

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET FRANCHISAGE

### APERÇU DE QUELQUES LOIS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET L'IMPACT DE CELLES-CI SUR LE FRANCHISAGE

par

Hugues G. Richard et Barry Gamache\*

**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats

**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

Le mot "franchise" a des origines anciennes; dans son sens premier, il veut dire: liberté, indépendance. Juridiquement, à son origine, il s'entendait du droit (privilège, immunité, etc.) limitant l'autorité souveraine au profit d'une ville, d'un corps, d'un individu. En droit moderne, il se dit de certaines exemptions ou exonérations e.g. franchise douanière.

Le mot "franchise" est donc évocateur d'une permission ou d'un privilège. Lorsqu'appliquée au domaine commercial, cette expression s'entend généralement du droit concédé par un fabricant (franchiseur), moyennant redevances, à un commerçant indépendant (franchisé), d'exploiter une marque de commerce ou un brevet, avec l'engagement du franchiseur de fournir au franchisé son assistance (voir Dictionnaire Petit Robert, dictionnaire de la langue française, rédaction dirigée par A. Rey et J. Rey-Debove, 1989, définition de "franchise" et "franchisage").

La marque de commerce et le brevet sont porteurs de droits exclusifs appartenant à leur titulaire, ce dernier ayant toutefois le loisir de concéder à des tiers la totalité ou une partie de sesdits droits. Lorsque cette concession ou licence s'accompagne d'un engagement du titulaire de fournir en plus au

---

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1992.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Hugues G. Richard est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Avocat, Barry Gamache est également un des associés des mêmes Cabinets.

Ce document, d'information générale, a été préparé pour les fins d'une conférence donnée dans le cadre des Meredith Lectures organisée par l'Université McGill le 1992.11.06 et portant sur le «Franchising»; il ne reflète pas nécessairement les opinions de ses auteurs ou des membres de leurs Cabinets et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 114.

concessionnaire une assistance (dont la nature et l'étendue peut varier), cette concession ou licence devient "franchise".

Dans les pages qui vont suivre, un survol sommaire sera effectué de quelques dispositions de lois relevant du domaine de la propriété intellectuelle et de l'impact de celles-ci sur les relations établies par le contrat de franchisage entre le franchiseur et le franchisé.

## **I - LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE**

Un aspect important de la relation entre le franchiseur et ses franchisés est la permission qu'accorde le premier aux seconds d'employer une ou plusieurs marques de commerce lui appartenant. Quelques précautions s'imposent cependant afin de protéger cet actif intangible que constitue une marque de commerce.

### **A. La notion de "marque de commerce"**

Précisons tout d'abord qu'une "marque de commerce" est définie à la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, c. T-13, comme étant une "marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par d'autres". Une marque de commerce peut donc être un mot, une série de mots, un symbole, un dessin, même un son ... bref tout signe servant à identifier la source d'un produit. En effet, la fonction première d'une marque de commerce est de servir à distinguer la source d'un produit ou d'un service d'un commerçant de ceux des autres.

### **B. La notion d'"emploi" de marque de commerce**

Les droits d'un propriétaire sur une marque de commerce peuvent naître et grandir grâce à l'emploi qui est fait de cette marque par celui-ci. Cernons cette notion d'emploi: l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce précise qu'une marque est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou

possession est transférée; une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Pour qu'une marque soit reconnue comme ayant été employée (et ainsi permettre à son propriétaire de bénéficier de droits sur celle-ci), l'"emploi" en liaison avec des marchandises, doit avoir été effectué dans les conditions que mentionne l'article 4 de la Loi:

1. La marque doit avoir été employée de manière à distinguer les marchandises de son propriétaire des autres marchandises sur le marché;
2. La marque doit être associée aux marchandises de telle manière qu'il y ait avis de liaison entre la marque et les marchandises;
3. Il doit y avoir transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique normale du commerce au Canada.

