

## LA RESPONSABILITÉ DU CONCÉDANT DE LICENCE DE MARQUES DE COMMERCE À L'ÉGARD DE PRODUITS DÉFECTUEUX

Panagiota Koutsogiannis et Marie-Ève Côté\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
 Avocats, agents de brevets et de marques  
 Centre CDP Capital  
 1001 Square-Victoria – Bloc E – 8<sup>e</sup> étage  
 Montréal, Québec, Canada H2Z 2B7  
 Tél. (514) 987 6242 – Fax (514) 845 7874  
 www.robic.ca – info@robic.com

1. Introduction
2. Le rôle du propriétaire de marques de commerce: d'hier à aujourd'hui
3. Les acteurs principaux de la chaîne de distribution des produits
  - 3.1 Les consommateurs
  - 3.2 Les distributeurs, les détaillants et les vendeurs
  - 3.3 Les fabricants et les fournisseurs
  - 3.4 Les licenciés et les franchisés
  - 3.5 Le propriétaire/concédant de licences de marques de commerce
4. Application législative
  - 4.1 Le Code civil du Québec
    - 4.1.1 Garanties de qualité et de sécurité des produits
    - 4.1.2 Faute d'autrui et mandat apparent
  - 4.2 La Loi sur les marques de commerce
  - 4.3 Lois sur la protection du consommateur
  - 4.4 La Convention des Nations Unies
5. Doctrine et jurisprudence
  - 5.1 Tendances américaines
    - 5.1.1 Implication du concédant de licence dans la chaîne de distribution (*stream of commerce*)
    - 5.1.2 La notion de contrôle
    - 5.1.3 La notion de «fabricant apparent» (*apparent manufacturer*)
  - 5.2 Jurisprudence canadienne
    - 5.2.1 *Bélanger c. Bic Inc.*
    - 5.2.2 *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*
6. Conclusion

### 1. Introduction

En général, au Canada, sous réserve de l'application de quelques lois, le fait d'être simplement propriétaire d'une marque de commerce et concédant

---

© CIPS, 2006.

\* Avocates de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le numéro de janvier 2007 des Cahiers de propriété intellectuelle. Publication 361.

d'une licence sur celle-ci, sans aucune autre participation dans la fabrication ou dans la chaîne de distribution d'un produit défectueux, qu'elle soit réelle ou présumée, ne semble pas, jusqu'à aujourd'hui, avoir été suffisant afin d'imposer au simple concédant la responsabilité de réparer le préjudice causé par le produit défectueux sur lequel sa marque est apposée.

Cela ne veut toutefois pas dire qu'un concédant de licence de marque de commerce, à ce seul titre, est à l'abri d'être tenu responsable envers un tiers pour le préjudice subi à cause de la défectuosité d'un bien portant sa marque. En effet, certaines législations canadiennes et plusieurs décisions, principalement américaines, pourraient ouvrir la porte à ce type de responsabilité au Canada.

Nous constaterons que certaines lois canadiennes prévoient la responsabilité des concédants de licence au même titre que les fabricants. D'autre part, aux États-Unis, les tribunaux ont effectivement reconnu la responsabilité du concédant de licence en matière de dommages causés du fait des produits. Par contre, il est important de noter que chacune de ces décisions a soulevé des facteurs au-delà de la simple détention de la propriété sur la marque et la concession d'une licence sur celle-ci à la base de la responsabilité du concédant.

Quelques exemples de ces facteurs sont: l'implication du concédant dans le processus de fabrication du produit<sup>1</sup>, le niveau de contrôle du concédant de licence sur la qualité des produits, le concédant de licence considéré comme « fabricant apparent », ainsi que la relation contractuelle entre le concédant de licence et le tiers lésé<sup>2</sup>. Nous verrons que la majorité de ces principes ayant été retenus afin d'engager la responsabilité des concédants de licence de marques de commerce existent également en droit québécois et canadien et, qu'à cet égard, un parallèle peut être tracé.

Au Québec et au Canada, la responsabilité des concédants de licence de marques de commerce à l'égard des produits n'a pas été amplement discutée au même titre qu'elle l'a été chez nos voisins américains. Dans le cadre du présent article, nous discuterons, entre autres, de l'évolution du statut du propriétaire de marques de commerce et constaterons que, pendant longtemps, la responsabilité du simple concédant de licence est demeurée pratiquement intouchable en matière de responsabilité concernant les produits en relation avec lesquels ses marques étaient associées.

---

<sup>1</sup> *Torres c. Goodyear Tire and Rubber Co.*, 786 P.2d 939 (Ariz. 1990).

<sup>2</sup> *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*, 50 O.R. (2d) 281 (C.A. d'Ont.,1985).

Par la suite, nous analyserons brièvement le rôle des différents intervenants dans la chaîne de distribution des produits, ainsi que leur niveau respectif de responsabilité à l'égard de produits défectueux.

De plus, nous verrons la législation applicable en matière de responsabilité à l'égard des produits commercialisés, laquelle s'est développée afin de conférer au consommateur un degré plus important de protection et de recouvrement dans le cas de responsabilité du fait des produits. À cet égard, nous constaterons qu'il existe une tendance à vouloir étendre la responsabilité aux divers intervenants de la chaîne de distribution, incluant, à l'occasion, les concédants de licence, lorsqu'un consommateur subit des préjudices causés par la défectuosité de produits.

La notion de licence de marques de commerce est très large et couvre les contrats de franchise; toutefois, le franchisage est un domaine très particulier et nous n'en discuterons pas de façon détaillée dans le cadre de cet article. Au même titre, les licences de marques de commerce peuvent être en association avec des services, mais nous ne traiterons pas de cet aspect.

D'autre part, le présent article n'a nullement la prétention d'être une étude exhaustive du droit international en matière de responsabilité du concédant de licence de marques de commerce, mais se veut simplement un survol de l'état du droit en la matière au Québec et au Canada.

## **2. Le rôle du propriétaire de marques de commerce: d'hier à aujourd'hui**

Traditionnellement, le propriétaire de marques de commerce était bien souvent celui qui commercialisait les produits associés à ses marques. En effet, il était généralement le fabricant et le distributeur de ces produits. Le commerce a beaucoup évolué et, de nos jours, le propriétaire concède souvent des droits d'utilisation de ses marques de commerce à de tierces parties qui prennent alors en charge la fabrication, ainsi que la commercialisation des produits en association avec lesdites marques. Dans de tels cas, le concédant de licence de marques récolte les redevances et, sujet à certaines obligations de contrôle dont nous discuterons ci-après, n'a qu'un rôle limité dans la fabrication et la vente des produits. Cette situation est de plus en plus fréquente, en considération, entre autres, de l'import/export, de la mondialisation et de l'essor de la sous-traitance de la fabrication de produits dans des pays étrangers, tels que la Chine et autres pays d'Asie et d'Amérique du Sud.

Ainsi, de nos jours, le concédant de licence de marques n'est typiquement aucunement ou peu impliqué dans la vente des produits sur lesquels ses

marques sont apposées. Par conséquent, les fabricants, distributeurs et vendeurs sont souvent ceux tenus responsables en cas de défectuosité des marchandises commercialisées. À cet effet, les lois protègent les consommateurs à l'égard des fabricants et des distributeurs ou des vendeurs de produits défectueux, tel que nous en traiterons un peu plus amplement dans cet article. Toutefois, le propriétaire et concédant de licence de marques de commerce, soit celui qui reçoit les redevances, est bien souvent le plus nanti ou le plus solvable d'entre tous. En conséquence, il est très attrayant pour le consommateur lésé de réclamer des dommages ou de poursuivre le propriétaire des marques en association avec lesquelles les produits défectueux sont vendus. Comme nous le verrons ci-après, au Canada, contrairement aux États-Unis, les tribunaux ont rarement reconnu la responsabilité simple des concédants de licence à l'égard de produits défectueux, mais ont plutôt maintenu celle des fabricants et autres intervenants étant plus directement impliqués dans la conception, dans la vente ou dans la chaîne de distribution des produits. Malgré ce qui précède, nous verrons que le libellé de certaines lois étend ou pourrait potentiellement étendre cette responsabilité au simple concédant de licence.

À cet égard, voyons de façon plus précise les parties intervenantes à la chaîne de distribution de produits, ainsi que leurs fonctions et responsabilités respectives.

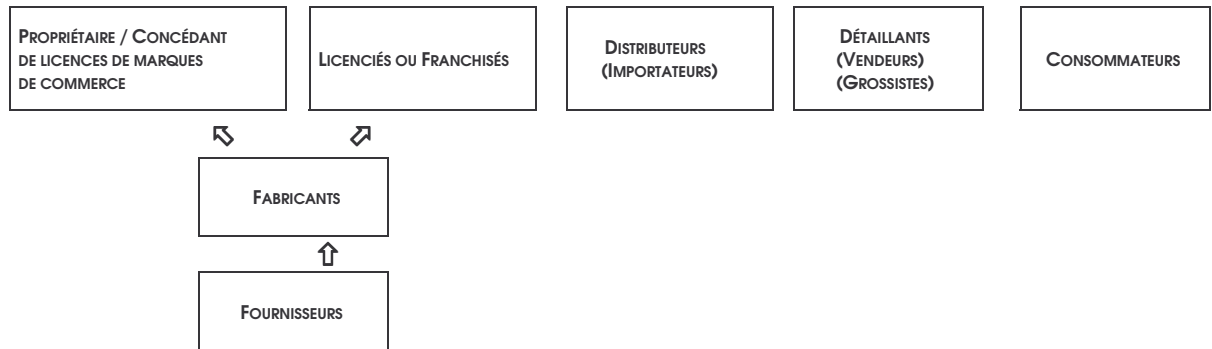
### **3. Les acteurs principaux de la chaîne de distribution des produits**

Tel que mentionné précédemment, le propriétaire de marques de commerce était, par le passé, plus souvent qu'autrement, celui qui fabriquait et vendait ses produits. Depuis un certain temps, la situation est bien différente et plusieurs intervenants font dorénavant partie de la chaîne de distribution. Pour les fins des présentes, nous analyserons brièvement le rôle de ces principaux acteurs.

