècle, alors que naissaient des systèmes sophistiqués de distribution comme celui de Singer (les machines à coudre), Coca-Cola et autres.

Notons néanmoins que dans son acception la plus populaire, l'expression "franchise" désigne la concession par une entreprise (le franchiseur) à une autre (le franchiseé) du droit d'exploiter une entreprise commerciale en liaison avec une marque de commerce et conformément à un concept développés par le franchiseur.

Soulignons qu'au Moyen-Âge on entendait du terme "franchis" une prérogative royale permettant à son titulaire de percevoir des revenus de divers services [1]. Ainsi le Roi de France octroyait-il à des provinces, des villes ou des corporations de marchands certains privilèges moyennant le paiement d'une somme d'argent ou l'engagement d'exécuter certaines obligations.

Aujourd'hui, on fait entrer dans cette définition différentes formes d'entreprises commerciales. On parle tantôt de commerce associé, de partenariat, de licence ou encore de concession.

Sur le plan juridique, il n'y a au Canada qu'en Alberta où l'on a légiféré en la matière. [2] Le législateur albertain a arrêté une définition qu'il a enchâssée dans une loi particulière. Le "Franchise Act" énonce ainsi:

"1. Definitions.-(1) In this Act,

(...)

(f) "franchise" means a contract, agreement or arrangement, either expressed or implied, whether oral or written, between 2 or more persons by which a franchisee is required to pay directly or indirectly a franchise fee in consideration for any of the following:

(i) the right to engage in the business of offering, selling or distributing the goods manufactured, processed or distributed or the services organized and directed by the franchisor,

(ii) the right to engage in the business of offering, selling or distributing any goods or services under a marketing plan or system prescribed or controlled by the franchisor,

(iii) the right to engage in a business which is associated with the franchisor's trademark, service mark, trade name, logotype, advertising or any business symbol designating the franchisor or its associate,

(iv) the right to engage in a business in which the franchisee is reliant on the franchisor for the continued supply of goods or services, or

(v) *the right to recruit additional franchisees or subfranchisors,*

but excluding contracts, agreements or arrangements between manufacturers or if the franchisor is the Crown, a Crown agency or a municipal corporation;” [3]

À la lumière de cette seule définition se profile l'importance des principes de propriétés intellectuelles en matière de franchisage. Les notions de marque de commerce et d'identification commerciale ressortent ainsi au tout premier plan de l'examen de la définition. Entrent par ailleurs en ligne de compte les divers aspects des formules commerciales, systèmes d'exploitation et notions de savoir-faire. C'est sous cet angle que les questions de non-concurrence, de confidentialité, de protection du savoir-faire et de concurrence déloyale revêtent, en matière de franchisage, une importance significative.

L'ensemble des règles de protection qui découlent du droit d'auteur de même que des règles applicables aux brevets auront elles aussi un effet direct sur l'édification d'un réseau de franchise. Qu'il s'agisse en effet de protéger les droits du franchiseur sur ses marques, ses manuels d'exploitation ou sur les logiciels développés pour la gestion des franchises de son réseau, le franchiseur bénéficie nécessairement de l'un ou l'autre des régimes de propriété intellectuelle en vigueur au Canada.

En somme, le franchisage fait appel à presque tous les aspects de la propriété intellectuelle. L'originalité du concept nécessite toutefois l'adaptation des principes juridiques traditionnels de propriété intellectuelle qui ne répondent pas toujours parfaitement aux besoins des franchiseurs. Nous proposons ci-après l'examen de l'un de ceux-ci. Il s'agit d'un volet de la protection des droits intangibles qui constitue l'un des fondements du franchisage: les marques de commerce.

II- Franchise et marques de commerce

Le monopole d'utilisation d'une marque ou plus particulièrement d'un mot, d'une série de mots, d'un symbole, d'un dessin ou d'une identification particulière conféré par la *Loi sur les marques de commerce* [4], constitue généralement la pierre angulaire de l'édification d'un réseau de franchise. En effet, au delà de la formule, des produits ou encore du lieu géographique d'exploitation d'un établissement, la marque de commerce constitue le facteur dont l'impact est généralement le plus significatif en matière de réussite commerciale lié à l'exploitation d'une franchise.

Pour nombre de franchisés, point de salut hors les marques du réseau auquel ils adhèrent. Dans nombre de cas les produits, les méthodes d'exploitation, le système ou la formule élaborés par différents franchiseurs concurrents se valent. La domination d'un réseau sur un autre s'explique le plus souvent par la puissance du pouvoir de mise en marché (du marketing) et par voie de conséquence des marques de commerce d'un réseau par rapport à un autre. Peut-on en effet imaginer les chances de survie du restaurant qui perd son identification commerciale qui le rattache à un réseau comme celui de McDonald.

a) Le franchisage avant 1953

Les franchiseurs et leurs franchisés constituent ainsi l'un des groupes d'entrepreneurs commerciaux qui profite le plus du monopole d'utilisation conféré par la *Loi sur les marques de commerce*. Ironiquement, la *Loi sur les marques de commerce* a longtemps été fermée aux besoins des franchiseurs. Les amendements apportés à la loi en 1953 ont changé cette situation, mais n'ont pas nécessairement eu pour effet de rendre la vie facile aux franchiseurs. La loi de 1953 [5] s'est avérée mal adaptée au franchisage. Cette loi se voulait néanmoins innovatrice puisque la loi ancienne était lourde de conséquences pour les franchiseurs implantés au Canada. À une certaine époque, le franchiseur qui exploitait son réseau au Canada le faisait au péril de ses droits sur ses marques de commerce. Ainsi, avant l'introduction de la loi de 1953, la *Loi sur les marques*

de commerce et les dessins [6] rattachait la notion de monopole et d'exclusivité au seul titulaire de la marque qui ne pouvait permettre à quiconque son utilisation sans risquer d'invalider sa marque de commerce. La loi reposait sur le principe de la distinctivité fondée sur l'origine des produits ou services offerts au public en association avec une marque de commerce [7]. En termes simples, la loi imposait qu'une marque soit utilisée exclusivement en liaison avec des biens ou des services offerts par son propriétaire. Il s'ensuivait qu'une entreprise, en l'occurrence un franchiseur, ne pouvait permettre à quiconque, pas même un franchisé en bonne et due forme, de produire un bien ou d'offrir un service en liaison avec sa marque de commerce sans risquer de lui faire perdre son caractère distinctif, et par voie de conséquence l'exclusivité qui pouvait s'y rattacher.

La jurisprudence de l'époque, établie en grande partie d'après les principes tirés de l'affaire *Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. Ltd.* [8], avait arrêté que le but de la *Loi sur les marques de commerce* était de préserver au titulaire de la marque la réputation qu'il s'était faite. Ainsi, la loi ne visait pas à aider le marchand à disposer en faveur d'une tierce personne de sa réputation, indépendamment de son achalandage. Le Conseil Privé établit en effet dans cette affaire que la loi avait pour objectif d'éviter d'induire le public en erreur en lui permettant d'identifier l'origine du bien fabriqué en liaison avec la marque de commerce, voire la réputation d'un marchand en particulier. En l'espèce, il fut jugé qu'il était suffisant pour invalider une marque que le titulaire ait permis à qui que ce soit de l'utiliser. La licence d'une marque de commerce s'avérait littéralement impossible; le franchisage s'avérait donc virtuellement suicidaire.