L'article 4 prévoit deux méthodes pour établir l'avis de liaison entre une marque de commerce et des marchandises, c'est-à-dire 1\_) l'apposition de la marque de commerce sur les marchandises elles-mêmes ou 2\_) l'apposition de celle-ci sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées. Remarquons que d'autres types d'avis de liaison ont été reconnus par nos tribunaux: ainsi, l'apposition de la marque de commerce sur les étiquettes d'un produit ou encore l'impression de la marque de commerce sur des factures peuvent également être des avis de liaison. Soulignons toutefois que la seule publicité ou encore l'impression de la marque de commerce sur du papier à lettre ou des enveloppes ne seront pas suffisantes pour être reconnues comme l'emploi d'une marque de commerce en association avec des marchandises. À ce sujet, référence peut être faite à l'affaire Boutiques Progolf Inc. v. Registraire des marques de commerce, (1989) 27 C.I.P.R. 3 (F.C.T.D., Denault, J.) où le tribunal a écrit à la page 10:

"On n'a produit aucune marchandise portant la marque BOUTIQUES PROGOLF & DESSIN, ni aucun colis dans lesquels ces marchandises auraient été distribuées. (...) Tout au plus a-t-on démontré que depuis 1985, la compagnie dont le nom corporatif est le même que celui de la marque qu'on tente de protéger utilisait la marque BOUTIQUES PROGOLF & DESSIN comme entête sur sa papeterie. Bref, on se servait de cette marque comme "nom commercial" mais non en tant que marque de commerce

en liaison avec les marchandises qu'on avait indiquées lors de l'enregistrement."

Pour qu'une marque soit reconnue comme ayant été "employée" au sens de la Loi, il doit y avoir eu transfert de la propriété ou de la possession au Canada de marchandises à un quelconque moment avant que celles-ci n'atteignent le consommateur. Ainsi, le transfert peut avoir été celui du manufacturier au grossiste, du grossiste au détaillant ou du détaillant au consommateur. (Voir à cet effet Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd., (1971) 4 C.P.R (2d) 6 (F.C.T.D., Heald, J.)). Cependant, si un article exhibant une marque de commerce est acheté à l'extérieur du Canada par un consommateur et introduit au Canada pour son usage personnel, il n'est alors pas possible de dire que cette marque de commerce a été "employée" au Canada. Les mêmes commentaires s'appliquent pour une marque de commerce "employée" en liaison avec des services; ceux-ci doivent avoir été rendus au Canada et la marque sera réputée employée si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services (voir article 4(2) de la Loi sur les marques de commerce). Encore une fois, la seule publicité de la marque est insuffisante pour être qualifiée d'"emploi" de marque de commerce, il faut que le service soit rendu.

Les notions d'emploi de marque de commerce sont très importantes; tant le franchiseur que ses franchisés devraient en connaître les rudiments afin d'éviter de désagréables surprises. Ainsi, la marque de commerce enregistrée qui n'est pas "employée" au sens de la Loi sur les marques de commerce, peut être vulnérable aux procédures judiciaires en radiation (initiées en vertu de l'article 57 de la Loi) ou aux procédures administratives en radiation (initiées en vertu de l'article 45 de la Loi). Les franchisés qui n'emploieraient pas une marque de commerce enregistrée au sens de l'article 4 de la Loi pourraient donc se trouver avec un intangible ayant perdu toute valeur dans la mesure où un tribunal pourrait constater que la marque de commerce en question a été abandonnée, faute d'emploi au sens de la Loi, et ordonner sa radiation du registre.

### **C. L'importance du caractère distinctif d'une marque de commerce**

Ainsi que nous l'avons noté précédemment, la fonction première d'une marque de commerce est de distinguer les marchandises de son propriétaire de celles des autres. Une marque de commerce est donc indicative de la source d'un produit. Grâce à cette conception qui origine des balbutiements de la période industrielle, il a donc été facile d'affirmer que toute licence accordée à des tiers (c'est-à-dire des entités juridiques distinctes) autorisant l'emploi d'une marque de commerce a pour effet de diluer le caractère distinctif (i.e. le caractère de ce qui permet réellement de distinguer) de

ladite marque de commerce: confronté à la même marque de commerce originant de diverses sources, le consommateur ne pourrait plus distinguer la source réelle du produit auquel est apposée cette marque. (Voir à cet effet Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co. Ltd. (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.)).

C'est pour concilier la notion traditionnelle de marque de commerce telle qu'expliquée ci-haut avec les nouvelles réalités économiques que le législateur canadien a introduit en 1953 dans la Loi sur les marques de commerce l'article 50 relativement aux usagers inscrits (anciennement article 49). Grâce à l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire d'une marque enregistrée peut autoriser un tiers à employer sa marque et tel emploi sera sans effet négatif sur le caractère distinctif de la marque pour autant que ce tiers soit inscrit comme usager autorisé de la marque conformément à l'article 50. Tel emploi par un usager autorisé est défini comme étant l'emploi permis à l'article 50(2) de la Loi.