Dans une chaîne de distribution classique, nous retrouvons le propriétaire des marques qui opte de concéder des licences d'utilisation de ses marques de commerce à des tierces parties qui, elles, désirent commercialiser les produits. Ces licenciés peuvent être, entre autres, des franchisés, auquel cas le contrôle du concédant est généralement plus important et les considérations de la relation contractuelle dépassent le cadre de la simple licence, mais nous n'entrerons pas dans les détails pour les fins du présent article. Le propriétaire ou le licencié peut soit fabriquer ou, plus souvent qu'autrement, faire fabriquer les produits par des fabricants au Canada ou ailleurs.

Les fabricants, pour leur part, font souvent appel à des fournisseurs en ce qui a trait à la composition des produits. Le licencié peut également recourir aux services de distributeurs afin d'assurer une commercialisation diffuse des produits dans plusieurs territoires, lesquels peuvent vendre à leur tour les produits aux détaillants.

En dernier lieu, ce sont habituellement les détaillants qui s'occupent de la vente des produits aux consommateurs, qui eux, les utiliseront et donc risquent d'en subir les préjudices s'ils sont défectueux. Ainsi, le concédant de licence se retrouve généralement plus éloigné dans la chaîne de distribution des produits vendus en association avec ses marques de commerce et fait rarement affaires directement avec le consommateur lésé. En fait, le consommateur n'est, bien souvent, pas au courant de l'identité du propriétaire des marques de commerce. Voici une illustration de ce type de chaîne de distribution :



Il est à noter qu'une même entité peut jouer plus d'un rôle. Par exemple, il peut arriver que le licencié soit le fabricant et distributeur des produits ou encore que le distributeur soit également le détaillant des produits. Voici donc, de façon succincte, les fonctions principales de ces intervenants, ainsi que leurs responsabilités à l'égard des produits commercialisés.

### 3.1 Les consommateurs

Les consommateurs sont ceux qui achètent les produits pour leur usage personnel et se retrouvent donc à la toute fin de la chaîne de distribution des produits.

Il existe dans les différentes provinces du Canada des lois particulières visant à protéger les consommateurs, car ce sont eux qui risquent de subir des préjudices si tels produits sont défectueux. Par conséquent, ce sont généralement les consommateurs qui réclament des dommages ou

entreprennent des poursuites à l'égard des intervenants de la chaîne de distribution en matière de responsabilité à l'égard de produits défectueux.

Nous verrons ci-après que les lois de certaines provinces du Canada prévoient, entre autres, des dispositions offrant des recours aux consommateurs contre divers intervenants de la chaîne de distribution, particulièrement les fabricants et les vendeurs, et que le libellé de certaines d'entre elles ont comme effet d'étendre cette responsabilité aux simples concédants de licence.

### **3.2 Les distributeurs, les détaillants et les vendeurs**

Les distributeurs (ou importateurs) sont généralement ceux qui reçoivent les produits fabriqués et qui les distribuent ensuite aux détaillants qui, à leur tour, les revendent directement aux consommateurs. Les licenciés ont souvent recours aux distributeurs afin d'élargir les territoires dans lesquels les produits peuvent être commercialisés et vendus. Les distributeurs peuvent être non exclusifs ou exclusifs et, plus souvent qu'autrement, assignés dans le pays où ils sont établis ou dans un territoire déterminé. Les distributeurs revendent les produits aux détaillants ou vendeurs à un prix plus élevé que celui fixé par les fabricants, les détaillants revendent les produits plus chers aux consommateurs, et c'est ainsi que chacun fait son profit. Comme nous le verrons, ces intervenants ont, outre leurs obligations contractuelles avec les divers intervenants, certaines responsabilités à l'égard des acheteurs (dont les consommateurs) en vertu de différentes législations.

Il est à noter que, dans certains cas, les intervenants ont des responsabilités additionnelles selon diverses législations particulières, dépendamment du type de produits vendus (par exemple, en matière de vente de produits certifiés biologiques<sup>3</sup>). Nous n'entrerons toutefois pas dans les détails de ces lois, règlements et directives pour les fins des présentes.

### **3.3 Les fabricants et les fournisseurs**

Les fabricants typiques, quant à eux, sont directement impliqués dans le processus de fabrication et de production des biens. Très souvent, ils sont les principaux fautifs dans les cas de produits défectueux. Les fabricants font

---

<sup>3</sup> Directives BIO 1 – «Exigences visant les personnes qui commercialisent au Québec des produits agroalimentaires issus de l'agriculture biologique» établies par le Conseil des Appellations Agroalimentaires du Québec (CAAQ) en vertu de la *Loi sur les appellations réservées* (L.R.Q. ch. A-20.02).

généralement affaires avec des fournisseurs afin de s'approvisionner des composantes nécessaires à la fabrication des produits. Les fabricants peuvent offrir des garanties conventionnelles par le biais de leurs distributeurs, lesquelles font partie des contrats de vente, et d'autres garanties prennent leur source dans la loi, notamment dans le *Code civil du Québec*, les lois sur la protection du consommateur des différentes provinces (lorsque l'acheteur est un individu) et la *Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises* (lorsque le vendeur et l'acheteur sont des commerçants). Nous discuterons plus amplement des responsabilités et garanties légales ci-après.

### **3.4 Les licenciés et les franchisés**

Les licenciés et les franchisés sont ceux qui bénéficient de droits d'utilisation de marques de commerce par le biais de licences de la part du propriétaire des marques. Les licences peuvent être, entre autres, exclusives ou non exclusives, limitées à un territoire ou non, et prévoient généralement le paiement de redevances en faveur du concédant de licence en considération des droits conférés. Les licences peuvent également faire partie des contrats de franchisage. Le licencié est le premier intervenant directement impliqué dans la commercialisation des produits. Il arrive que ce soit lui qui fasse fabriquer les produits et qui détermine le réseau de distribution des produits sur le marché. Selon leur rôle et leur implication au niveau de la commercialisation des produits, les licenciés et les franchisés peuvent être tenus responsables du fait des produits à titre d'intermédiaires commerciaux.

### **3.5 Le propriétaire/concédant de licences de marques de commerce**

Tel que mentionné, le propriétaire de marques de commerce fait souvent appel à des licenciés en vue de la commercialisation de produits avec lesquels ses marques seront associées. Ainsi, le propriétaire de marques permet à certains licenciés (ou franchisés) d'utiliser ses marques de commerce dans certaines limites.

Bien souvent, le propriétaire et concédant de licence, afin de s'assurer de maintenir les marques de commerce, doit exercer un certain contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits, tel que nous le verrons ci-après, et reçoit les redevances de ses licenciés ou franchisés. Ainsi, le concédant de licence est rarement directement impliqué dans la commercialisation des produits, contrairement à auparavant.

Qu'advient-il alors de la responsabilité du concédant de licence qui se retrouve de plus en plus éloigné dans la chaîne de distribution des biens vendus sous ses marques?

À cet effet, voyons d'abord brièvement la législation applicable en la matière.

#### **4. Application législative**

Afin de déterminer l'étendue ou la responsabilité des différents intervenants de la chaîne de distribution de produits, il importe de préalablement cerner la nature juridique des relations entre la victime du bien défectueux et celui devant répondre du dommage subi, le cas échéant<sup>4</sup>. Nous discuterons brièvement de certaines des lois applicables en la matière ci-après. Nous verrons, qu'entre autres, en vertu du *Code civil du Québec* et de la *Loi sur la protection du consommateur* du Québec, l'acheteur d'un produit peut poursuivre tant le vendeur, le fabricant, le distributeur, le grossiste, l'importateur et le fournisseur dudit produit et, parfois même, le simple concédant de licence.

La *Loi sur les marques de commerce*<sup>5</sup> ne traite pas particulièrement de la responsabilité du concédant d'une licence envers un tiers lésé par un produit défectueux sur lequel la marque du concédant est apposée, mais nous discuterons de certains autres aspects de la loi représentant une certaine pertinence quant au sujet qui nous intéresse.

D'autre part, nous verrons que les lois sur la protection du consommateur de certaines provinces du Canada prévoient des dispositions imposant aux vendeurs, aux fabricants et certains autres intervenants de la chaîne de distribution de produits, incluant dans des cas particuliers les concédants de licence, des devoirs et responsabilités spécifiques en matière de qualité et de sécurité des biens.

Finalement, nous étudierons brièvement la *Convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises*, laquelle prévoit, entre autres, certaines normes de conformité des biens à être respectées par les vendeurs.