Certains tempéraments furent apportés à la rigueur de la règle énoncée dans l'affaire *Bowden*. [9] Aucune des exceptions alors énoncées par la jurisprudence ne conférait toutefois suffisamment de latitude aux commerçants de l'époque, et a fortiori aux franchiseurs, pour leur permettre de concéder de façon organisée le droit d'utiliser leur marque de commerce à des tiers indépendants.

b) Le franchisage à compter de 1953

En 1953 toutefois, le législateur canadien introduisit dans la *Loi sur les marques de commerce* [10] des dispositions qui allaient dès lors permettre à un tiers d'employer la marque de commerce d'un titulaire sans effet négatif sur le caractère distinctif de la marque, pour autant que certaines conditions soient néanmoins respectées.

La marque de commerce devait ainsi être enregistrée (ou en voie de l'être). L'usager autorisé devait également être inscrit au registre ouvert auprès du Bureau des marques de commerce. L'enregistrement de l'usager devait être sollicité en relation avec les marchandises ou services pour lesquels la marque de commerce était enregistrée ou en voie de l'être. Les franchiseurs n'échappaient pas à cette règle, qui leur ouvrait néanmoins la porte toute grande au développement de leurs affaires en sol canadien.

L'article 49, qui devait éventuellement devenir l'article 50, de la loi établissait une fiction juridique suivant laquelle l'emploi permis d'une marque de commerce par un usager dûment inscrit avait le même effet pour les fins d'application de la *Loi sur les marques de commerce* qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit. Le franchisage devenait dès lors possible au Canada pour quiconque souhaitait conserver l'exclusivité de sa marque de commerce. Le défaut de se conformer aux paramètres établis par cette nouvelle loi devait cependant s'avérer fatal pour le titulaire de la marque de commerce. [11]

En pratique, l'enregistrement s'effectuait par le dépôt auprès du Registraire des marques de commerce d'un formulaire d'enregistrement d'usager inscrit (sic) [12] qui devait établir, entre autres, le droit du titulaire à l'examen des marchandises et des services offerts en liaison avec la marque de commerce ainsi que le droit d'établir la façon suivant laquelle la marque de commerce pouvait être utilisée. L'exigence cadrait parfaitement avec la nature des conditions généralement imposées par un franchiseur qui offre son système et son concept à un franchisé indépendant. Le

document avait du reste davantage l'effet d'une convention entre les parties que d'un simple formulaire administratif. [13]

Pour le franchiseur canadien, les formulaires d'usager inscrit devaient représenter une source continue de difficultés. Sur le plan juridique il fallait s'assurer que le formulaire ne présentait aucune contradiction avec la convention de franchise, laquelle contradiction aurait nécessairement profité au franchisé [14]. Il fallait pourvoir à l'enregistrement de tous les franchisés et éventuellement à leur radiation. L'exercice pour les franchiseurs était fastidieux et coûteux. Chaque franchisé devait être inscrit en liaison avec chaque marque de commerce qu'il était autorisé à utiliser. Les frais d'enregistrement étaient calculés en fonction du nombre de marques pour lesquelles l'enregistrement était sollicité. Le réseau qui comptait plusieurs centaines de franchisés se trouvait pénalisé, notamment lors de l'introduction de nouvelles marques. [15]

De surcroît, toute demande devait contenir les détails des relations entre les parties, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféraient au propriétaire sur l'emploi permis. L'état déclaratif des marchandises ou des services pour lequel l'inscription était projetée s'imposait de même que des précisions sur les conditions ou restrictions relatives aux caractéristiques des marchandises et services ou à leur mode ou au lieu d'exploitation permis. On devait également indiquer la durée prévue de l'emploi et soumettre tout autre document ou renseignement exigé par le Registraire. Les franchiseurs y voyaient une intrusion indue dans le caractère privilégié et confidentiel de nombre de ces renseignements qui devenaient automatiquement publics dès qu'ils étaient portés au registre. On visait donc à divulguer le moins d'information possible à l'intérieur du formulaire, au risque de voir le registraire faire emploi de son autorité pour exiger davantage d'information. [16] Le registraire conservait en effet une certaine discrétion quant aux renseignements qui devaient être fournis par le titulaire. [17] En somme, les conditions ou restrictions énoncées dans la demande devaient être suffisantes pour permettre au registraire de conclure que le propriétaire conservait le contrôle de l'emploi de sa marque de commerce. En principe, l'entente complète existant entre le propriétaire de la marque et son licencié n'avait pas à être déposée auprès du registraire. En pratique, les franchiseurs préparaient une convention de franchise assortie d'une annexe dans laquelle on stipulait les conditions minimales prescrites pour permettre l'enregistrement du licencié à titre d'usager autorisé de la marque de commerce, laquelle annexe devait constituer la demande d'usager inscrit. La *Loi sur les marques de commerce* ne permettait cependant pas au titulaire de la marque d'accorder à un tiers le pouvoir d'octroyer lui-même le droit d'utilisation de la marque de commerce. Le franchiseur qui désirait ainsi accorder à un franchisé-maître le droit de développer un territoire ou une province se voyait opposer cette exigence de la loi suivant laquelle seul le titulaire de la marque pouvait exercer cette prérogative.

Pour satisfaire à la règle, le franchiseur devait littéralement intervenir à chaque convention de franchise octroyée par le franchisé-maître afin d'accorder son consentement à l'utilisation de la marque par le franchisé exploitant. On prétendait par ailleurs qu'il était possible de contourner cette difficulté en accordant au franchisé-maître un mandat suivant lequel il agissait pour le compte du franchiseur. Inutile de dire que cette approche n'avait pas l'heur de plaire au franchiseur qui se voyait forcé d'abdiquer à son franchisé-maître plus de pouvoirs qu'il ne pouvait le souhaiter.

D'autres enfin permettaient à leur franchisé-maître canadien de s'inscrire au registre comme titulaire de la marque, sous réserve d'une entente qui permettait au franchiseur de se faire rétrocéder les droits sur la marque, en cas de terminaison de l'entente maîtresse. Il s'agissait là d'une solution qui avait l'effet de contourner toutes les difficultés de l'ancien article 49 de la loi mais qui faisait généralement craindre le pire au franchiseur.

En cas de terminaison de l'entente entre le titulaire et le licencié, il fallait aussi songer à faire radier du registre l'enregistrement de l'usager autorisé. Il s'agissait d'une procédure relativement simple qui pouvait toutefois créer des complications puisqu'elle était susceptible d'entraîner un

débat contradictoire entre le titulaire et l'usager dans l'hypothèse où ceux-ci n'arrivaient pas à s'entendre. [18]

Pour contourner cette difficulté, nombre de franchiseurs faisaient signer d'avance à leurs franchisés un formulaire de radiation non daté qui devait être conservé dans les dossiers du franchiseur jusqu'à la terminaison de la convention de franchise; à l'échéance ce dernier y inscrivait la date pour ensuite produire le document auprès du Registraire. Dans d'autres cas, on ne se souciait tout simplement pas de radier les enregistrements effectués, de sorte que pouvaient ainsi s'accumuler quantité de licences auprès du registre.