Les dispositions de la Loi sur les marques de commerce relativement aux usagers inscrits sont très importantes pour le franchiseur et ses franchisés puisque la relation d'affaires entre ceux-ci prévoit notamment la possibilité pour les seconds d'employer la marque de commerce, propriété du premier. Ainsi, dans la mesure où le franchiseur, propriétaire d'une marque de commerce, permet à ses franchisés - des entités juridiques distinctes - d'employer ladite marque en omettant d'inscrire ceux-ci comme usagers autorisés de cette marque, celui-ci met alors en danger le caractère distinctif de sa marque et de ce fait, la validité et la valeur de celle-ci. À ce sujet, référence peut être faite à l'affaire Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Limited et al., (1982) 1 F.C. 638 (F.C.T.D., Addy, J.) où le tribunal a écrit à la page 658:

"La demanderesse fait aussi valoir que la marque de la défenderesse a perdu son caractère distinctif en raison de l'octroi de licences à d'autres usagers sans enregistrement. L'emploi par un usager non inscrit entraîne la perte du caractère distinctif de la marque. Ce principe sous-tend toute notre Loi sur les marques de commerce, qui diffère à cet égard de la loi britannique.

Les dispositions relatives à l'enregistrement doivent être strictement observées.

(...) L'emploi permis de l'article 49(3) (maintenant 50(3)) de la Loi sur les marques de commerce est une exception à l'ancienne règle selon laquelle une marque ne pouvait être employée que par son propriétaire. Cet article doit par suite être strictement interprété tant au point de vue du fond qu'au point de vue des modalités d'application qu'il prévoit."

(Voir également: Laflamme Fourrures (Trois-Rivières Inc.) v. Laflamme Fourrures Inc., (1986) 11 C.P.R. (3d) 237 (F.C.T.D., Joyal, J.); Neilson Ltd. v. Freddy's & Koala Drive In Restaurants Ltd., (1973) 9 C.P.R. (2d) 169 (Reg. T.M. Robitaille). Cette dernière affaire concernait justement une marque de commerce ayant perdu son caractère distinctif suite à l'emploi de celle-ci par des franchisés dont on n'avait pas sollicité l'inscription comme usagers inscrits.)

#### **D. La procédure relative aux usagers inscrits**

L'inscription d'un franchisé (comme tout autre licencié d'ailleurs) à titre d'usager autorisé doit s'effectuer selon des paramètres précis: une entité autre que le propriétaire d'une marque de commerce peut être enregistrée comme usager inscrit seulement si la marque de commerce en question est enregistrée ou en voie de l'être et si l'enregistrement de l'usager inscrit est sollicité en relation avec les marchandises ou services pour lesquels la marque de commerce est enregistrée ou en voie de l'être. Grâce à la fiction légale établie par l'article 50 de la Loi, l'emploi permis d'une marque de commerce par un usager inscrit a le même effet, pour l'application de la Loi sur les marques de commerce, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit (S.C. Johnson & Son, Ltd. v. Marketing International Ltd., (1980) 1 R.C.S. 99 (C.S.C., Pigeon, J.)).

Outre le fait de préserver le caractère distinctif d'une marque de commerce, les dispositions relativement aux usagers inscrits offrent d'autres avantages pour le franchiseur et ses franchisés: ordinairement, la seule personne ayant le pouvoir de poursuivre en usurpation d'un droit de propriété est le titulaire de ce droit. Cependant, en vertu de l'article 50(4) de la Loi sur les marques de commerce, un usager inscrit peut initier des procédures en usurpation de ce droit en son propre nom. L'usager inscrit peut suivre cette voie pour autant qu'il a requis du propriétaire qu'il intente des procédures pour usurpation de la marque et que celui-ci ait refusé ou négligé de le faire dans les deux mois qui suivent cette réquisition. Cependant, si l'usager inscrit commence des procédures en son propre nom, le propriétaire doit être nommé comme défendeur. Évidemment, il n'y a aucune obligation imposée par l'article 50 obligeant l'usager inscrit d'initier de telles procédures. Il est à noter, cependant, que le droit de l'usager inscrit d'initier des procédures pour usurpation de marque existe sous réserve de tout accord au contraire subsistant entre le propriétaire et son usager inscrit. Ainsi, dans l'entente liant, le franchiseur et ses franchisés peuvent convenir à l'avance de la partie qui initiera les procédures en usurpation de marque de commerce, si celles-ci venaient à s'imposer.

