

Capsule

La protection de la marque : les obligations du franchisé en droit québécois

Vanessa Udy*

Le 21 juin 2012, le juge Tingley de la Cour supérieure du Québec a rendu jugement en faveur de 21 franchisés de la chaîne de beigneries Dunkin Donuts faisant affaires au Québec (les « Franchisés »), ordonnant la résiliation de leurs baux et de leurs contrats de franchise avec Les entreprises Dunkin' Brands Canada ltée (successeur de Vente au détail Allied Domecq International Canada ltée) (« VDADIC ») et ordonnant le paiement par VDADIC de dommages d'un montant total de plus de 16,4 millions \$ en raison du non respect par cette dernière de ses obligations contractuelles, plus particulièrement en lien avec la protection et le rehaussement de la réputation de la marque DUNKIN DONUTS au Québec¹. Cet arrêt est d'intérêt particulier, car il confirme l'existence en droit québécois d'une obligation de la part d'un franchiseur de protéger sa marque. Si un franchiseur y fait défaut, il commet une faute civile qui pourrait résulter en paiement de dommages à ses franchisés.

Dunkin Donuts a déjà été un leader dans l'industrie de la restauration rapide (« fast food ») au Québec, plus particulièrement dans le marché du café et des beignes². La dispute entre VDADIC et ses Franchisés découle du déclin de la position de la marque

© CIPS, 2012.

* Avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

1. *Bertico inc. c. Dunkin' Brands Canada Ltd.*, 2012 QCCS 2809, (C.S. Qué.), 21 juin 2012, le juge Tingley, par. 1 [*Dunkin Donuts*].

2. *Ibid.*, par. 29.

DUNKIN DONUTS dans le marché local, un phénomène causé en partie par la compétition agressive de la chaîne Tim Hortons.

En 1996, les Franchisés avisèrent VDADIC de leurs inquiétudes concernant l'écroulement de la réputation de la marque DUNKIN DONUTS au Québec et la croissance fulgurante de son compétiteur principal, Tim Hortons, sur le marché³. Malgré cette mise en garde, VDADIC ne prit virtuellement aucune démarche pour combattre ce que le juge Tingley présente comme le « phénomène Tim Hortons ». Le 15 février 2000, les Franchisés exigèrent encore de VDADIC la mise sur pied d'un plan d'action pour assurer la reprise de la marque sur le marché⁴. Ce ne fut que suite aux demandes répétées des Franchisés que VDADIC introduisit au Québec un programme d'incitation pour rénovations à la fin de l'an 2000. Le programme avait pour but d'encourager les franchisés québécois à rénover au moins 75 restaurants afin de rendre la franchise plus attrayante aux consommateurs québécois⁵. VDADIC fit certaines représentations aux Franchisés à l'effet que les restaurants rénovés conformément au plan verraient une hausse de ventes de 15 %, un profit qui ne s'est jamais matérialisé pour les participants⁶. De plus, VDADIC s'est engagée à contribuer une somme de 20 millions \$ de ses propres fonds pour le rehaussement de la marque au Québec, autre promesse qui ne fut pas tenue⁷. Certains Franchisés ont engagé les services de comptables pour évaluer le programme. Ceux-ci en sont venus à la conclusion que le programme exigerait des dépenses significatives de la part des Franchisés participants, mais n'offrirait que peu de bénéfices à moyen terme⁸.

Le juge Tingley décrit le déclin soudain de la franchise qui eut lieu au cours d'une décennie : entre les années 1998 et 2008, le nombre de restaurants Dunkin Donuts opérant dans la province de Québec a réduit brusquement de 210 à 41⁹. Au moment du jugement en 2012, ce nombre avait encore baissé à 13¹⁰. D'autre part, les restaurants Tim Hortons se sont multipliés à travers la province, passant de 60 restaurants en 1995 à 308 en 2003¹¹. Tandis que la part du

3. *Ibid.*, par. 32.

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*, par. 20.

6. *Ibid.*, par. 34.

7. *Ibid.*, par. 67.