Enfin, même s'il rendait public l'usage des marques par le franchisé, le système ne procurait au franchiseur aucun avantage sérieux. On notera qu'il ne diminuait en rien la responsabilité civile du franchiseur découlant des règles du mandat apparent. Le franchiseur ne trouvait donc que peu de réconfort dans l'application des règles de la loi introduite en 1953.

c) Le franchisage depuis 1992

Le principe de l'enregistrement d'usagers inscrits devait, fort heureusement, se marginaliser au fil des ans au point que le Canada en vint à constituer un régime d'exception en la matière. [19] En effet, si la licence est répandue en matière de marques de commerce à travers le monde, l'obligation d'enregistrer chacun des licenciés était devenue avec le temps exceptionnelle. En pratique, les franchiseurs trouvaient néanmoins avec le système des usagers autorisés un moindre mal eu égard à la situation antérieure. En 1992, ce régime d'exception devait disparaître au profit de l'harmonisation du système canadien avec les règles américaines applicables en la matière. [20] Désormais, le franchiseur canadien, comme tout autre titulaire de droits sur une marque de commerce, peut oeuvrer en toute quiétude. La plupart des difficultés posées par la loi ancienne ont été réglées, puisque la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* stipule un système de licence sans enregistrement. L'article 50, qui dispose de la question, se lit comme suit:

“50.(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, au terme de la licence, contrôle, directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce, dans ce pays, par cette entité comme de marque de commerce, nom commercial-ou partie de ceux-ci-ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.”

(nous soulignons)

L'effet premier de l'introduction de cette nouvelle disposition législative fut d'abolir le registre d'usagers inscrits des marques de commerce en introduisant un régime de licence suivant lequel le propriétaire d'une marque de commerce peut accorder à des tiers le droit d'utiliser sa marque, sous réserve de passer avec ceux-ci une convention de licence. À la lecture de l'extrait de l'article, on comprendra que la loi requière que la licence accorde au propriétaire le droit de contrôler, directement ou indirectement, la nature de l'utilisation que le tiers pourra faire de la marque. L'octroi peut donc se faire par le titulaire ou avec son autorisation, ce qui contraste avec la loi ancienne qui ne prévoyait pas la possibilité de déléguer au licencié la responsabilité d'exercer les devoirs de contrôle du titulaire. [21] Les franchiseurs n'ont donc plus, au Canada, à se soumettre à une gymnastique juridique complexe dans le but d'octroyer une licence à un maître-franchisé. La question a été rayée d'un seul trait.

Une lecture attentive du paragraphe 50(1) permet également de conclure que la loi nouvelle a disposé d'une autre difficulté qui affectait l'octroi de franchises au Canada. Il est intéressant de noter la dernière partie de l'article, où le législateur a pris soin de souligner que l'octroi d'une

licence est réputé avoir toujours le même effet que si la marque avait été utilisée par son propriétaire. La loi crée donc un effet rétroactif qui bonifie les licences antérieures qui n'étaient pas conformes. [22]

On remarquera que l'emploi du terme “rétroactif” n'est peut-être pas tout à fait juste, au sens littéral du terme. La loi a un effet rétroactif lorsqu'elle prétend agir dans le passé. [23] En l'espèce, l'article 50 n'agit pas avec un effet *ex post facto*. Il crée plutôt une présomption pour l'avenir quant à des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. C'est donc dans son application que la loi semble produire un effet antérieur. Il nous semble néanmoins approprié de parler de l'effet rétroactif de la loi puisque celle-ci définit le régime juridique d'un groupe de faits entièrement survenus avant son entrée en vigueur. [24]

Il s'ensuit du reste que les réseaux de franchises qui ont pu faire preuve de délinquance eu égard aux dispositions de la loi ancienne, en liaison notamment avec l'enregistrement prescrit des usagers autorisés des marques de commerce, se trouvent délivrés. Il y a ainsi tout lieu de croire que toutes les irrégularités découlant du défaut d'avoir suivi les prescriptions de l'article 50 de la loi ancienne qui auraient pu, avant l'introduction de la loi nouvelle, affecter la validité d'une marque, ont disparu avec l'adoption du nouvel article 50.

La venue du nouvel article 50 a d'autre part permis de disposer d'une autre difficulté que posait la loi antérieure. L'abolition du registre des usagers inscrits et la formulation même du nouvel article 50 suggèrent que l'exigence de l'écrit est désormais révolue en matière de licence d'une marque de commerce. En l'absence de quelque exigence que ce soit on peut en effet inférer que la licence est assujettie à la seule loi qui gouverne les conventions; en l'occurrence le droit civil. [25] Là encore, nombre de franchiseurs et de titulaires de marques y trouvent leur compte. En effet, l'expérience nous dicte que certains franchiseurs ne font pas toujours preuve d'une très grande rigueur au chapitre de l'administration des conventions et engagements contractuels qui se rapportent à leurs réseaux. Il survient à l'occasion des omissions ou même des cas de négligence qui font en sorte qu'un franchisé en vient à exploiter son établissement sans même avoir signé de convention avec le franchiseur. Des exemples jurisprudentiels récents en font encore la preuve. [26] On omet parfois même de consigner par écrit les termes d'une licence entre la compagnie de gestion qui détient les marques de commerce et le franchiseur qui est autorisé à les donner en licence. [27] Peu importe la raison qui le justifie, le fait demeure que l'octroi verbal d'une licence n'est pas sans causer quelques difficultés. Ainsi, ce n'est pas sans heurt que l'on pourra faire reconnaître par les tribunaux la validité d'engagements contractuels non signés. [28] L'affaire *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* [29] offre du reste un exemple révélateur des difficultés qui peuvent découler de l'absence d'une licence écrite. Dans cette affaire, il a ainsi été décidé que le fardeau de prouver que l'existence d'un contrôle direct des services liés à la marque repose sur le titulaire. En l'absence d'un écrit, le titulaire doit offrir une preuve concordante et sérieuse, même si le licencié est une simple filiale du titulaire.

La loi nouvelle a par ailleurs eu pour effet de maintenir la présomption de la loi antérieure qui résultait au titulaire de la marque de l'octroi des licences. Comme auparavant, l'usage est censé bénéficier au propriétaire de la marque même s'il est fait par le licencié, sous réserve de l'octroi de la licence. [30] L'introduction du paragraphe 50(1) semble par ailleurs avoir mis un terme à la difficulté suivant laquelle on ne pouvait antérieurement concevoir l'octroi d'une licence pour une marque de commerce non enregistrée en dehors du système des usagers inscrits, prescrite par l'ancien article 49(1) de la loi. L'effet combiné du paragraphe 50(1) et de l'article 2 de la loi nouvelle permet de conclure que les dispositions qui régissent l'octroi de licence englobent non seulement les marques déposées, mais également les marques de commerce dites *common law*.

Le législateur a en effet utilisé le terme “marque de commerce” par opposition au terme “marque de commerce déposée”, laissant ainsi entendre que l'article 50 s'applique autant aux marques

enregistrées qu'aux marques dites de *common law*. [31] Cette interprétation ne fait toutefois pas l'unanimité. Certains voient dans le passage introductif de l'article: "Pour l'application de la présente loi...", une réserve qui aurait pour effet de limiter le bénéfice de l'effet présumé de la licence aux seuls recours prévus par la loi. [32] Il se peut aussi que le législateur ait simplement agi avec prudence, en vue d'éviter un conflit de juridiction avec le droit provincial. [33] Cette innovation fait contraste avec la loi de 1953 suivant laquelle seul le titulaire d'une marque de commerce dûment enregistrée pouvait profiter de l'effet du paragraphe 49(1) de la loi ancienne. [34]

d) Les prescriptions qui demeurent malgré la loi nouvelle

Il est à noter que le bénéfice de l'effet de l'utilisation imputé des marques de commerce par le licencié du titulaire ne soustrait pas le titulaire ou ses licenciés à l'obligation d'employer la marque de commerce au Canada. La marque de commerce qui n'est pas employée au sens de la *Loi sur les marques de commerce* est susceptible d'être radiée. [35] Le franchiseur a intérêt à faire preuve d'une rigueur particulière dans l'administration des licences qu'il octroie dans le but de s'assurer que l'usage auquel il prétend en liaison avec une marque de commerce soit maintenu par ses franchisés. Le franchiseur doit donc s'assurer de la corrélation parfaite entre l'autorisation qui est accordée au franchisé d'utiliser une marque de commerce, l'usage qui en est fait et la description des produits et services qui se rapporte à ladite marque de commerce, telle que celle-ci est enregistrée.