Une demande visant l'inscription d'un usager inscrit peut être faite à la fois par le propriétaire de la marque et par l'usager inscrit projeté de celle-ci. Ainsi que l'exige l'article 50(5), une demande visant l'inscription d'une entité comme usager inscrit doit être faite par écrit et énoncer les coordonnées de la marque de commerce enregistrée visée. Toute demande doit contenir les détails des relations entre les parties, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféreront au propriétaire sur l'emploi permis; l'état déclaratif des marchandises ou services pour lesquels l'inscription est projetée; les détails des conditions ou restrictions relativement aux caractéristiques des marchandises ou services, le mode ou le lieu de l'emploi permis, la durée prévue de l'emploi permis; et tout autre document ou renseignement exigés par le registraire. Les conditions ou restrictions énoncées dans la demande doivent être suffisantes pour permettre au registraire de conclure que le propriétaire contrôle l'emploi de sa marque de commerce. L'entente complète existant entre le propriétaire de la marque et son licencié ou franchisé n'a pas à être déposée auprès du registraire.

Il est à remarquer que les dispositions de la Loi sur les marques de commerce relativement aux usagers inscrits n'ont pas pour effet de conférer à un usager inscrit d'une marque de commerce un droit transférable à l'emploi de cette marque. Cette disposition est importante dans le cas de l'existence d'une franchise maîtresse, mettant en situation un franchiseur, un franchisé maître et divers franchisés individuels.

Ordinairement, dans le cas d'une franchise impliquant simplement un franchiseur et des franchisés, le premier devra inscrire les seconds comme usagers autorisés lors de tout octroi du droit d'employer la marque de commerce du franchiseur. La situation varie quelque peu dans le cas de franchises maîtresses: le franchiseur accorde une franchise maîtresse au franchisé maître, qui à son tour accorde des "sous-franchises" aux franchisés individuels. Suivant ce qui a été indiqué précédemment, les franchisés individuels devront être inscrits comme usagers autorisés de la marque de commerce enregistrée, si l'emploi de celle-ci leur a été concédé, afin d'en protéger le caractère distinctif. Telle situation exigera cependant l'exécution d'une demande entre le propriétaire de la marque et les franchisés individuels puisque la Loi sur les marques de commerce exige que toute demande visant l'inscription d'un usager autorisé doit être faite par cette personne et par le propriétaire de la marque concernée. Le franchiseur peut cependant désigner un mandataire pour signer ces demandes qui pourrait, selon les circonstances, être le maître franchisé.

La présence d'un maître franchisé ne devrait pas créer de sérieux problèmes au niveau de l'exécution de la demande en vue de l'inscription d'une

personne comme usager inscrit en autant que la demande soit faite par le propriétaire de la marque et le futur usager inscrit et non par le maître franchisé, ce dernier pouvant toutefois agir comme mandataire du propriétaire. Des problèmes toutefois peuvent naître de la présence d'un maître franchisé au niveau du degré de contrôle qu'exercera réellement le propriétaire sur l'emploi permis de la marque. Le contrôle de l'emploi permis étant directement lié au caractère distinctif de la marque, moins le propriétaire exercera de contrôle, moins la marque sera distinctive. Il s'agit d'une situation de fait à juger cas par cas. La Loi ne prévoit pas la possibilité de déléguer à un maître franchisé la responsabilité d'exercer les contrôles.

Afin d'éviter la situation ci-haut décrite, le franchiseur, s'il n'est pas une société oeuvrant principalement au Canada, pourra décider d'enregistrer son franchisé maître comme propriétaire de sa marque de commerce au Canada. Outre la possibilité de lutter plus facilement contre l'importation parallèle, cette situation permettra de limiter l'exécution de documents visant l'inscription d'usagers inscrits entre les seuls franchisés individuels et le "franchisé maître" devenu propriétaire de la marque. Il va sans dire qu'une telle solution ne doit être envisagée qu'avec prudence et ne devrait être possible que lorsque le "maître franchisé" est une filiale du franchiseur.

Des discussions ont présentement cours au niveau gouvernemental visant l'abolition des dispositions de l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce qui imposent un fardeau administratif et financier important à ceux qui s'en prévalent. Dans la mesure où ces dispositions venaient effectivement à être abolies, nous croyons que les exigences relativement au maintien du caractère distinctif d'une marque de commerce seraient cependant conservées. Il appartiendrait donc aux parties impliquées au contrat de franchisage de maintenir le caractère distinctif de la marque de commerce, propriété du franchiseur. Ceci pourrait s'accomplir, par exemple, par la mention suivante à côté d'une marque de commerce employée par un franchisé: "dénote une marque de commerce propriété de X et employée en vertu d'un contrat de franchisage par Y". Évidemment, l'abolition éventuelle des dispositions de la Loi sur les marques de commerce relativement aux usagers inscrits ne dispensera pas le franchiseur d'assurer un contrôle quant à l'emploi qui sera fait de sa marque de commerce.