---

<sup>4</sup> *La responsabilité du vendeur et du fabricant pour la qualité et la sécurité des biens*, Me Jeffrey Edwards, 2000-2006, [www.avocat.qc.ca/public/iiresp-fabricant.htm](http://www.avocat.qc.ca/public/iiresp-fabricant.htm), dernière mise à jour le 23 mai 2006.

<sup>5</sup> L.R.C., 1985, ch. T-13.



## 4.1 Le Code civil du Québec

Au Québec, en analysant la question de la responsabilité du fait des produits, il importe de référer au *Code civil du Québec* afin de déterminer les dispositions qui peuvent trouver application dans les cas où un tiers subit des dommages en raison d'un bien défectueux. Le *Code civil du Québec* ne réfère pas spécifiquement au concédant de licence de marques de commerce. Toutefois, il est important de souligner les dispositions suivantes du *Code civil du Québec* pouvant trouver application en matière de responsabilité du fait des produits.

### 4.1.1 Garanties de qualité et de sécurité des produits

Dans des circonstances particulières prévues par le *Code civil du Québec*, certaines personnes participant à la chaîne de distribution d'un produit peuvent être tenues de réparer le préjudice causé à un tiers par ce bien. Il s'agit du vendeur, du fabricant, de la personne qui fait la distribution d'un bien sous son nom et du fournisseur d'un bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit l'importateur du bien<sup>6</sup>. La responsabilité de certains de ces intervenants peut être engagée en vertu de la garantie sur la qualité du bien prévue aux articles 1726 et suivants du *Code civil du Québec*, ou encore suite à la responsabilité du fait d'un bien non sécuritaire, tel qu'énoncé aux articles 1468, 1469 et 1473 du *Code civil du Québec*.

De plus, en vertu des articles 1468, 1469, 1726 et suivants du *Code civil du Québec*, le fabricant, le fournisseur, ainsi que la personne qui fait la distribution d'un bien sous son nom ou comme étant son bien, dont le grossiste et l'importateur, sont tous tenus de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité d'un bien (responsabilité du fait des biens) et de garantir à l'acheteur que les biens vendus sont exempts de vices cachés qui les rendent impropres aux usages auxquels ils sont destinés ou diminuent tellement leur utilité que l'acheteur ne les aurait pas achetés ou n'aurait pas donné si haut prix s'ils avaient été connus (garantie de qualité).

Afin de s'exonérer de la responsabilité pour biens non sécuritaires, il faudrait prouver que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu'elle était du moins en mesure de prévoir le préjudice<sup>7</sup>.

Outre ces cas d'exonération, le fabricant, distributeur ou fournisseur du bien ne sera pas non plus tenu de réparer le préjudice, si le défaut ne pouvait être

---

<sup>6</sup> Articles 1468 et 1730 *C.c.Q.*

<sup>7</sup> Article 1473(1) *C.c.Q.*

connu, compte tenu de l'état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien, et qu'il n'a pas été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance de l'existence de ce défaut<sup>8</sup>.

Tel que nous l'avons vu précédemment, les intervenants identifiés à ces dispositions du *Code civil du Québec* font partie de la chaîne de distribution d'un produit avant d'atteindre ultimement le consommateur. Souvent, le concédant octroie une licence sur sa marque au licencié et c'est ce dernier, ou encore un autre fabricant désigné par le licencié, qui fabriquera le produit, y apposera la marque de commerce et vendra ou fera vendre le produit. Le concédant de licence, à moins d'être impliqué dans la fabrication, l'importation, la distribution ou la vente de produits, n'est pas expressément visé par ces dispositions du *Code civil du Québec*.

#### 4.1.2 Faute d'autrui et mandat apparent

Certaines autres dispositions du *Code civil du Québec* sont également intéressantes à mentionner dans le cadre de la présente étude sur la responsabilité d'un concédant de licence. Il s'agit des dispositions relatives à la faute d'autrui et au mandat apparent.

L'article 1463 du *Code civil du Québec*, qui traite de la faute d'autrui, prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions, tout en conservant, néanmoins, ses recours contre eux. Il s'ensuit que si le licencié d'une marque de commerce est ou peut être assimilé à un préposé du concédant de licence, le concédant pourrait alors être tenu indirectement responsable pour un dommage causé par la faute de son licencié.

Le facteur le plus important à considérer lorsque l'on veut déterminer si une personne peut être réputée être le préposé d'une autre personne est le degré de contrôle exercé par celui que l'on prétend être le commettant<sup>9</sup>. Nous verrons plus loin la manière dont la notion de contrôle a également joué un rôle important dans certaines décisions américaines afin de retenir la responsabilité du concédant de licence de marques de commerce<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Article 1473(2) *C.c.Q.*

<sup>9</sup> *Curley c. Latreille*, (1920) 60 R.C.S. 131.

<sup>10</sup> *Torres c. Goodyear Tire and Rubber Co.*, 901 F.2d 750 (9<sup>th</sup> Cir. 1990); *Carter c. Joseph Bancroft & Sons Co.* 360 F. Supp.1103 (E.D. Pa. 1973); *Kosters c. Seven-Up Co.* 595 F.2d 347, 353 (6<sup>e</sup> Cir. 1979).

D'autre part, au Québec, le principe de mandat apparent est codifié à l'article 2163 du *Code civil du Québec*, qui se lit comme suit :

Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.

La jurisprudence, dans son analyse de l'article 2163 du *Code civil du Québec*, a identifié quatre conditions à remplir afin de le rendre applicable:

- i) l'absence de pouvoir de représentation du mandataire;
- ii) la bonne foi du tiers qui invoque le bénéfice du mandat apparent;
- iii) des motifs raisonnables pour le tiers de croire au mandat; et, enfin,
- iv) des motifs émanant du mandant.<sup>11</sup>

Néanmoins, il est important de noter que la détermination d'un cas de mandat apparent demeure une question de fait<sup>12</sup>.

Il en ressort donc que si le concédant d'une licence laisse croire au public que son licencié, fabricant, distributeur ou vendeur d'un produit défectueux, est son mandataire, il risque, selon nous, d'engager sa responsabilité à l'encontre d'un tiers qui croit, de bonne foi, qu'il achète un produit qui a été fabriqué par le concédant lui-même ou par son mandataire.

## 4.2 La Loi sur les marques de commerce

Tel que mentionné, la *Loi sur les marques de commerce*<sup>13</sup> ne prévoit pas spécifiquement de dispositions relatives à la responsabilité du propriétaire de marques de commerce à l'égard des produits vendus sous ses marques de commerce par lui ou par ses licenciés ni ne traite de la responsabilité des concédants de licence envers un tiers lésé par un produit défectueux sur lequel la marque du concédant est apposée. Toutefois, le concédant de licence a certaines obligations de contrôle à l'égard des caractéristiques et de la qualité des marchandises vendues en association avec ses marques<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> *Beaudoin c. Compagnie d'assurance-vie Manufacturers*, [1991] R.R.A. 578 (C.Qué.)

<sup>12</sup> *Ledlev Corp. Ltd. c. New York Underwriters Insurance Co.*, [1973] R.C.S. 751.

<sup>13</sup> L.R.C., 1985, ch. T-13.

<sup>14</sup> Article 50 *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13.

En effet, l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* stipule que, dans les cas où le propriétaire d'une marque de commerce concède une licence à un tiers pour l'utilisation de sa marque en association avec des marchandises ou services, l'utilisation faite par le licencié peut bénéficier au propriétaire de la marque, en autant que certaines conditions sont respectées. La condition primordiale est le contrôle, direct ou indirect, qui sera exercé par le concédant de licence sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services en association avec lesquels la marque de commerce est employée.

Le paragraphe 50(2) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit une présomption simple quant au contrôle exercé par le concédant lorsqu'un avis public a été donné relativement à l'identité du propriétaire et le fait que l'emploi de la marque fait l'objet d'une licence. Dans un tel cas, le propriétaire qui octroie une licence sur sa marque de commerce sera présumé exercer le contrôle nécessaire lui permettant de bénéficier de l'emploi, la publicité et l'exposition de ladite marque par son licencié comme s'il l'avait accompli lui-même. Le fardeau de prouver que ce contrôle n'existe pas réellement repose donc sur celui qui prétend que le propriétaire devrait perdre ses droits dans la marque et que la marque devrait être radiée pour manque d'emploi par son titulaire. La présomption est donc réfragable en prouvant que le propriétaire de la marque ne contrôle pas en fait la marque utilisée sous licence par le licencié et le concédant ne pourrait, le cas échéant, tirer aucun avantage des actes posés par son licencié.

Les actes suivants posés par un concédant peuvent servir à établir un contrôle suffisant par le concédant d'une licence sur les marchandises ou services en association avec lesquels la marque est employée:

- Son implication active dans les affaires quotidiennes du licencié;
- La vérification du processus de contrôle de la qualité du licencié de façon périodique;
- L'inspection des opérations et produits finaux du licencié sur lesquels la marque sous licence est apposée<sup>15</sup>;
- Le droit d'inspecter les lieux du licencié;
- L'établissement de spécifications détaillées de contrôle de la qualité à être respectées par le licencié; et
- La nécessité de l'approbation préalable du concédant de licence relativement à tout matériel promotionnel et à toute autre utilisation de la marque sur les produits vendus par le licencié.

---

<sup>15</sup> Frank L. POLITANO, *Trademarks II – An Advanced Practical Course – Intellectual Property Institute of Canada* (Montréal, McGill University/IPIC, 2005).