Ainsi, la marque enregistrée en liaison avec la préparation de produits alimentaires ainsi qu'en liaison avec des services de restauration ne sera pas présumée être utilisée par le franchisé qui se contente d'exploiter un simple restaurant. Le franchiseur devra faire usage de la marque de commerce en liaison avec la préparation et la vente de produits en apposant celle-ci sur les emballages des aliments qu'il fabrique et distribue lui-même. À défaut, la marque pourrait être invalidée, en partie à tout le moins.

La diligence du franchiseur devra également se manifester à travers les mécanismes de contrôle de l'utilisation par les franchisés de sa marque de commerce. Le franchiseur n'est pas à l'abri des difficultés que peut lui causer une utilisation sous une forme différente de sa marque de commerce. Dans la mesure où un tribunal devait constater que la marque employée n'est pas la même que la marque enregistrée ou encore que l'emploi diffère d'un franchisé à l'autre, il serait possible que la marque de commerce enregistrée soit considérée comme ayant été abandonnée ou encore que la marque soit considérée comme ayant été diluée. Semblable constatation pourrait mener à la radiation de l'enregistrement de la marque. [36]

e) La notion nouvelle d'avis public

Enfin, l'exercice de clarification mené par le législateur, dont nous avons vu certains des effets positifs, connaît toutefois quelques ratés. Ainsi, le paragraphe 50(2) prescrit que dans la mesure où un avis public est donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire. La difficulté vient du fait que l'on s'interroge sur le sens qu'il faut accorder à la notion "d'avis public" prescrite par le paragraphe 50(2). À cet effet, toutes les formules semblent valides. Dans certains cas des avis ont été publiés dans la partie 1 de la Gazette du Canada. Dans d'autres cas, on avance qu'une publication régulière du nom du licencié ou du franchisé dans un journal local ou même national suffit.

Vraisemblablement, la loi ne prescrit aucune formalité spécifique à suivre à cet effet, de sorte que les franchiseurs, comme tous les autres titulaires, seraient en principe libres de rendre public l'octroi des licences à leurs franchisés comme ils le jugent approprié, ou presque. On aurait pu croire que le législateur se serait inspiré de règles semblables, stipulées à l'intérieur de la loi. La loi

fait ainsi appel à cette notion à plusieurs reprises, sans que cela n'apporte cependant une lumière particulière sur la question posée par le paragraphe 50(2). [37] En l'absence de jurisprudence sur la question, il est avancé que la lecture et la compréhension de l'exigence posée par le paragraphe 50 (2) devrait s'expliquer comme suit:

“It has often been recommended that, to claim the benefit of s. 50(2), the owner of a licensed mark ensure that all labelling of wares used under licence bears the statements that the mark is used under licence and the identity of the owner of the mark, or that advertising relating to services used under licence bears a statement that the mark is used under licence and the name of the owner of the mark. However, the notice provided to purchasers of wares or services under this approach appears to be of a private nature rather than public notice. In many situations, the purchaser of a product or service can be described as the public and such a notice could therefore be described as public notice. In the case of widely distributed commercially successful consumer products or services, it is likely that a statement on the label of such a product or in advertising such services can function as public notice. However, trademarks are used in many other commercial areas where a notice on a package or advertising cannot function as providing public notice but merely notice to the purchaser. Furthermore, if the statement on the label is not a sufficient size and placement, it may be held not to be sufficient to provide notice.” [38]

En franchise, l'usage le plus répandu veut que le franchisé affiche, sur une plaque ou autrement, bien en vue à l'entrée de son établissement, un avis à l'effet qu'il est un usager autorisé des marques qui appartiennent au franchiseur. À la lumière des opinions émises sur la question, il faudrait conclure qu'il y a effectivement avis public si l'établissement du franchisé accueille un public large et constant. L'avis serait toutefois insuffisant si le public devait ne pas avoir accès à la place d'affaires du franchisé. L'avis en question serait ainsi insuffisant dans les réseaux de franchises spécialisées dans les services à domicile, contrairement aux franchises exploitées dans le domaine de la restauration.

Le législateur ayant pris soin, par l'article 50, d'énoncer qu'il s'agit d'une présomption réfragable, il nous semble que la recherche de son intention spécifique du législateur soit d'utilité relative. À notre avis, la question en est une de circonstances, qui ne saurait être tranchée qu'au mérite de chaque cas.

On notera du reste la publication d'une politique administrative par le bureau de la propriété intellectuelle en avril 1996 [39], suivant laquelle le Registraire prescrit à nouveau l'enregistrement des usagers autorisés des marques de commerce. Cette politique peut, il nous semble, tenir lieu de notification publique, tel que le requiert le paragraphe 2 de l'article 50 le registre des marques étant de nature publique. Toutefois, elle ne semble présenter aucun caractère mandatoire aux termes de la loi puisqu'elle n'est de source ni législative ni réglementaire et qu'aucune sanction n'y est associée. Il s'agit d'une simple question d'administration qui ne devrait pas avoir lieu d'inquiéter les franchiseurs ou autres titulaires de marque de commerce au Canada. À ce jour, le système demeure encore marginal puisque le Registraire ne rapporte encore sous l'égide de cette politique que deux ou trois enregistrements par semaine.

III- Concurrence déloyale

Le franchiseur, comme tout autre entrepreneur, n'est jamais à l'abri de toute forme de concurrence déloyale. Qu'il s'agisse de l'adoption par un concurrent d'une marque de commerce de nature à prêter à confusion avec sa marque ou encore de la reproduction non autorisée du concept visuel de ses établissements, de ses enseignes, de sa publicité ou des produits qu'il a conçus, le franchiseur qui connaît le succès doit s'attendre à une forme ou une autre d'imitation, voir même d'émulation de la part de ses concurrents.

Il existe à cet égard deux sources de concurrence auxquelles le franchiseur doit tôt ou tard faire face. D'une part, il peut se créer des réseaux entièrement concurrents qui viseront à entrer dans le sillon du franchiseur qui a développé une formule à succès, dans le but de reproduire pour leur propre compte une formule gagnante. Le franchiseur peut d'autre part se retrouver en situation de concurrence avec un ex-franchisé de son réseau. Cette question mérite en soi un examen détaillé qui s'écarte un peu de l'objet de l'étude que nous menons ici. La question nécessite en effet d'examiner la position de la jurisprudence eu égard aux stipulations de non-concurrence qui se trouvent généralement dans les conventions de franchise. Nous limiterons pour notre part notre étude aux seules questions qui découlent de la *Loi sur les marques de commerce*.