8. *Ibid.*, par. 33.

9. *Ibid.*, par. 26 et 29.

10. *Ibid.*, par. 36.

11. *Ibid.*, par. 38.

marché de Dunkin Donuts' a diminué de 12,5 % en 1995 à 4,6 % en 2003, Tim Hortons a augmenté sa part du marché de 21 % entre les années 1995 et 2005¹².

En raison du déclin soudain de la valeur de la marque DUNKIN DONUTS dans le territoire, les Franchisés perdirent leurs profits et la chance de récupérer leurs pertes en vendant leurs restaurants pour leur valeur d'origine¹³. La question principale à laquelle le juge Tingley a eu à répondre a été de savoir si VDADIC avait commis une faute contractuelle. Il conclut que VDADIC avait manqué à ses obligations contractuelles *explicites* autant qu'*implicites*.

Les contrats de franchise entre VDADIC et les Franchisés contenaient une clause selon laquelle VDADIC devait assumer l'obligation suivante :

continue its efforts to maintain high and uniform standards of quality, cleanliness, appearance and service at all DUNKIN DONUTS SHOPS, thus protecting and enhancing the reputation of DUNKIN DONUTS CANADA, DUNKIN DONUTS OF AMERICA INC. and the demand for the products of the DUNKIN DONUTS SYSTEM and, to that end, to make reasonable efforts to disseminate its standards and specifications to potential suppliers of the FRANCHISEE upon the written request of the FRANCHISEE.¹⁴

La Cour a conclu que la lenteur de VDADIC à réagir à la menace que posait Tim Hortons, l'écroulement de la réputation de la marque DUNKIN DONUTS ainsi que l'échec des mesures enfin prises par VDADIC constituaient, dans l'ensemble, un manquement à une obligation contractuelle qu'avait expressément assumée VDADIC dans les contrats de franchise¹⁵.

Toutefois, la Cour rappelle que les contrats de franchise, de par leur nature même, contiennent des obligations implicites qui ont pour effet de lier les franchiseurs¹⁶. Plus particulièrement, les franchiseurs ont une obligation d'agir avec bonne foi et loyauté envers leurs franchisés¹⁷. Au soutien de cette affirmation, le juge Tingley

12. *Ibid.*, par. 37 et 38.

13. *Ibid.*, par. 70 et 73.

14. *Ibid.*, par. 15.

15. *Ibid.*, par. 54-58.

16. *Ibid.*, par. 53.

17. *Ibid.*

cite une décision de la Cour d'appel, *Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc.*¹⁸, à savoir qu'un franchiseur a le devoir :

de travailler de concert avec son franchisé, de lui fournir les outils nécessaires, sinon pour empêcher qu'un préjudice économique ne lui soit causé, du moins pour en minimiser l'impact. [...] [Le franchiseur] devait, de concert avec [ses franchisés], mettre sur pied une réplique commerciale adéquate qui permettait à ces derniers de minimiser leurs pertes et de se repositionner dans un marché en évolution.¹⁹

Le juge Tingley insiste, cependant, qu'un franchiseur ne doit pas être traité comme garantissant le succès des franchisés²⁰. Le contrat de franchise ne doit pas être lu comme une police d'assurance. Mais, en dépit de cette mise en garde, il conclut que VDADIC est tout de même responsable pour les dommages causés aux Franchisés en raison de ses manquements à la protection de sa marque, une obligation « continue » et « successive »²¹.

Pour sa défense, VDADIC prétendit que les Franchisés ne maintenaient pas leurs restaurants dans un état propre et conforme aux standards de VDADIC. Selon ce dernier, ceux-ci étaient de mauvais franchisés et étaient de ce fait responsables pour leur perte de profits et de l'échec de la marque DUNKIN DONUTS au Québec²². Toutefois, VDADIC fut incapable de prouver cette affirmation. Le juge Tingley considéra que les Franchisés étaient des franchisés modèles, opérant des restaurants qui étaient parmi les plus rentables de la franchise dans le territoire, conformément aux standards imposés par le franchiseur²³. La Cour conclut que VDADIC était plutôt la cause des dommages en raison de sa réaction tardive aux mises en garde et aux plaintes de ses Franchisés et de l'inefficacité des mesures prises pour contrer la compétition et rehausser la réputation de la marque.