Nous verrons qu'une obligation équivalente existe chez nos voisins américains et que ce contrôle est un facteur qui a été considéré afin de reconnaître la responsabilité d'un concédant de licence.

Finalement, il est également opportun de noter que l'article 8 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que celui qui cède des marchandises garantit au cessionnaire que la marque de commerce (ou nom commercial) apposée sur lesdites marchandises a été et peut être licitement employée. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas de garantie quant à la qualité des produits transférés, mais simplement quant à la légalité de l'emploi de la marque de commerce apposée sur lesdites marchandises transférées<sup>16</sup>.

### 4.3 Lois sur la protection du consommateur

Même si l'objet du présent article n'est pas d'analyser en détail les lois sur la protection du consommateur, il est toutefois à propos de mentionner que ces dernières, lesquelles s'appliquent seulement lorsque le vendeur est un commerçant et que l'acheteur est une personne physique achetant à des fins non commerciales, soit un consommateur, imposent certaines obligations aux vendeurs et aux fabricants de produits en matière de qualité et de sécurité des biens. Notamment, nous verrons qu'au Québec et en Saskatchewan, les lois sur la protection du consommateur assimilent, dans certains cas, les concédants de licence à des fabricants de par leur définition élargie de la notion de fabricant.

La majorité des provinces canadiennes ont adopté une loi visant à protéger les intérêts des consommateurs. Puisque ces lois sont généralement d'ordre public, les parties ne peuvent en limiter ou en exclure les dispositions. Par conséquent, il est impossible pour les intervenants pour lesquels des obligations sont prévues de limiter ou d'exonérer leur responsabilité, et ce, même avec le consentement du consommateur.

En vertu des articles 37 et 38 de la *Loi sur la protection du consommateur* (Québec)<sup>17</sup>, le bien doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné et à un usage normal pendant une durée raisonnable. D'autre part, l'article 53 de la *Loi sur la protection du consommateur* protège le consommateur contre les vices cachés et oblige le commerçant et le

---

<sup>16</sup>Hugues G. RICHARD et Laurent CARRIÈRE, *Loi canadienne sur les marques de commerce* annotée, (Toronto, Carswell, 2000), p. 149-150.

<sup>17</sup> *Loi sur la protection du consommateur*, L.R.Q., Chapitre P-40.1.

fabricant à fournir avec le bien des indications visant l'utilisation contre un risque ou un danger d'utilisation du bien.

Il est particulièrement intéressant de noter et d'attirer votre attention sur les définitions des mots «fabricant» (anciennement «manufacturier») et «manufacturer» en anglais) dans la *Loi sur la protection du consommateur* (Québec) et «manufacturer» dans le *Consumer Protection Act* (Saskatchewan) dont voici les extraits

Alinéa 1g) – *Loi sur la protection du consommateur* (Québec):

g)«fabricant»: une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:

i) une personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien;

ii) *lorsque le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;*

g) "manufacturer" means a person in the business of assembling, producing or processing goods, and, in particular,

i) a person who represents himself to the public as the manufacturer of goods;

ii) *where the manufacturer has no establishment in Canada, a person who imports or distributes goods manufactured outside Canada or a person who allows his trademark to be used on goods;*

(Les italiques sont nôtres.)

Alinéa 39(h) - *Consumer Protection Act* (Saskatchewan):

(h) "manufacturer" means a person who carries on the business of assembling, processing or manufacturing consumer products and includes:

i) *any person who attaches his or her brand name or causes or permits his or her brand name to be attached to consumer products;*

ii) any person who describes himself or herself or holds himself or herself out to the public as the manufacturer of consumer products; and;

iii) where consumer products are manufactured outside Canada and the foreign manufacturer of the products does

not have a regular place of business in Canada, a person who imports or distributes those products;»

(Les italiques sont nôtres.)

Il appert du libellé même de ces définitions que, dans certains cas, une personne qui permet que ses marques de commerce soient apposées sur des produits destinés à des consommateurs, soit un concédant de licence, soit assimilée à un fabricant au sens de ces lois.

À l'époque de l'adoption de la *Loi sur la protection du consommateur* (Québec) en 1978, la définition du terme «fabricant» (alors, «manufacturier») a été présentée comme «élargissant la notion commune de manufacturier de façon à permettre au consommateur de le rejoindre plus facilement en cas de recours<sup>18</sup>». Cette définition élargie a été basée sur celle qui existait à l'époque en Saskatchewan, dans le but de préserver les recours de consommateurs lorsque le véritable manufacturier n'a pas d'établissement au Canada. Cette extension de la définition avait pour objectif d'empêcher que le recours du consommateur québécois contre le manufacturier étranger soit illusoire<sup>19</sup>.

Une telle définition est substantiellement similaire à celle retrouvée dans le *Consumer Protection Act* (Saskatchewan), une des différences étant que la disposition de la Saskatchewan s'applique à quiconque permet que sa marque de commerce soit apposée sur des produits, même si telle personne ne correspond pas autrement à la définition de fabricant, alors qu'au Québec, le concédant de licence est assimilé à un fabricant seulement lorsque le véritable fabricant du produit n'a pas d'établissement au Canada.

En Saskatchewan, le propriétaire de marque de commerce et le concédant de licence qui permet que ses marques soient utilisées en relation avec des produits commercialisés sont automatiquement présumés des fabricants au sens du *Consumer Protection Act* et donc tenus aux mêmes obligations et responsabilités que les fabricants au sens strict.

Par ailleurs, au Québec, le concédant de licence sera assimilé à un fabricant seulement dans le cas où le fabricant du produit n'a pas d'établissement au Canada.

---

<sup>18</sup> Commission permanente, 29 novembre 1978, B-8217, Mme Payette.

<sup>19</sup> La nouvelle loi du Québec sur la Protection du consommateur (Projet de loi 72), Conférences Memorial Meredith, (Montreal, McGill University, 1979), p. 14.

D'autre part, le libellé de ces deux lois assimile également à un fabricant i) celui qui se présente au public comme étant le fabricant des produits et ii) le distributeur ou l'importateur de produits, lorsque ces produits sont fabriqués à l'extérieur du Canada et que le fabricant étranger n'a pas d'établissement ou de place d'affaires au Canada.

Voici un exemple d'application hypothétique cité dans l'ouvrage *Meredith, Conférences Memorial, 1979*, de la faculté de droit de l'Université McGill sur La nouvelle loi du Québec sur la Protection du consommateur:

If, to make a hypothetical example, Canadian General Electric imports a microwave oven from Japan and sells the oven under its own trademark, a Quebec consumer-buyer complaining of a defect in the oven will be able to sue General Electric. However, he will not be able to sue General Electric if the Japanese manufacturer has established an assembly plant in British Columbia unless he can show that General Electric has also held itself out as the manufacturer of the oven within the meaning of clause (i) of the definition of manufacturer.<sup>20</sup>

Il est intéressant de noter que ces dispositions n'ont pas été fréquemment mentionnées, encore moins discutées ou invoquées devant les tribunaux. Pourtant, le libellé de ces articles est limpide et étend, dans certains cas, la responsabilité des fabricants aux simples concédants de licence. Par conséquent, il est primordial pour les concédants de licence d'en tenir compte, lorsque possible, dans leur stratégie de commercialisation.

#### **4.4 La Convention des Nations Unies**

La *Convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises* («CNUVIM») est incorporée au droit québécois en vertu de la *Loi concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*<sup>21</sup> et au droit canadien en vertu de la *Loi sur la convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises*<sup>22</sup>. L'objectif de la CNUVIM est d'uniformiser le droit applicable en matière de vente internationale de marchandises pour tous les pays signataires. Les articles 35 et suivants de la CNUVIM prévoient les exigences de conformité des

---

<sup>20</sup> P. 29 et 30.

<sup>21</sup> LRQ c. c-67.01.

<sup>22</sup> L.C. 1991, c.13.



marchandises vendues à l'égard du vendeur. L'article 35 indique particulièrement les critères de conformité des marchandises:

1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

2) À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;

b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;

c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

Les parties peuvent toutefois exclure l'application de toute ou partie de la CNUVIM dans leur contrat. Il est également important de mentionner que la CNUVIM s'applique seulement lorsque le vendeur et l'acheteur sont des commerçants et ne s'applique donc pas aux consommateurs. De plus, les parties doivent résider dans des pays ayant adhéré à la CNUVIM.

La CNUVIM ne prévoit aucunement la responsabilité des concédants de licence de marques de commerce. D'autre part, la CNUVIM ne fournit aucune définition du mot « vendeur » et la jurisprudence ne semble pas s'être

penchée sur son interprétation. Toutefois, il est important de mentionner que si la notion de «vendeur» est appelée à être élargie, dans un tel cas, les obligations du vendeur en vertu de la CNUVIM pourraient être étendues au concédant de licence de marque et pourrait engendrer sa responsabilité à cet égard.

## 5. Doctrine et jurisprudence

Dans quels cas la responsabilité d'un concédant de licence de marques de commerce a-t-elle été reconnue par les tribunaux lorsqu'il n'est ni fabricant, ni distributeur, ni fournisseur ou vendeur du bien qui porte sa marque et qui cause un préjudice à un tiers? Comme nous le verrons, il y a très peu de décisions canadiennes sur le sujet. Par conséquent, le manque de décisions canadiennes nous oblige à nous tourner vers les États-Unis et à analyser les décisions qui y ont été rendues, ainsi que la doctrine établie afin de faire un parallèle avec le Québec et le Canada.