En matière de concurrence, exception faite des questions d'ordre contractuel, la position du franchiseur ne diffère pas de celle de tout autre entrepreneur qui connaît le succès au Canada. Le franchiseur dispose des mêmes remèdes qu'il retrouvera la plupart du temps auprès du droit civil de la juridiction dans laquelle surviendra la difficulté. [40] La situation du franchiseur est donc la même que celle de tout autre entrepreneur, à cela près que le franchiseur a l'obligation, sinon juridique à tout le moins morale, de défendre son système contre toute attaque déloyale d'un concurrent. Cette obligation lui incombe le plus souvent implicitement en vertu de la convention de franchise qui le lie à son ou ses franchisés, ainsi que de son devoir d'agir de bonne foi envers ses propres franchisés pour défendre la formule qu'il a lui-même concédée en licence. La position du franchiseur ne diffère cependant pas complètement de celle de tout autre titulaire de marque puisque le franchiseur est sujet à la pression de l'ensemble de ses licenciés qui verront d'un mauvais oeil l'inertie de leur franchiseur. Le franchiseur aura donc intérêt à se faire vigilant en protégeant activement sa formule, son image et ses marques de commerce.

a) La protection de l'image commerciale

On sait que la *Loi sur les marques de commerce*, dans son acception générale, permet de protéger des objets pour les formes non fonctionnelles qu'on peut leur donner. On sait ainsi que des objets de consommation courante peuvent faire l'objet de protection suivant la loi canadienne. L'exemple le plus connu en ce sens est certainement celui de la bouteille de Coca-Cola qui, au Canada comme au États-Unis, bénéficie de la protection que lui confère le régime applicable de protection des marques de commerce. On sait par ailleurs que l'apparence d'un commerce ou plus particulièrement son image commerciale peut possiblement faire l'objet d'une protection de même nature.

Les franchiseurs peuvent par conséquent aspirer, sous l'égide de la *Loi sur les marques de commerce*, à une forme de protection de l'apparence de leur concept contre des plagiaires peu scrupuleux. La marche est néanmoins haute puisque l'élément dont on voudra rechercher la protection en vertu de la loi devra satisfaire à une condition préalable; il devra, d'abord et avant tout, se qualifier comme marque de commerce distinctive au sens de la loi. Il s'impose donc que l'élément en question ait été enregistré comme marque de commerce. Si l'élément du concept dont la protection est recherchée demeure une marque dite de *common law*, il faudra encore déterminer si la protection de la loi s'étend aux marques de *common law* données en licence. [41]

Aux États-Unis, jusqu'à récemment encore, il semblait plus difficile d'obtenir l'application de la règle. L'affaire *Two Pesos Inc. c. Taco Cabana Inc.* [42] constitue à cet effet un tournant marquant en matière de protection de la forme visuelle de l'image d'un commerce.

Dans cette affaire, la compagnie Taco Cabana avait entrepris un recours contre la compagnie Two Pesos Inc., un ex-franchisé, pour appropriation de son image commerciale. Au cours de l'audience en première instance, il fut établi que l'image commerciale des établissements Taco Cabana était distinctive et ne comportait aucune vocation fonctionnelle. On s'interrogeait dans cette affaire à

savoir si Taco Cabana devait démontrer que l'image commerciale qu'elle avait développée avait acquis un sens dérivé (“secondary meaning”).

Aux États-Unis il appert que la règle veuille que tout objet dont on revendique l'exclusivité doive nécessairement se qualifier en vertu de la loi américaine sur les marques de commerce [43]. Or, l'imposition d'un critère de cette nature aurait pour effet de créer un fardeau exorbitant au niveau des entrepreneurs qui auraient tout de même réussi à créer une image (dont la distinctivité ne serait pas nécessairement inhérente) qu'elle attende, avant de pouvoir revendiquer le droit à la protection, que son image ait acquis une reconnaissance publique.

En pratique, cela aurait pour effet de permettre à un compétiteur de s'approprier impunément l'image d'une nouvelle entreprise pour l'utiliser dans une autre région, empêchant ainsi le concepteur original de prétendre à l'exclusivité de son image. Dans l'affaire Taco Cabana, la Cour suprême des États-Unis s'exprimait justement sur cette question en précisant que l'image commerciale d'une entreprise ne reçoit pas une protection de nature inférieure à celle accordée aux marques traditionnelles. C'est donc à l'originalité que l'on donne préséance puisque le critère demeure applicable pour les objets non distinctifs. La Cour suprême des États-Unis fit d'ailleurs remarquer que la protection d'une image commerciale distinctive dès sa conception se veut des plus critiques pour les entreprises qui entrent nouvellement sur le marché. L'imposition d'une exigence de la nature de la signification dérivée aurait pour effet de créer une injustice. À cet égard, il y aurait un parallèle intéressant à faire avec la loi canadienne sur les marques de commerce.

Au Québec, la question de la protection de l'image commerciale a fait l'objet de l'attention de quelques tribunaux seulement qui l'ont, du reste, considérée sous l'angle du droit commun.

On aura avantage sur cette question à examiner les conclusions tirées par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Boutiques dans un Jardin Inc. c. Société d'Importation et de Distribution L'Art au Quotidien Inc.* [44] dans laquelle le franchiseur (Boutique dans un Jardin Inc.) prétendait qu'un concurrent avait impunément copié la formule de son réseau. Il était admis au départ dans cette affaire qu'il est plutôt difficile de donner naissance à un concept parfaitement original. Il existe ainsi plus d'une chaîne de hamburgers; les formules se ressemblent généralement plus ou moins étroitement. Quel que soit le domaine, il se trouvera inévitablement des entreprises ou des réseaux qui auront tendance à imiter les bons coups de leurs compétiteurs.

Dans l'affaire *Dans un Jardin Inc.*, le franchiseur reprochait à son compétiteur d'avoir tenté de copier son concept dans le but de semer la confusion auprès du public. Dans un Jardin reprochait à son concurrent d'avoir adopté une marque semblable à la sienne (Arôme et Jardin) et d'avoir copié systématiquement, au fil des ans, nombre des produits qu'elle mettait en marché. La preuve faite lors du procès permit d'établir que les produits Arôme et Jardin se rapprochaient grandement de ceux de Dans un Jardin. Selon la Cour, chaque élément de comparaison pris individuellement ne pouvait suffire en lui-même à établir la volonté de la société Arôme et Jardin de semer la confusion avec les produits Dans un Jardin. Cependant, la réunion de tous les éléments permettait de convaincre le tribunal de l'intention claire des représentants de la société Arôme et Jardin de créer la confusion avec le concept Dans un Jardin en vue de s'approprier une partie de la clientèle de cette dernière.

Le Tribunal en vint à cette conclusion en examinant le comportement des dirigeants de la société Arôme et Jardin qui connaissaient déjà les produits Dans un Jardin en France, avant leur venue au Canada. Le Tribunal put ainsi constater que les dirigeants en question avaient ouvert une boutique à Montréal sur la rue Laurier alors qu'il existait déjà une boutique Dans un Jardin sur la même rue. L'un des dirigeants de la société Arôme et Jardin avait d'ailleurs visité la boutique Dans un Jardin avant l'ouverture de celle de Arôme et Jardin. Étant venus à s'intéresser à certains parfums et

produits de bain, les mêmes dirigeants s'adressèrent à une entreprise qui fournissait déjà depuis quelques années la société Dans un Jardin. Arôme et Jardin alla même jusqu'à copier les flacons et l'étiquette utilisés par Dans un Jardin et ses franchisés pour la vente de leurs produits. Somme toute, la preuve révéla qu'Arôme et Jardin s'était mise à la remorque des idées conçues par d'autres fabricants, et plus particulièrement par le réseau Dans un Jardin. Le tribunal admit ultimement ne pouvoir croire que le résultat qui lui était présenté était le seul effet du hasard. Pour ces raisons, la Cour supérieure de Montréal émit une ordonnance d'injonction permanente à l'encontre de la société Arôme et Jardin de cesser, directement ou indirectement, d'utiliser, de commercialiser, de vendre ou d'annoncer ses produits dans un contenant de forme similaire à ceux utilisés par Dans un Jardin.