#### **E. S'agit-il toujours de la même marque de commerce?**

Le franchiseur qui permet à ses franchisés d'employer sa marque de commerce enregistrée doit s'assurer que ceux-ci emploient la marque sous la même forme que celle apparaissant à son enregistrement. Le franchiseur doit donc voir à ce que le franchisé ne prenne aucune liberté relativement à la représentation de la marque de manière à changer l'aspect de celle-ci.



Ainsi que l'a rappelé récemment la Cour d'appel fédérale dans Munsingwear Inc. v. Promafil Canada Limitée, F.C.A., no A-235-90, 8 juillet 1992, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qui emploie celle-ci sous une forme différente que celle apparaissant au certificat d'enregistrement, joue avec le feu. En effet, dans le mesure où le tribunal constate que la marque employée n'est plus la même que la marque enregistrée, il est alors possible que la marque de commerce enregistrée soit considérée comme ayant été abandonnée. Telle constatation peut mener à la radiation de l'enregistrement ainsi que nous l'avons vu précédemment.

Quant aux critères permettant de déterminer si l'emploi dans les faits d'une marque qui est différente de sa forme enregistrée équivaut à l'emploi de la marque telle qu'enregistrée, la Cour d'appel fédérale a indiqué ce qui suit dans Registraire des marques de commerce v. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, (1985) 1 C.F. 406 (F.C.A.), aux pp. 408-409:

"Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce "Bull". Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite "CII Honeywell Bull" CII n'a pas employé sa marque "Bull".

Relativement aux variations dans l'emploi de marques de commerce, l'analyse pour déterminer si la marque de commerce employée s'éloigne trop de la marque de commerce sous sa forme enregistrée, s'effectue selon la méthode du cas par cas. Toutefois, afin d'éviter des surprises désagréables, il est impératif que le franchiseur s'assure que tous ses franchisés emploient sa

marque de commerce sous sa forme enregistrée. Si le franchiseur décidait d'apporter lui-même des modifications à sa marque, celui-ci devra alors produire une nouvelle demande d'enregistrement afin de protéger sa nouvelle marque de commerce, accompagnée de nouvelles demandes en vue de l'inscription des personnes voulues comme usagers inscrits de la nouvelle marque.

## II - LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

L'entente liant le franchiseur à son franchisé implique généralement un échange du premier vers le second de littérature ayant trait au "concept" du franchiseur. On peut penser ici aux cahiers de normes, aux plans des aménagements des lieux, aux manuels de procédures et autres documents. Dans la mesure où ceux-ci sont tous des documents originaux émanant du franchiseur, ce dernier peut bénéficier des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur L.R.C. 1985 c. C-42 afin d'empêcher la circulation de documents copiés advenant le cas où les relations entre le franchiseur et son franchisé se gâteraient. Ainsi, contrairement au cas de la Loi sur les marques de commerce qui présente des intérêts pour les deux parties, la Loi sur le droit d'auteur présente surtout un intérêt pour le franchiseur dans ses relations avec ses franchisés ou des tiers.

Ainsi, si le franchiseur est l'auteur d'une "oeuvre" originale, en l'occurrence l'un ou l'autre des documents ci-haut mentionnés, celui-ci peut bénéficier du "droit d'auteur", c'est-à-dire du droit exclusif de produire ou de reproduire l'oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque. Le franchiseur peut bénéficier du droit d'auteur sur son "oeuvre", c'est-à-dire les documents qu'il a confectionnés pour son réseau de franchises, pour autant qu'il s'agisse d'une oeuvre originale. Le mot "oeuvre", tel qu'employé dans la Loi sur le droit d'auteur, ne fait évidemment pas référence au mérite artistique des documents en question.

En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, pour que les documents du franchiseur méritent protection, ceux-ci doivent être "originaux". Le concept d'originalité n'est pas l'équivalent de celui de nouveauté et doit être plutôt entendu comme signifiant ne pas être copié: l'originalité est la qualité d'une oeuvre qui origine de son auteur et résulte de l'habileté, de l'expérience et du jugement de celui-ci. Ainsi que l'exprimait le tribunal dans Pétel v. Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. (1975) C.S. 97 (Q.S.C., Forest, J.), aux pp. 99-100:

"La condition d'originalité est très importante, mais ne s'applique pas nécessairement à du nouveau comme dans le cas d'une patente, à l'expression d'une idée nouvelle (...) L'oeuvre littéraire

doit (...) avoir demandé un certain travail, habileté, effort mental ou physique pour la produire".