### 5.1 Tendances américaines

Selon certains auteurs, les tribunaux américains se basent sur différentes théories, dont principalement la négligence, la responsabilité stricte et la responsabilité indirecte, afin d'étendre, dans des circonstances précises, la responsabilité du fait des biens aux concédants de licence de marques de commerce. Entre autres, les facteurs suivants ont particulièrement été considérés à cet effet:

1. l'implication du concédant de licence dans la chaîne de distribution («stream of commerce»);
2. la notion de contrôle; et
3. la notion de «fabricant apparent».

Il semble toutefois exister des difficultés à concilier et circonscrire ces différentes notions. À cet effet, les tribunaux n'expriment pas clairement dans leurs jugements la base sur laquelle ils s'appuient afin d'engager la responsabilité du concédant de licence, tel qu'énoncé par un auteur américain<sup>23</sup> :

...although courts have recited a number of “factors” that should be considered in assessing licensor liability, they have not indicated whether any of these factors is more important than others, or whether a certain number of factors must be

---

<sup>23</sup> David J. Franklyn, *Toward a Coherent Theory of Strict Tort Liability for Trademark Licensors* (1998), 72-1 *Southern California Law Review*, à la page 4.

present before strict liability will be imposed. Instead, courts frequently “mix” together loosely-defined vicarious liability concepts with products liability rationales to create a “soup” of factors that somehow justifies imposing strict liability on a particular trademark licensor.

En général, même aux États-Unis, le concédant de licence de marque de commerce n'est pas le défendeur typique dans une poursuite basée sur la responsabilité du fait des produits. Une telle poursuite est normalement intentée à l'encontre des autres intervenants de la chaîne de distribution d'un produit, en débutant par le fabricant et le vendeur.

Toutefois, aux États-Unis, la responsabilité de celui qui octroie une licence sur une marque a beaucoup évolué au cours des années. Historiquement, la responsabilité du fait des produits ne pouvait être imposée qu'au fabricant du bien et ce, seulement dans les cas où l'on prouvait que le fabricant avait été négligent dans la fabrication dudit bien<sup>24</sup>. Éventuellement, il devenait de plus en plus difficile de prouver la négligence du fabricant, surtout avec l'écart entre le fabricant et le consommateur qui continuait de s'agrandir.

Dans le but de contourner cet obstacle important et de protéger les consommateurs, le législateur américain adopta le principe de la responsabilité stricte (*strict liability*)<sup>25</sup>. L'analyse faite de ce principe par la jurisprudence a élargi sa portée au fil des années. Il est ainsi devenu de plus en plus courant de voir la responsabilité du concédant de licence d'une marque engagée envers le consommateur en vertu du principe de la responsabilité stricte.

Essentiellement, la loi américaine en question prévoit que le vendeur d'un produit défectueux sera tenu responsable pour le préjudice physique causé au consommateur ou à sa propriété si i) le fait de vendre les produits fait partie des affaires du vendeur et ii) le bien, lorsque reçu par le consommateur, est substantiellement dans le même état qu'au moment de la vente<sup>26</sup>. Le but principal de la responsabilité stricte est de placer le fardeau de la preuve sur les fabricants et vendeurs d'un produit défectueux et d'accorder une présomption en faveur du consommateur<sup>27</sup>. Avec la création du concept de la responsabilité stricte, le consommateur lésé par un bien

---

<sup>24</sup> Ralph J. Scola, *Licensor Liability in U.S.* (1980), 15-3 *LES Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society*, à la p. 167.

<sup>25</sup> Section 402 (A) of the Restatement (2<sup>nd</sup>) of Torts.

<sup>26</sup> Section 402 (A) of the Restatement (2<sup>nd</sup>) of Torts.

<sup>27</sup> Jennie M. Crowley, *Licensor and Strict Liability* (1983), 18-2 *LES Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society*, à la p. 125.

défectueux n'a donc pas besoin de prouver ni la connaissance du défaut par le fabricant, ni sa négligence dans la fabrication du produit. Le raisonnement à l'appui de ceci est, du moins en partie, le fait que les vendeurs et fabricants ont généralement plus de moyens et de ressources à leur disposition que le consommateur.

Au Canada, la notion de responsabilité stricte existe également, comme par exemple dans des lois où la responsabilité de certaines personnes est engagée sans avoir à démontrer leur implication, leur faute ou leur négligence. Toutefois, ce principe ne semble pas avoir été appliqué de façon aussi large au Canada par les tribunaux afin de reconnaître la responsabilité d'un concédant de licence dans le cas de dommages causés par un produit défectueux sur lequel la marque du concédant était apposée. Malgré ce qui précède, le simple concédant de licence pourrait, dans certains cas, engager sa responsabilité sur la base de la responsabilité stricte en vertu des lois sur la protection du consommateur du Québec et de la Saskatchewan, tel que nous l'avons vu précédemment.

### **5.1.1 Implication du concédant de licence dans la chaîne de distribution (*stream of commerce*)**

Une des premières décisions américaines à étendre l'application de la doctrine de la responsabilité stricte afin d'inclure celui qui octroie une licence sur une marque de commerce est l'affaire *Kasel c. Remington Arms Company*<sup>28</sup>. Dans cet arrêt, la victime a été blessée lorsqu'une balle défectueuse d'un fusil de chasse a explosé. La balle a été fabriquée par le licencié de la marque. Le concédant de licence, soit Remington, détenait quarante pour cent (40%) des actions émises et en circulation du licencié, mais cette relation entre le concédant de licence et le licencié n'a pas été le facteur déterminant dans la décision de la cour. La Cour d'appel a plutôt décidé que la défenderesse Remington devait être tenue responsable sur la base d'une responsabilité stricte.

En première instance, le juge a décidé en faveur de la défenderesse, mais cette décision a été renversée en appel. La Cour d'appel, tout en reconnaissant que la responsabilité stricte s'applique surtout à l'encontre des intervenants que l'on retrouve en descendant la chaîne de distribution d'un produit en commençant par le fabricant vers le consommateur, a conclu que tant que le franchiseur ou le concédant de licence de marque de commerce est un intervenant (lien) dans la commercialisation d'un produit

---

<sup>28</sup> *Kasel c. Remington Arms Company, App.*, 101 Cal. Rptr. 314 (1972).

défectueux, il n'y a aucune raison de refuser d'appliquer la théorie de la responsabilité stricte à une telle entité :

As long as the franchisor or trade-mark licensor can be said to be a link in the marketing enterprise which placed a defective product within the stream of commerce, there is no reason in logic for refusing to apply strict liability in tort to such an entity.<sup>29</sup>

Pour arriver à cette conclusion, le juge a cité un extrait d'un article<sup>30</sup> où l'auteur exprime l'opinion suivante:

The products liability rationale should be extended to the licensors of trademarks. It is inconsistent to hold producers, manufacturers, and others in the line of supply to a standard of care with respect to the public, and at the same time permit the trademark owner to escape this responsibility by entering into a license agreement. If the mark owner were to utilize the mark on his own product, the traditional theories of products liability would provide the injured consumer with a remedy. The facts that the trademark is an important factor in consumer product selection and that the mark owner has a great influence on the quality of the final product are not changed by the licensing agreement. All that is changed is the mark owner's duty to the public with respect to those products.

Quelques années plus tard, le même raisonnement a été appliqué dans l'affaire *Connely c. Uniroyal, Inc.*<sup>31</sup> afin de retenir la responsabilité de Uniroyal, propriétaire de la marque qui apparaissait sur un pneu qui a causé des dommages au demandeur. Uniroyal avait octroyé une licence pour l'utilisation de sa marque sur des pneus fabriqués par le licencié. La cour était d'avis que:

A licensor is an integral part of the marketing enterprise, and its participation in the profits reaped by placing a defective product in the stream of commerce presents the same public policy reasons for the applicability of strict liability which supported the imposition of such liability on wholesalers, retailers and lessors.<sup>32</sup>

Ainsi, ces décisions étaient parmi les premières où les tribunaux ont tenu le concédant de licence de marques responsable du seul fait qu'il était partie à la chaîne de distribution de produits défectueux.

---

<sup>29</sup> *Kasel c. Remington Arms Company, App.*, 101 Cal. Rptr. 314 (1972), à la p. 323.

<sup>30</sup> «Tort Liability of Trademark Licensors», 55 *Iowa Law Review* p. 693.

<sup>31</sup> *Connely c. Uniroyal Inc.*, 389 N.E.2d 155 (1979).

<sup>32</sup> *Connely c. Uniroyal Inc.*, 389 N.E.2d 155 (1979).

### 5.1.2 La notion de contrôle

Tel que mentionné préalablement, au Canada<sup>33</sup>, comme aux États-Unis<sup>34</sup>, le propriétaire d'une marque de commerce qui souhaite octroyer une licence sur sa marque doit exercer un certain contrôle, direct ou indirect, sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises en association avec lesquelles la marque de commerce est employée par le licencié afin que le propriétaire puisse bénéficier de l'emploi de sa marque par son licencié<sup>35</sup>. Toutefois, selon l'interprétation de la doctrine et des tribunaux américains, le contrôle exercé par le concédant de licence de marques sur son licencié et sur les marchandises avec lesquelles la marque est associée pourrait être déterminant afin de tenir le concédant responsable pour une faute commise par son licencié. Il s'agit donc de bien discerner les différents niveaux de contrôle qu'un concédant de licence peut et doit exercer afin de conserver ses droits sur ses marques, mais d'éviter d'engager sa responsabilité.