Le résultat obtenu par la société Dans un Jardin peut paraître bien décevant, et ce, à la lumière des faits rapportés et des conclusions tirées par la Cour. Si la société Arôme et Jardin était, comme le souligne la Cour, à la remorque de son concurrent Dans un Jardin, on peut imaginer que l'interdiction d'utiliser des flacons de forme apothicaire constitue une sanction bien faible au regard de l'ensemble de l'oeuvre de plagiat dont Arôme et Jardin était accusée. Dans les circonstances, on peut présumer que la société Dans un Jardin se serait attendue à la démonstration par le tribunal d'une plus grande sévérité à l'endroit du plagiaire. Reste à savoir si, en droit, les attentes de Dans un Jardin étaient fondées. À cet égard, et dans la mesure où les dispositions de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, pour des raisons d'ordre constitutionnel, ne sont d'aucun secours, c'est vers le droit civil qu'il faut se tourner pour répondre à la question.

b) La notion de concurrence déloyale en droit civil

L'affaire *Excelsior, compagnie d'Assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d'assurance-vie* [45] semble devoir désormais s'imposer au sujet des questions de concurrence déloyale au Québec. Né des pressions concurrentielles engendrées par la récession du début des années '80, ce litige opposait deux importantes compagnies d'assurance. La Mutuelle se prétendait lésée par les manoeuvres de sa concurrente, Excelsior, à qui elle reprochait d'avoir prêté son concours au piratage d'employés et à la résiliation prématurée d'un grand nombre de ses polices d'assurance et de ses contrats de rentes. En première instance on avait retenu la responsabilité d'Excelsior sur la base d'une concurrence illicite effectuée notamment en contravention des obligations de loyauté des agents.

Procédant à analyser l'affaire, la Cour d'appel disposa en premier lieu de la question de loyauté, jugeant qu'elle ne pouvait en soi servir à soutenir la réclamation de la Mutuelle, sauf dans la mesure où le manquement aux obligations de loyauté devait résulter de la violation de règles d'honnêteté et de rectitude dans le choix des moyens de concurrence utilisés. La question, selon la Cour, devait plutôt être examinée sous l'angle de la liberté de concurrence et de son exercice. [46]

A cet effet, la Cour d'appel fit le sommaire de l'ensemble des principes longtemps reconnus en doctrine et en jurisprudence à l'effet que:

“La liberté de concurrence représente le principe fondamental d'organisation des activités économiques, dans le secteur des assurances comme ailleurs, sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire. Bien que dommageable, la concurrence, en elle-même, ne saurait être fautive et source de responsabilité civile. Même lourdement préjudiciable pour une entreprise d'assurances, la seule conquête d'une part de marché par un nouveau concurrent ne lui donne pas droit à une indemnité. La concurrence fait partie de ces activités reconnues comme licites, bien que dommageables. On a le droit de conduire le restaurateur ou l'épicier voisin à la faillite, pourvu que, ce faisant, on emploie des moyens licites et corrects. À cet égard, la doctrine québécoise expose exactement la jurisprudence et les principes de droit applicables”. [47]

La concurrence cesserait donc d'être licite dès qu'elle comporte la tromperie ou la fraude ou dès qu'elle serait malhonnête. Le parallèle avec le texte de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est intéressant. Qui plus est, la violation d'un texte réglementaire spécifique rendrait la concurrence encore plus manifestement défendue. [48] Au demeurant, selon la Cour d'appel, en l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, c'est par l'application des règles de responsabilité civile délictuelle que les questions de concurrence déloyale peuvent être tranchées. Il faut donc faire appel aux notions de faute, de lien de causalité et de dommages. [49] Or, la faute en matière de concurrence déloyale s'appréciera à la lumière du comportement de l'auteur eu égard aux standards généralement acceptés selon les circonstances, l'usage ou la loi qui s'imposent à lui. [50] En somme, c'est le retour à la case départ; la concurrence ne sera déloyale que si elle constitue un comportement contraire à celui qu'on est en droit de s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Chaque cas risque donc de devenir un cas d'espèce.

c) La notion de concurrence déloyale spécifique au franchisage

Jusqu'à maintenant, il n'existe que peu ou pas de cas d'application de la règle qui saurait nous permettre de tirer quelque conclusion valable en matière de franchise sauf sous un seul rapport, très particulier du reste.

La notion de concurrence déloyale a connu récemment un développement remarquable en matière de franchise, résultat d'un jugement rendu par l'Honorable Diane Marcellin le 25 janvier 1995 dans l'affaire *Supermarché A.R.G. Inc. c. Provigo Distribution Inc.* [51]

Dans cette affaire, un franchisé (le groupe Gagnon) se plaignait du fait que Provigo Distribution Inc. profitait de sa position dominante dans le réseau pour se livrer une concurrence acharnée et déloyale contre ses franchisés. Il fut mis en preuve qu'au cours des années 1980, le marché de l'alimentation changea radicalement au Québec avec l'arrivée des magasins à grande surface tel Club Price et autres géants de l'alimentation.

À l'époque, Provigo décida de réagir à cette nouvelle tendance en développant corporativement la chaîne Héritage. Il convient de rappeler que, depuis sa naissance et jusqu'aux années 1990, Provigo s'était développé comme grossiste en alimentation, privilégiant pour la vente au détail l'expansion d'un réseau de marchands affiliés.

L'année 1990 marque toutefois un changement marquant de l'orientation stratégique de Provigo qui transforme dès lors son entreprise en réseau corporatif de vente au détail. En 1990 et 1994, le volume des ventes des marchands affiliés de Provigo devait chuter de façon significative. Les griefs du groupe Gagnon se sont énoncés sur cette toile de fond. À partir de 1990, Provigo diminue son appui aux franchisés en leur offrant moins de spéciaux et modifie son tir de manière à devenir plus agressive avec ses propres établissements corporatifs. Pendant la période qui devait entourer la réouverture de l'un des établissements du franchisé, le marché Héritage de la localité où se trouvait ledit établissement devait ainsi entreprendre une campagne similaire à celle que Provigo avait elle-même autorisée pour l'établissement du groupe Gagnon en question. Une visite au siège social de Provigo avait d'ailleurs permis de comprendre que toutes les campagnes des différentes bannières de Provigo, qu'il s'agisse de la bannière Héritage ou de celle qu'arborait le groupe Gagnon, étaient préparées et approuvées au même endroit.