Même si le contrat ne contenait aucune clause expresse créant une obligation de VDADIC de protéger et de créer une demande pour la marque, il est peu probable que la décision de la Cour aurait été

18. [1998] R.J.Q.47 [*Provigo*].

19. *Ibid.*, par. 61.

20. *Dunkin Donuts*, *supra*, note 1, par. 62.

21. *Ibid.*, par. 59 : « Brand protection is an ongoing, continuing and "successive" obligation ».

22. *Ibid.*, par. 60.

23. *Ibid.*, par. 61.

différente. Il ne s'agit pas de droit nouveau : dans l'arrêt *Provigo*, bien que le contrat de franchise analysé par la cour ne contenait aucune obligation expresse à cet effet, cette dernière était d'opinion qu'il existait une obligation implicite du franchiseur de fournir à son franchisé les outils et le support nécessaires pour réagir à la compétition et au marché changeant²⁴.

Toutefois, aucun de ces deux arrêts ne précise ce en quoi constitue l'obligation de protéger et de rehausser la marque. Il est difficile de juger quels types d'actions pourraient constituer un manquement à cette obligation. Bien que l'arrêt *Dunkin Donuts* serve à illustrer certains faits ou manquements qui, dans l'ensemble, constituent un manquement à l'obligation contractuelle du franchiseur²⁵ (par exemple, la perte d'une part importante du marché, l'inaction face aux mises en demeure des franchisés, la promesse non tenue de financer les efforts de ravitaillement de la franchise avec son propre argent, l'imposition d'un projet de rénovation comportant d'importants risques pécuniaires, etc.), la Cour ne donne pas d'autres exemples de manquements potentiels et ne précise pas l'importance individuelle des facteurs différents considérés, la fréquence à laquelle un acte (ou un manquement) doit se manifester pour constituer un manquement à l'obligation contractuelle ou la pertinence de considérer les conséquences des actes (ou de l'inaction) du franchiseur pour conclure à un manquement. Elle ne précise pas non plus si une seule action ou inaction pourrait constituer en elle-même un manquement à l'obligation de protection du franchiseur.

L'arrêt nous donne peu d'indices relativement à ce qu'un franchiseur peut faire pour s'assurer qu'il respecte son obligation de protéger et de rehausser sa marque. Un franchiseur doit-il prendre des mesures agressives afin de vaincre la compétition ? Ou est-il obligé de ne prendre que des mesures raisonnables pour répondre à la concurrence ? Le juge Tingley ne répond pas à cette question, en grande partie à cause du caractère tardif et inapproprié des mesures prises par VDADIC. Si VDADIC avait proposé son projet de rénovation en 1995, par exemple, la Cour l'aurait-elle déclarée responsable pour les dommages subis par les Franchisés ? VDADIC aurait-elle commis une faute si elle avait pris des démarches opportunes, mais ultimement infructueuses, de bonne foi afin de rehausser la réputation de sa marque au Québec ? La Cour stipule clairement que la loi n'impose pas une obligation au franchiseur de démolir la compétition

24. *Provigo*, *supra*, note 18, par. 61.

25. *Dunkin Donuts*, *supra*, note 1, par. 59.

ou de maintenir ses franchisés à flot à tout prix : après tout, il n'est pas le « garant » du succès des franchisés. Mais existe-t-il maintenant un risque qu'un franchiseur puisse être tenu responsable pour de mauvaises décisions faites de bonne foi ou de bons efforts infructueux afin d'augmenter l'intérêt des consommateurs pour sa marque ?

Dunkin Donuts a indiqué son intention d'en appeler. Si la décision du juge Tingley est maintenue par la Cour d'appel, peut-être celle-ci profitera-t-elle de cette occasion pour répondre à ces questions.