Comme nous le verrons, il serait donc justifié, pour certains, de prétendre que le concédant de licence fait partie de la chaîne de distribution, en ce qu'il a un devoir de contrôle à l'égard des produits commercialisés sous ses marques de commerce et donc, que sa responsabilité pourrait être invoquée en matière de préjudices causés par le fait de marchandises défectueuses. Il s'agit là de théories sur lesquelles les américains se sont basés afin d'étendre la responsabilité aux concédants de licence.

En effet, dans plusieurs causes américaines, le concédant de licence de marque de commerce a été tenu responsable vis-à-vis le consommateur d'un produit défectueux suite au degré de contrôle exercé par le concédant sur les affaires du licencié, soit sur la base d'une responsabilité stricte ou encore d'une responsabilité indirecte.

Dans l'affaire *Torres c. Goodyear Tire and Rubber Co.*<sup>36</sup>, les demandeurs étaient impliqués dans un accident de la route causé par un pneu défectueux qui avait été fabriqué par le licencié du détenteur de la marque GOODYEAR. En essayant de déterminer si le concédant de licence pourrait être tenu responsable pour les dommages subis par les demandeurs, la Cour a mis l'emphase sur le degré de contrôle exercé par le concédant sur la fabrication et la vente des pneus portant la marque sous licence. En ce

---

<sup>33</sup> Article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13.

<sup>34</sup> *Lanham (Trademark) Act* (15 U.S. Code).

<sup>35</sup> Article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13.

<sup>36</sup> *Torres c. Goodyear Tire and Rubber Co.*, 901 F.2d 750 (9<sup>e</sup> Cir. 1990).

faisant, elle a jugé que le concédant de licence était impliqué dans le processus de fabrication et de distribution des pneus de façon considérable, puisqu'il fallait que les pneus soient fabriqués conformément aux formules, spécifications et instructions du concédant et en utilisant des matériaux approuvés par le concédant. De plus, il fallait que le licencié se conforme aux normes de production, d'étiquetage, de promotion et d'emballage imposé par le concédant de licence. La Cour a ainsi statué que le concédant devait être tenu responsable des dommages subis par les demandeurs.

Dans une cause de franchise, *Kosters c. Seven-Up Co.*<sup>37</sup>, le demandeur a perdu la vision d'un œil suite à l'explosion d'une bouteille de boisson gazeuse de marque SEVEN-UP. Le franchiseur dans cette cause exerçait un contrôle sur le genre, le style, la dimension et le design du carton qui contenait les bouteilles et qui avait été mis sur le marché par le franchisé. Le tribunal a conclu que la responsabilité du franchiseur pouvait être engagée par le degré de contrôle qu'il exerçait sur les produits, lequel peut donner raison au public de croire qu'il contrôlait effectivement les produits et devait les garantir. À cet effet, la cour écrit :

Liability is based on the franchisor's control and the public's assumption, induced by the franchisor's conduct that it does in fact control and vouch for the product.

Dans une autre cause américaine, *Carter c. Joseph Bancroft & Sons Co.*<sup>38</sup> la robe de la demanderesse a pris feu. La demanderesse a poursuivi la défenderesse, propriétaire de la marque qui figurait sur l'étiquette de la robe. Le propriétaire de la marque a prétendu qu'il n'était pas responsable puisqu'il était simplement le concédant d'une licence sur la marque et non le fabricant de la robe.

Le tribunal a constaté que même si le propriétaire de la marque n'avait pas fabriqué la robe, il fournissait tout de même des spécifications pour la fabrication et avait un contrôle sur les standards de qualité requis pour la fabrication par le licencié. Ainsi, la cour a jugé que le concédant de licence était suffisamment impliqué dans le processus de fabrication du produit pour être assimilé à un « vendeur » et être tenu responsable du préjudice subi par la demanderesse, conformément à la loi<sup>39</sup>.

Il n'est donc pas toujours facile pour un concédant de licence de faire la distinction entre le degré de contrôle requis en vertu des lois afin de

<sup>37</sup> *Kosters c. Seven-Up Co.* 595 F.2d 347, 353 (6<sup>e</sup> Cir. 1979).

<sup>38</sup> *Carter c. Joseph Bancroft & Sons Co.* 360 F. Supp.1103 (E.D. Pa. 1973).

<sup>39</sup> Sections 400 and 402(A) of the Restatement (2<sup>nd</sup>) of Torts.

bénéficiaire de l'emploi de la marque par son licencié et le type de contrôle qui pourrait être jugé suffisant afin d'engager sa responsabilité, même lorsque son licencié est, d'après lui, un entrepreneur indépendant.

Le concédant de licence est souvent confronté à un dilemme. D'une part, il doit s'assurer d'exercer assez de contrôle afin d'éviter la radiation de sa marque et, d'autre part, il doit être prudent afin de ne pas exercer trop de contrôle car, en vertu de la tendance jurisprudentielle américaine, il risque alors d'engager sa responsabilité dans le cadre d'une poursuite relative à des dommages subis par un consommateur d'un produit défectueux sur lequel sa marque est apposée par le licencié. Et encore, s'il n'exerce pas un contrôle suffisant sur les biens qui portent sa marque, on pourra, dans certaines circonstances, lui reprocher d'avoir été négligent.

### 5.1.3 La notion de «fabricant apparent» (*apparent manufacturer*)

Certaines entreprises, surtout les grandes, consacrent une partie importante de leurs dépenses à la publicité et à la promotion de leurs produits et marques de commerce. Ceci fait en sorte que leur marque devient très connue des consommateurs. Par une telle publicité de la marque, le public peut être porté à croire que la marque crée une garantie relativement à la qualité des produits ou services en association avec lesquels la marque est utilisée et que l'entité à qui appartient la marque est responsable de la qualité des marchandises ou des services<sup>40</sup>. En n'indiquant pas les autres intervenants qui font partie de la chaîne de distribution sur ses produits, le propriétaire des marques de commerce peut risquer d'exposer sa responsabilité à l'égard des tiers sur la base d'une responsabilité indirecte (*vicarious liability*) puisqu'il est vu comme étant le «fabricant apparent» des biens qui sont vendus en association avec ses marques de commerce.

Aux États-Unis, la théorie de «fabricant apparent» est prescrite par la loi, à l'article 400 du «Restatement (2d) of Torts», et prévoit ce qui suit :

One who puts out as his own product a chattel manufactured by another is subject to the same liability as though he were its manufacturer.

Les principes de responsabilité indirecte et celui du « fabricant apparent » ont été cités à plusieurs reprises afin de retenir la responsabilité du concédant

---

<sup>40</sup> Sheldon Burshtein, «Liability of Trademark Licensors» (1984), 19-2 *LES Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society*, p. 98.



de licence pour la faute commise par son licencié<sup>41</sup>. La notion de contrôle était également importante dans l'analyse de ces concepts. En effet, le degré de contrôle exercé par le concédant sur les biens qui portent sa marque est un des facteurs à considérer lorsque l'on tente de déterminer si le concédant de licence peut être assimilé à un «fabricant apparent».

Par ailleurs, le concept de la responsabilité indirecte (*vicarious liability*) existe également au Canada et ressort d'une analyse juridique qui ressemble à la notion de mandat apparent. Au Canada, la théorie de la responsabilité indirecte a été fréquemment invoquée afin d'engager la responsabilité d'un franchiseur pour les actes de son franchisé<sup>42</sup>.

Par ailleurs, il est intéressant de rappeler qu'en vertu des lois sur la protection du consommateur du Québec et de la Saskatchewan, une personne qui se présente au public comme étant le fabricant d'un bien sera réputée être un fabricant pour les fins de l'application de ces lois, ce qui s'apparente à la notion de «fabricant apparent» aux États-Unis.

Dans une décision américaine plus récente, *Kennedy c. Guess, Inc.*<sup>43</sup>, la Cour suprême de l'Indiana a traité, entre autres, du concept du « fabricant apparent ». Le tribunal a analysé les concepts de la responsabilité stricte et de la négligence afin de déterminer si le jugement sommaire accordé par le juge de première instance en faveur de Guess, Inc., le concédant de licence, était bien fondé. Dans cette cause, le demandeur a été blessé par un parapluie défectueux que son épouse avait reçu comme item promotionnel lors de l'achat d'une montre de marque GUESS. Le parapluie portait le logo GUESS. Guess, Inc. n'était ni fabricant, ni distributeur, ni vendeur des parapluies et donc, selon la cour, ne pouvait pas être tenue responsable des dommages causés par le parapluie défectueux sur la base d'une responsabilité stricte. La cour a exprimé ce qui suit :

Where Guess is concerned, the designated information shows that Guess is not a distributor or seller of any sort, principal or otherwise. Guess neither ordered nor received the umbrellas at issue. It was never in possession of any of the umbrellas nor did

---

<sup>41</sup> J. Thomas MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> ed., vol. 2, Minnesota, Thomson West, 2006, p. 18-132; *Hebel c. Sherman Equipment*, 92 Ill. 2d 368 (1982); *Gizzi c. Texaco, Inc.*, 437 F. 2d 308 (3<sup>e</sup> Cir.), cert. denied, 404 U.S. 829, 92 S.Ct. 65, 30 L.ED.2d 57 (1971); *Carter c. Joseph Bancroft & Sons Co.* 360 F. Supp.1103 (E.D. Pa. 1973).