L'une des campagnes publicitaires proposée par le groupe Gagnon, et refusée par Provigo, avait d'ailleurs été reprise peu après par l'établissement Héritage situé dans la même région, après avoir été approuvée par Provigo. Lorsqu'elle disposa de la question de l'allégation de concurrence déloyale formulée par le groupe Gagnon, la Cour fit sienne les conclusions de la Cour d'appel rendues dans l'affaire *Excelsior Compagnie d'Assurance c. Mutuelle du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie* [52] à l'effet que la liberté de concurrence représente le principe fondamental

d'organisation des activités économiques et que la concurrence, bien que dommageable, ne saurait être en elle-même fautive et source de responsabilité civile. [53]

Précisant sa pensée, la Cour souligna:

“Nous nous retrouvons ainsi au coeur de la notion de faute que sous-tend l'application de l'article 1053 C.C.B.C. (...)

Or, nous avons vu que la concurrence est une activité légitime qui peut s'exercer même si dommageable à autrui. De l'avis du Tribunal il faudrait le convaincre que pour être génératrice de responsabilité civile délictuelle, la concurrence elle-même, faite par Provigo envers le groupe Gagnon l'a été de manière qui révèle une incurie, une faute lourde ou encore une intention de nuire au groupe Gagnon, ce que la preuve ne révèle pas.” [54]

La Cour rejeta ainsi les prétentions du franchisé à l'effet qu'il y avait eu concurrence déloyale de la part de Provigo. On notera que la responsabilité civile de Provigo fut néanmoins retenue par la Cour qui jugea que Provigo avait abusé de ses droits contractuels envers le groupe Gagnon et n'avait pas toujours fait preuve de bonne foi envers celui-ci. Ainsi en était-il de l'élaboration du plan stratégique de Provigo qui avait décidé de se réserver tout un segment de clientèle en mettant une croix sur ses relations contractuelles avec ses marchands affiliés.

La Cour ajouta enfin:

“Cependant, n'eut été de l'ensemble contractuel entre les parties, la compétition musclée que livre Provigo au groupe Gagnon n'est pas, en soi, de nature délictuelle et une prise de part de marché n'est pas une démarche illicite.” [55]

L'action du groupe Gagnon fut donc accueillie contre Provigo qui fut condamnée à près de quatre millions de dollars en dommages et intérêts.

On peut s'interroger sur la nature des conclusions auxquelles la Cour supérieure en est arrivée dans cette affaire quant à ce en quoi consiste la concurrence déloyale. La Cour Supérieure semble en effet ajouter aux critères énoncés par la Cour d'appel dans l'affaire *Excelsior* la notion d'incurie et de faute lourde, ce que ne semblait pas imposer la Cour d'appel. Est-ce à dire que l'appréciation de la faute en matière de concurrence déloyale diffère de celle qui se rapporte aux notions de responsabilité civile, nous en doutons. Il faudra peut-être du reste attendre l'avis de la Cour d'appel dans cette affaire.

IV- Conclusion

L'avènement du nouvel article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* a radicalement simplifié l'exploitation d'un réseau de franchises au Canada. L'abolition du système des usages inscrits et l'introduction d'une mesure rétroactive visant à annihiler les effets négatifs des usagers dérogatoires antérieurs portent le franchisage canadien au diapason de l'économie moderne. L'introduction du nouveau régime de licence en matière de marque de commerce, longtemps réclamé par les franchiseurs canadiens, aura un effet bénéfique sur le franchisage en mettant les marques de commerce des franchiseurs à l'abri d'attaques qui antérieurement pouvaient être fondées sur des questions de défauts purement procéduraux.

Les franchiseurs ont toutefois encore beaucoup à attendre du législateur en matière de concurrence déloyale. Le franchisage représente en effet l'un des secteurs où les risques d'appropriation d'une image commerciale, du savoir-faire ou encore d'une formule commerciale sont les plus élevés. Chaque fois qu'un franchisé quitte le réseau auquel il a adhéré, il emporte avec lui les connaissances et les méthodes d'exploitation qu'il a acquis du franchiseur. La tentation est parfois

grande également pour l'ex-franchisé de conserver, en partie à tout le moins, l'image commerciale à laquelle sa clientèle a été habituée. Les risques de litige sont nécessairement élevés, et ce, particulièrement eu égard au fait que les conventions de franchise, voire les stipulations de non-concurrence que l'on y retrouve, sont interprétées extrêmement restrictivement par les tribunaux. [56] Considérant l'état actuel de la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, il ne faudrait pas s'étonner qu'à l'avenir les franchiseurs canadiens militent pour une forme de réhabilitation des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* traitant de concurrence déloyale.

[©] 1998 Paul-André Mathieu. * Avocat chez Mathieu et Associés.

[1] J. MICHELET, "Histoire de France", Le Moyen-Âge, volume II, Paris, (1837), Édition Lemerre, p. 266.

[2] Étonnamment, le législateur québécois a réglementé le franchisage chez les intermédiaires de marché sans en définir le concept, et ce, même pour les fins d'application de la Loi ou de ses règlements; Voir *Loi sur les intermédiaires de marché*, L.R.Q. (1985), c. I-15.1, articles 78(23) et 201(26) et *Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages* G.O.Q., 7 août 1991, p. 4434 (articles 136 et suivants).

[3] *Franchises Act*, R.S.A. (1980), C.F-17, tel qu'amendée.

[4] L.R.C. (1985), c.T-13

[5] *Loi sur les marques de commerce*, (1952-1953) S.C., chapitre 49.

[6] 1868 (31 VIC. chapitre 55), tel qu'amendée et la *Loi sur les marques de commerce et les dessins* (1927) S.R.C., chapitre 201.

[7] John C. OSBORNE, "The Heartland of Trade Mark Law", (1980), 8-6 *The Patent and Trade Mark Institute of Canada Bulletin* 266.

[8] *Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co.*, (1913) 13 R.P.C. 45 et 580 et (1914) 31 R.P.C. 385.

[9] Voir: *J.H. Coles Proprietary Ltd. c. Need* (1933) 50 R.P.C. 379; *Reachfield Oil Corporation c. Reachfield Oil Corporation of Canada Ltd.* (1954) 14 Fox Pat C.187 ainsi que *Siegel Kahn of Canada Ltd. c. Peggy Sage Inc.* [1925] R.C.É. 1. On reconnaît ainsi à une entreprise le droit d'accorder une licence de marque de commerce sans mettre en péril la validité de celle-ci lorsque la vente de marchandises se faisait dans des magasins du licencié destinés exclusivement à la vente de marchandises fabriquées par le manufacturier. De même, on détermine que l'on pouvait appliquer les notions de mandat, suivant la conception de la *Common Law* en faveur d'une entreprise qui avait exploité une marque de commerce par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, et ce, dans la mesure où l'entente contenait également des dispositions relatives au maintien des normes de qualité, et donnait droit au titulaire de la marque d'effectuer des inspections des biens fabriqués. Voir également: *Good Humor Corporation of America c. Good Humor Food Products Ltd. et als.*, [1937] R.C.É. 61; Harold G. FOX, "Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition", 3ième édition, Toronto: Carswell, (1972) p. 261.

[10] Article 49 de la loi, (1952-53) S.C., chapitre 49.

[11] *Laflamme Fourrure (Trois-Rivières) Inc. c. Laflamme Fourrure Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 237; *Neilson Ltd. c. Freddy's et Koala Drive-In Restaurant Ltd.* (1973) 9 C.P.R. (2d) 69.

[12] Quoique utilisée de façon redondante, l'expression "usager inscrit" était consacrée par la Loi. Il eut certainement été préférable de parler d'usager autorisé.

[13] *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Samuel Dubiner*, [1965] R.C.S. 206, voir p. 218.