À l'inverse, une oeuvre originale peut être définie par ce qu'elle n'est pas: elle n'a pas été copiée et elle ne relève pas du domaine public.

La plupart des logiciels, manuels, tableaux, listes et autres documents remis par le franchiseur à son franchisé, pour autant que ceux-ci soient "originaux", tel que défini précédemment, sont des oeuvres littéraires méritant protection en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Une "oeuvre littéraire" comprend des tableaux, compilations, traductions et des programmes d'ordinateur. Bien avant l'entrée en vigueur de législations sur le droit d'auteur au Canada, il était reconnu par exemple au Royaume Uni que des oeuvres telles des compilations, des tableaux ou des guides routiers pouvaient bénéficier de la protection du droit d'auteur à titre d'oeuvres littéraires, sans nécessairement contenir de la prose au mérite littéraire élevé (voir à cet effet Caron v. L'Association des pompiers de Montréal (1992) 42 C.P.R. (3d) 292 (F.C.T.D., Pinard J.)).

Si le franchiseur peut bénéficier d'un droit d'auteur sur le matériel qu'il remet au franchisé, c'est-à-dire qu'appartient au seul franchiseur le droit de reproduire une partie ou la totalité de la documentation, il s'ensuit que la reproduction non autorisée d'une oeuvre protégée peut être sanctionnée. D'ailleurs, l'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que tous les exemplaires contrefaits d'une oeuvre protégée ou d'une partie importante de celle-ci, sont réputés être la propriété du titulaire du droit d'auteur et que celui-ci peut engager toute procédure en recouvrement de possession de ceux-ci. Évidemment, des recours en dommage sont également ouverts au franchiseur pour la reproduction illégale de ces documents.

Pour un franchisé, la plus grande prudence devrait s'imposer quant à l'emploi qui est fait de la documentation remise par le franchiseur; celle-ci ne doit pas être disséminée aux quatre vents pour des raisons de gestion d'affaires évidentes et pour une autre moins connue, en l'occurrence le droit d'auteur qui appartient au franchiseur sur la documentation qu'il a réalisée.

En principe, l'auteur d'une oeuvre protégée est un individu. Le premier titulaire d'un droit d'auteur est généralement l'auteur. Une exception importante à ce principe général existe toutefois, à savoir que l'employeur sera le premier titulaire du droit d'auteur si l'auteur de l'oeuvre était son employé et que l'oeuvre fut exécutée dans l'exercice de cet emploi.

Lorsqu'un franchiseur ne fait pas exécuter sa documentation ou son matériel graphique par ses propres employés, mais retient les services d'une firme spécialisée indépendante, il est important d'obtenir, avant de payer pour ces

services, une cession écrite de tous les droits d'auteur sur les oeuvres ainsi qu'une renonciation en faveur du franchiseur des droits moraux sur l'oeuvre (voir articles 13, 14.1 et 28.1 de la Loi sur le droit d'auteur).

Il est aussi important de noter que depuis juin 1988, il est devenu certain qu'une marque de commerce dessin peut faire l'objet d'une protection en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Ceci constitue un grand avantage pour le franchiseur qui peut se prévaloir de ce droit à l'encontre du franchisé ou de tiers. Les recours en vertu de la Loi sur le droit d'auteur sont souvent plus efficaces que ceux en vertu de la Loi sur les marques de commerce (voir art. 64(3)(b) de la Loi sur le droit d'auteur).

### III - CONCLUSION

L'importance pour le franchiseur et ses franchisés de connaître adéquatement certaines dispositions des lois relevant du droit de la propriété intellectuelle ne saurait être sous-estimée. Un effort particulier devrait d'ailleurs être effectué afin de préserver le caractère distinctif de la marque de commerce faisant l'objet, entre autres choses, du contrat de franchisage. L'expérience démontre qu'une vigilance constante doit être exercée à ce niveau afin d'éviter la réduction à néant d'un des actifs intangibles les plus importants du franchiseur. D'ailleurs, il s'agit sans doute d'un domaine où la prudence permettra à tous, franchiseurs, franchisés et membres du public, d'y trouver leur compte.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