<sup>42</sup> *Leahy c. McDonald's Restaurants of Canada Ltd.*, 43 O.R. (2d) 389 (C.S. d'Ont., 1983); *Beuker c. H&R Block Canada Ltd.* [2001] 10 W.W.R. 274 (Sask. Q.B.); *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.* (1983), .D.L.R. (4th) 268 (Ont. H.C.J.).

<sup>43</sup> *Kennedy c. Guess, Inc.*, 806 N.E.2d 776 (Ind. 2004).

it manufacture, supply, distribute, assemble, design, or sell them. Rather, Guess simply licensed its name to Callanen for placement on various products. There is no issue of fact disputing Guess' contention that it is not a "principal distributor or seller". Summary judgment in favour of Guess on this issue was proper.»

En analysant la question de négligence, la cour a expliqué que pour avoir gain de cause sur la base de la négligence, les demandeurs devaient établir i) un devoir, ii) une violation de ce devoir et iii) un préjudice résultant de cette violation. Les demandeurs prétendaient que la compagnie Guess avait un devoir envers eux puisque cette dernière était un « fabricant apparent » conformément à la section 400 du «Restatement of Torts»<sup>44</sup> (tel que cité préalablement). Ainsi, en se basant sur la théorie de «fabricant apparent», le tribunal a considéré que le demandeur était possiblement justifié de croire que le parapluie avait été fabriqué par Guess, Inc. et a décidé que le jugement sommaire rendu en faveur de la compagnie Guess sous l'aspect de négligence n'était pas approprié. Le juge, dans ses propos, a quand même soulevé un élément qui pourrait avoir pour effet de diminuer la portée de la théorie de « fabricant apparent »:

Thus, we conclude that Indiana common law should treat trademark licensors as having responsibility for defective products placed in the stream of commerce bearing their marks, but only so much of the liability for those defects as their relative role in the larger scheme of design, advertising, manufacturing, and distribution warrants. Consumers rightly expect that products bearing logos like "Guess" have been subject to some oversight by those who put their name on the product, *but those same consumers can well imagine that in modern commerce the products they buy may have actually been manufactured by someone else.*»

(Les italiques sont nôtres.)

Comme nous l'avons vu, aux États-Unis, certains tribunaux étendent la responsabilité du fait des produits aux concédants de licence, en se basant sur certaines théories dont nous retrouvons les principes au Québec et au Canada. Voyons maintenant la jurisprudence canadienne.

## 5.2 Jurisprudence canadienne

---

<sup>44</sup> Section 400 of the Restatement (2d) of Torts.

Tel que mentionné, il n'existe pas beaucoup de jurisprudence ni de doctrines canadiennes qui traitent de la responsabilité des concédants de licence de marques de commerce. Toutefois, nous traiterons ci-après de deux causes.

### 5.2.1 *Bélanger c. Bic Inc.*

La première cause discutant de la responsabilité du propriétaire de marques de commerce est la cause *Bélanger c. Bic Inc.*<sup>45</sup>. Même si cette cause implique un montage frauduleux par des producteurs de mauvaise foi et ne traite pas de la qualité ni des caractéristiques des produits vendus, il importe d'en faire mention dans le cadre du présent article.

Dans cette cause, la Cour d'appel du Québec a conclu à l'unanimité que Bic n'était pas responsable pour les actes frauduleux commis par des promoteurs qui utilisaient sa marque de commerce afin de faire de la publicité pour des nouveaux produits qu'ils lançaient sur le marché.

La Cour d'appel a ainsi renversé la décision de la Cour supérieure du Québec qui condamnait Bic, Inc. à payer une amende pour avoir autorisé l'utilisation de son nom par un groupe de promoteurs. La cour a décidé que cette autorisation transmettait un message au public que le programme des promoteurs était en fait légitime. Selon le juge de première instance, la faute de Bic, Inc. résidait dans une omission en matière de défaut de vérification.

En 1980, un des promoteurs avait eu la permission de Bic, Inc. d'utiliser la marque de commerce BIC et son slogan de vente «Flick My Bic» afin de faire de la publicité en relation avec un réseau de machines distributrices. Par la suite, les promoteurs ont utilisé la marque de commerce sur plusieurs produits dont l'application n'était pas approuvée par Bic, Inc. Il est important de noter qu'il n'y avait aucune indication au moment où la permission a été accordée que les promoteurs étaient en difficulté financière et étaient impliqués dans une entreprise frauduleuse.

La Cour d'appel ne pouvait pas conclure, comme l'a fait la Cour supérieure, que Bic, Inc. était responsable des dommages causés en raison d'un défaut d'agir pour prévenir une fraude criminelle dont il n'y avait aucun motif de croire qu'elle existait en premier lieu. En appel, les défenderesses, lesquelles ont subi des dommages suite à ces actes frauduleux, n'ont pas basé leurs arguments sur la notion de faute, mais plutôt sur l'idée que puisque Bic, Inc. avait donné l'autorisation aux promoteurs d'utiliser sa marque et son slogan, cela équivalait à une licence d'emploi de la marque de commerce. Les

---

<sup>45</sup> *Bélanger c. Bic Inc.*, [1989] R.J.Q. 1421 (C.A.Qué.).

défenderesses ont également avancé le fait que, la marque de commerce de la compagnie Bic étant liée aux produits des promoteurs, elles croyaient que ces produits seraient conformes aux normes de qualité habituellement associées aux produits de Bic, Inc. Ainsi, selon les défenderesses, la compagnie Bic aurait donc échappé à son devoir de surveillance, à titre de titulaire de la marque de commerce et était responsable pour les actes des licenciés.

La Cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de licence entre Bic, Inc. et les promoteurs, puisque les projets de contrats de licence n'avaient jamais été exécutés par les parties, et que les faits ne permettaient pas de conclure à la présence d'un contrat de licence *de facto*. Elle a déclaré que, de toute manière, les autorités en la matière ont confirmé qu'un contrat de licence a pour but principal de garantir aux consommateurs qu'il y a un emploi licite de la marque à l'égard des marchandises qu'elle représente.

La cour a réaffirmé le principe de base de la *Loi sur les marques de commerce* qui est de protéger le propriétaire de la marque et celui qui l'utilise; la sanction pour un emploi frauduleux aurait pour conséquence de faire perdre cette protection au propriétaire.

En conclusion, Bic, Inc. n'avait aucun devoir de vérification en tant que titulaire de la marque de commerce BIC, puisqu'il n'y avait aucun motif de pressentir que l'entreprise était frauduleuse. La compagnie Bic n'a donc pas été tenue responsable envers les défenderesses pour les actions des promoteurs, même si elle avait autorisé l'utilisation de sa marque afin de faire de la publicité.

Il est également intéressant de noter que la cour a établi que la théorie de responsabilité du propriétaire des marques de commerce sur laquelle les défenderesses basaient leurs arguments se retrouvait dans des textes de doctrine et causes de jurisprudence étrangers (notamment américains) au droit québécois et canadien en matière de marques de commerce et a refusé d'y donner application.

### 5.2.2 *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*

Dans une des rares décisions canadiennes traitant de la responsabilité du propriétaire d'une marque de commerce à l'encontre d'un tiers lésé par un produit défectueux sur lequel apparaissait sa marque, la Cour suprême de l'Ontario a reconnu la responsabilité de la défenderesse, propriétaire de la

marque de commerce U-NEED-A-CAB<sup>46</sup>. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une responsabilité délictuelle, car la cour a identifié une relation contractuelle entre la victime et la défenderesse. Il reste que cette décision pourrait avoir une implication dans les causes de responsabilité des concédants de licence au Canada.

Dans cette cause, la demanderesse avait appelé un service de taxi à partir d'un téléphone, libellé «U-NEED-A-CAB», avec une ligne directe à la défenderesse, soit une compagnie qui offrait des services de taxi sous sa marque U-NEED-A-CAB. La défenderesse était propriétaire de certains taxis. Elle était également un « courtier » de taxis et dans ce cas, des entrepreneurs indépendants étaient propriétaires et conducteurs des taxis. Ces entrepreneurs indépendants portaient les mêmes couleurs que l'uniforme porté par tous les conducteurs de taxis U-NEED-A-CAB et, sur le toit de leurs voitures, il y avait une enseigne «U-NEED-A-CAB».

L'appel de la demanderesse avait été reçu par la défenderesse mais c'est un entrepreneur indépendant qui avait été dépêché pour chercher la demanderesse. La demanderesse s'est blessée en sortant du taxi à cause d'une porte défectueuse et a poursuivi la défenderesse en responsabilité contractuelle et délictuelle. La défenderesse prétendait qu'il n'y avait aucun contrat entre elle et la demanderesse et que le contrat était plutôt avec l'entrepreneur indépendant, le conducteur du taxi. La cour n'était pas d'accord. La demanderesse, ayant appelé le taxi, a promis de le payer implicitement et donc, l'acceptation par la défenderesse de cet appel, ainsi que la promesse d'envoyer le taxi, constituaient l'offre et l'acceptation, d'où la relation contractuelle reconnue entre les parties.