[14] La convention de franchise a plus d'une fois été jugée constituer un contrat d'adhésion de sorte que toute ambiguïté devait nécessairement être interprétée en faveur du franchisé; Voir: *Simard c. Provi-Soir Inc.*, LPJ-93-1068, Cour d'Appel du Québec, 200-09-000501-889, le 15 janvier 1993; *Subaru Auto Canada Ltée c. Caravane et Auto du Cap Inc.*, LPJ-96-5641, Cour d'Appel du Québec, 200-09-000048-923, le 22 février 1996.

[15] Il fallait compter des frais de 100\$ pour une première marque et de 25\$ pour chaque marque additionnelle. Le franchiseur qui possédait quatre marques de commerce et un réseau de 200 établissements devait ainsi déboursier plus de 35,000\$ pour enregistrer ses franchisés.

[16] La Loi prescrivait néanmoins que toute information autres que celles portées au registre pouvait demeurer confidentielle, si le titulaire en faisait la demande. Malgré l'entrée en vigueur de la *Loi d'actualisation de la propriété intellectuelle*, S.C., (1993), C.15, tous les dossiers d'utilisateurs inscrits demeurent accessibles au public aux Archives Nationales dans un délai de trois jours ouvrables. Voir l'énoncé de politique administrative du 8 septembre 1993, *Journal des marques de commerce*, vol. 40, no. 2028.

[17] Le paragraphe 49(7) conférait une discrétion complète au registraire qui devait se satisfaire que l'utilisation de la marque par l'utilisateur autorisé ne serait pas contraire à l'intérêt public. Voir Harold G. FOX, supra note 9, p. 274 et John F. GRIFFITHS, "Registered Users in Canada" (1987), 3 *Canadian Intellectual Property Review* 53, à la p. 62.

[18] En principe toutefois, à compter de la violation par le licencié de la convention d'utilisateur inscrit, le licencié perdait immédiatement le droit d'utiliser la marque de commerce du propriétaire, nonobstant le fait que la radiation de l'enregistrement à titre d'utilisateur inscrit n'avait pas été portée au registre des marques de commerce. Voir: *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Samuel Dubiner*, supra note 13, voir p. 219.

[19] Le système d'enregistrement d'utilisateur inscrit fut adopté au départ dans le Commonwealth britannique, où la conception de licence contrôlée par voie d'enregistrement d'utilisateur autorisé devait prévaloir.

[20] L.R.C.(1985), c. T-13, tel qu'amendée par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C., 1993, c. 15.

[21] Hugues G. RICHARD et Barry GAMACHE, "Aperçu de quelques lois concernant la propriété intellectuelle et l'impact de celle-ci sur le franchisage", Conférence Meredith, (1992), *Le Franchisage, Faculté de Droit de l'Université McGill*, Éditions Yvon Blais Inc., p.125, voir p. 131.

[22] James G. FOGO, "Assignment and Licensing of Trademarks", *Trademarks Law of Canada*, Carswell, (1993) p. 165-196; voir p. 195; voir également ROBIC-LEGER, "Canadian Trade-Marks Act Annotated", Carswell, (1991) p. 50-7.

[23] P.A. CÔTÉ, "Interprétation des lois", 2ième édition, Cowansville: Les Éditions Yvon Blais, (1990) p. 128.

[24] Ibid note 23, p. 131.

[25] Warren N. SPRIGINGS, “Report of the Licensing committee: Section 50 of the Trade-Marks Act”, (1996), 13 *Canadian Intellectual Property Review* 91, à la p. 97.

[26] *École de conduite Groupe Tecnic Inc. c. École de conduite F.L. Est de Montréal Inc.*, J.E. 97-1516, Cour Supérieure, 500-05-018384-964; 500-05-018386-969, 10 juillet 1997; *Mini Putt International Inc. c. Mini Putt Beauport*, J.E. 94-1792, Cour Supérieure, 500-05-006049-934, 14 octobre 1994.

[27] L'usage d'une compagnie de gestion constituée dans le seul but de détenir les marques du réseau est en effet très répandu dans le domaine de la franchise. Cette pratique découle parfois de considérations financières et vise parfois également à protéger les marques de commerce d'une déroutante financière de la compagnie qui exploite le réseau de franchise.

[28] *Édith Serei International (1987) Inc. c. École Internationale de Haute Esthétique Édith Serei Inc. et al*, [1990] R.J.Q. 1590.

[29] (1995) 61 C.P.R. (3d) 245.

[30] *Mr. Transmission International Ltd. c. Registrar of Trademarks*, [1979] 1 C.F. 787, à la p. 795.

[31] Lee W. WEBSTER, “History of licensing in Canada, Purpose of licensing”, *Institut Canadien des Brevets et Marques*, Trade-Marks II, “An intensive practical course”, août 1997, p. 9; voir également James G. FOGO, “Assignment and Licensing of Trademarks”, *Trademarks Law of Canada*, Carswell, (1993), p. 165-196, voir p. 195.

[32] op. cit. note 25, p. 96.

[33] ROBIC-LEGER, note 21, voir p. 50-4.

[34] John F. GRIFFITHS, note 17, p. 62.

[35] Voir les articles 45 et 57 de la loi.

[36] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 C.F. 406; *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltée*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 59; Voir également David E. CLARK, “On Trademarks becoming invalid”, *Trademarks Law of Canada*, Carswell, (1993), p. 295, voir p. 312 et suivantes.

[37] Voir les articles 4, 22, 40(2), 40(3)a), 42, 43, 44(1), 45(1);(2);(3);(4), 46(2) et 58.

[38] Helen McLACHLEN, “Construing the words “public notice” in section 50(2) of the Trade-Marks Act”, (1996), 13 *Canadian Intellectual Property Review* 115, à la p. 123.

[39] *Journal des marques de commerce*, volume 49 no 2165, 24 avril 1996, p.148.

[40] Depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *McDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, on sait que les dispositions de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* sont, selon toute vraisemblance, inefficaces en raison d'un conflit d'ordre constitutionnel. Les questions de concurrence déloyale relèvent donc essentiellement du droit civil applicable selon chaque juridiction provinciale canadienne.

[41] Voir la discussion à ce sujet; supra “c) Le franchisage depuis 1992”.

[42] *Two Pesos Inc. c. Taco Cabana Inc.*, (1992), 23 U.S.P.Q. (2d) 1081 (C. supr. É.-U.).

[43] *Lanham Act* , 15 U.S.C. 1125(a), (1982) ed.

[44] LPJ 94-4540, Cour Supérieure, Honorable Bernard Flynn, 500-05-012015-929, 24 mars 1994.

[45] [1992] R.J.Q. (C.A.) 2666.

[46] Ibid note 45, p. 2685.

[47] Ibid note 46.

[48] Ibid note 46.

[49] Article 1457 du *Code civil du Québec* ; voir également Jean-Louis BEAUDOIN, “La responsabilité civile”, 4ième édition, Les Éditions Yvon Blais, (1994) p. 40.

[50] Ibid note 46.

[51] [1995] R.J.Q. 464, en appel.

[52] Ibid note 45.

[53] Ibid note 45, p. 2685.

[54] Ibid note 51, p. 497.

[55] Ibid note 54.

[56] *Joe Loue Tout Inc. c. René Jubinville* , LPJ-97-0544, Cour Supérieure, 450-05-001070-966, le 27 mai 1997;