D'après la cour, le contrat entre les parties comprenait une garantie implicite que le taxi était sécuritaire pour l'usage fait par la demanderesse. Cette garantie a été violée par la défenderesse et la demanderesse a eu gain de cause. La décision a été confirmée en appel<sup>47</sup>.

*En obiter*, le juge Henry a exposé que même en dehors d'une relation contractuelle entre la défenderesse et la demanderesse, la défenderesse avait un certain devoir de vérifier, de temps à autre, les voitures taxis afin de s'assurer qu'elles étaient en bon état de réparation et condition ou, du moins, de demander des rapports d'inspection concernant l'état de réparation et de maintenance de ces véhicules indépendants, à défaut de quoi elle risquait d'être déclarée négligente. Il semble donc que le tribunal exigeait un

---

<sup>46</sup> *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*, 43 O.R. (2d) 389 (C.S d'Ont.,1983).

<sup>47</sup> *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*, 50 O.R. (2d) 281 (C.A. d'Ont., 1985)

certain degré de contrôle par la défenderesse sur les voitures qui portaient sa marque.

Le tribunal a aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune façon de distinguer entre un taxi de la défenderesse et un taxi de l'entrepreneur indépendant. La marque de la défenderesse apparaissait clairement sur les voitures des conducteurs indépendants, comme sur les voitures de la défenderesse, les conducteurs portaient les mêmes couleurs que l'uniforme de la défenderesse, il n'y avait aucun avis de limitation de responsabilité de la défenderesse et la publicité pour la défenderesse ne contenait aucune information permettant de distinguer entre les deux types de taxis. Le tribunal a décidé que la demanderesse était alors en droit de croire que le conducteur indépendant était un agent ou un mandataire de la défenderesse car elle n'avait aucune raison de croire qu'elle ne faisait pas affaires avec la défenderesse. Toutefois, la cour n'a pas conclu que le conducteur indépendant était un agent de la défenderesse et a pris le soin de mentionner expressément qu'il ne s'agissait pas d'un cas de responsabilité du fait d'autrui<sup>48</sup>.

À la lumière de cette décision, on pourrait croire que les références au degré de contrôle exercé par la défenderesse ainsi qu'au critère du mandat apparent qu'on retrouve dans l'*obiter* de cette cause, lesquels sont inspirés de la tendance américaine, pourraient possiblement servir afin d'élargir la portée de la responsabilité au concédant de licence au Canada afin de retenir sa responsabilité à l'égard du préjudice subi par un tiers suite à l'utilisation d'un produit défectueux portant ses marques.

## 6. Conclusion

Tel que nous l'avons mentionné, certaines lois canadiennes, dont la *Loi sur la protection du consommateur* (Québec) et la *Consumer Protection Act* (Saskatchewan), assimilent, dans certains cas, le concédant de licence de marque de commerce à un fabricant pour les fins des obligations, garanties et responsabilité des fabricants envers les consommateurs. Le libellé desdites lois est très clair et l'intention d'étendre la responsabilité des biens défectueux aux propriétaires de marques de commerce est limpide. Il serait donc, à cet égard, très simple pour un consommateur à qui ces lois s'appliquent d'invoquer ces dispositions afin d'accéder aux «poches profondes» des propriétaires de marques de commerce, auquel cas les concédants de licence risquent d'être tenus responsables.

---

<sup>48</sup> *Fraser c. U-Need-A-Cab Ltd.*, 43 O.R. (2d) 389 (C.S. d'Ont., 1983), à la p. 400.

Par conséquent, afin de tenter de ne pas être tenu responsable en vertu de la *Loi sur la protection du consommateur* du Québec, le concédant de licence devrait s'assurer de faire fabriquer ses produits au Canada ou par un fabricant ayant un établissement au Canada. D'autre part, en vertu du *Consumer Protection Act* de la Saskatchewan, le concédant de licence est assimilé à un fabricant et est par conséquent tenu aux mêmes obligations et responsabilités que ce dernier. Ces lois étant d'ordre public, il est impossible pour les propriétaires de marques de commerce ayant concédé des licences d'utilisation de limiter ou d'exonérer leur responsabilité et ils se retrouvent donc dans une position vulnérable.

D'autre part, d'après les décisions américaines mentionnées préalablement, nous remarquons que certains concédants de licence de marques de commerce aux États-Unis ont été reconnus responsables à l'égard des produits défectueux portant leurs marques du fait qu'ils étaient partie à la chaîne de distribution et donc liés à la commercialisation des produits, car ils exerçaient un certain degré de contrôle sur les produits portant leurs marques ou encore parce que les tiers lésés pouvaient croire qu'ils en étaient les fabricants ou les vendeurs. Également, au Canada, la notion de contrôle existe en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Au même titre, les notions de responsabilité stricte et de responsabilité indirecte sont des principes établis en droit québécois et canadien. Tel que discuté, certaines décisions canadiennes ont traité du sujet mais n'ont pas, à ce stade-ci, étendu la responsabilité du fait des produits défectueux aux concédants de licence de marques de commerce sur la base de ces théories. Malgré ce qui précède, il se pourrait bien que la tendance de nos voisins américains soit éventuellement importée au Québec et au Canada, vu la similarité de nos principes de droit et l'évolution du commerce.

Par conséquent, il est important de considérer cette possibilité et, à cet égard, le concédant de licence de marques de commerce devrait prendre certaines précautions afin d'éviter ou de limiter sa responsabilité à l'égard des produits défectueux commercialisés sous ses marques de commerce. À cet effet, voici quelques-unes de ces précautions :

- **Assurances**

Les assurances sont dispendieuses et ne procurent pas une protection absolue, mais représentent tout de même un outil qui peut offrir une protection intéressante au concédant de licence de marques de commerce en matière de dommages causés par le fait des produits défectueux. Pour ces raisons, le concédant de licence a intérêt à insister à ce que ces licenciés obtiennent une couverture d'assurance adéquate et

nomment le concédant à titre de co-assuré. Rien n'empêche toutefois le concédant d'également souscrire à une assurance.

- **Contrôle du concédant**

Le concédant devrait tenter de limiter son implication dans le contrôle qu'il exerce sur les produits commercialisés en association avec ses marques de commerce, de façon à respecter le contrôle requis en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, sans toutefois engendrer sa responsabilité à l'égard des produits.

- **Limitation et exonération de responsabilité du concédant et limitation de garantie**

Même si l'application des clauses de limitation et d'exonération de responsabilité, ainsi que des clauses relatives à la limitation de garantie, est douteuse et parfois même inexécutable à l'égard des tiers (par exemple, à l'égard des consommateurs), il s'agit de dispositions valides à titre de réclamations en garantie auprès de licenciés en cas de poursuites par des tiers à l'égard du concédant de licence.

- **Indemnisation**

Une autre disposition essentielle au contrat de licence est celle de l'indemnisation par laquelle le licencié s'engage à tenir indemne le concédant de toutes réclamations ou poursuites pouvant découler, entre autres, de dommages causés directement ou indirectement par les produits, et ce, nonobstant le degré de contrôle pouvant être exercé par le concédant sur les produits.

- **Parties indépendantes**

Tout contrat de licence entre parties indépendantes devrait également prévoir qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre et que le licencié ne soit pas un mandataire du concédant de licence. Même si cette clause ne sert pas à l'égard de tiers, le licencié ne pourrait prétendre à la responsabilité du concédant de licence sur cette base.

- **Clauses de terminaison**



Les conventions de licence de marques de commerce devraient inclure une clause établissant clairement les cas selon lesquels le concédant peut unilatéralement mettre fin à la licence en cas de défaut du licencié, et en cas de réclamations en responsabilité du fait des produits à l'encontre du concédant, du licencié ou de quiconque dans la chaîne de distribution. Cette solution évasive n'élimine évidemment pas les risques de poursuites, mais permet au concédant de mettre fin à sa relation contractuelle avec son licencié afin de limiter les réclamations futures et potentielles, s'il juge qu'un tel risque existe.

- **Avis**

Un autre moyen qui pourrait aider le concédant de licence à limiter ou à éviter sa responsabilité à l'égard du fait des produits consiste en l'apposition d'avis sur les produits commercialisés sous ses marques indiquant clairement que les produits sont fabriqués par un tel, distribués par un tel et que la marque est utilisée sous licence par un tel. Ces avis devraient également apparaître sur les publicités et autre matériel promotionnel distribués et utilisés par le licencié en relation avec les marques. En exigeant que de tels avis soient dûment affichés, le concédant de licence réussit à démontrer plus clairement son rôle limité dans la chaîne de distribution et la commercialisation des produits.

Finalement, le droit va continuer d'évoluer et, si la tendance se maintient aux États-Unis, certains auteurs sont d'avis que la responsabilité stricte et la responsabilité indirecte des concédants de licence de marques de commerce continueront d'être reconnues par les tribunaux, et ce, nonobstant la diminution du contrôle exercé par les concédants sur la qualité des produits<sup>49</sup>. Au Québec et au Canada, cela ne serait pas la première fois, ni la dernière, qu'une telle influence s'infiltrerait dans notre droit. Il est donc de mise pour les concédants de licence de faire preuve de prudence et de prendre les précautions nécessaires afin de se protéger à l'encontre de la responsabilité du fait des produits.

---

<sup>49</sup> Homer O. Blair, *The Trademark Reporter*, Vol. 95, No. 6, Nov.-Déc. 2005, p. 220-229.

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

