Le marché gris au Canada, la Cour d'appel ajoute quelques nuances de Grey

17 décembre 2020

Auteur

Alain Y. Dussault

Associé, Agent de marques de commerce Associé, et Avocat

Au Canada, comme ailleurs dans le monde, les détenteurs de propriété intellectuelle ont tenté à de nombreuses reprises de contrôler leurs chaînes de distributions à l'aide du droit des marques de commerce, du droit d'auteur ou encore de contrats d'exclusivités, et ce, sans trop de succès.

Or, la Cour d'appel du Québec a récemment condamné Costco Wholesale Canada Ltd. pour faute d'interférence contractuelle dans *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd*.[1] (ci-après l'« **arrêt Costco** ») dans un contexte de marché gris aussi appelé *Grey Marketing*. Cet arrêt remet en cause une longue série de décisions relativement à la légalité du marché gris et au principe de libre concurrence bien établi en droit québécois[2].

Le marché gris est défini comme suit :

> *« [traduction] des biens qui sont importés contrairement à la volonté du titulaire du droit d'auteur ou d'un importateur autorisé dans un territoire donné. Il renvoie aux biens qui, en règle générale, sont mis en marché de façon légitime dans le marché étranger, mais dont la présence sur le marché local est assombrie par des allégations de violation. C'est pour cette raison que le marché porte le nom de "marché gris" par opposition au marché noir, au sein duquel il y a violation du droit d'auteur, et au marché blanc, où il n'y a aucune violation du droit d'auteur »*[1].

La Cour d'appel de l'Ontario a récemment confirmé que le marché gris est une manière légale d'acheter des produits de marque à l'étranger et de les revendre en concurrence à un distributeur local du manufacturier étranger[3].

Dans l'arrêt Costco, Simms Sigal & Co. Ltd. (« **Simms** ») importe et distribue des vêtements haut de gamme à des détaillants au Canada. En 2006, Simms conclut une entente de distribution exclusive avec Rock & Republic Enterprise inc. (« **R & R** ») pour la distribution de la ligne de denim, des vêtements prêt-à-porter et des accessoires R & R. Les jeans R & R sont alors un produit haut de gamme, très en demande, dont la paire se détaille entre 250 $ et 325 $.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

En novembre 2009, Costco Wholesale Canada Ltd. (« **Costco** ») est approchée par un distributeur qui lui propose de lui vendre des jeans R & R à très bas prix. La preuve démontre que R & R savait que les jeans étaient ultimement destinés au marché canadien. R & R vendait à un premier distributeur qui revendait à un second distributeur qui finalement vendait à Costco. Ainsi Costco achète les jeans de R & R via deux intermédiaires et les offres à sa clientèle pour 98,99 $.

Simms envoie une mise en demeure afin que Costco cesse de vendre les jeans R & R alléguant qu'elle est la distributrice exclusive et que les jeans vendus sont des contrefaçons. Après vérification auprès de son distributeur, Costco reçoit une lettre de R & R qui confirme qu'il s'agit bien de produits authentiques. De plus, le distributeur indique que R & R « *are already dealing with the mad distributor* » et « *please do not release this letter to the distributor* »[4].

Forte de ces lettres, Costco répond à Simms qu'il s'agit de biens authentiques achetés sur le marché gris et qu'elle est en droit de les revendre au Canada. En juillet 2010, Simms fait parvenir une seconde mise en demeure et réitère qu'elle détient les droits exclusifs de distribution des jeans R & R au Canada. Simms prend action contre R & R et Costco, mais R & R fait faillite.

En première instance[5], le juge de la Cour supérieure retient la responsabilité de Costco pour les dommages causés à Simms dès novembre 2009, donc suite à la réception de la première mise en demeure. Selon le juge, Costco aurait choisi d'ignorer l'existence du contrat d'exclusivité entre Simms et R & R, se campant dans une position d'aveuglement volontaire, alors qu'elle aurait dû inférer du comportement de son distributeur suffisamment d'indices démontrant à la fois l'existence du contrat de distribution exclusif et sa violation par R & R.

Costco est condamnée à payer la somme de 361,005.44 $ à titre de dommages à Simms. Costco est aussi condamnée à payer des dommages punitifs exemplaires de 500 000,00 $ en conséquence de la gravité de sa faute d'interférence contractuelle et des effets sur la réputation de Simms sur le marché canadien.

La Cour d'appel du Québec a maintenu la décision de la Cour supérieure et conclu à la responsabilité de Costco.

L'interférence contractuelle et la notion de faute

En droit civil québécois, selon le principe de l'effet relatif des contrats, les obligations et les engagements qui y sont prévus ne peuvent lier que les personnes qui ont consenti au contrat. La faute d'interférence contractuelle est une exception à ce principe.

En 1975, dans l'arrêt *Trudel* c. *Clairol*[6] qui traitait d'une forme de marché gris, la Cour suprême du Canada définit la faute d'interférence contractuelle comme étant une « faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat »[7]. Plus simplement, pour qu'il y ait ouverture au recours d'interférence contractuelle, le demandeur doit démontrer :

1. « l'existence du contrat et la validité des obligations contractuelles auxquelles le tiers aurait contrevenu; »[8]
2. « les éléments constitutifs de la faute du tiers sont :

   la connaissance par le tiers des droits contractuels;
   l'incitation ou la participation à la violation des obligations contractuelles; et
   la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d'autrui. »[9]

La Cour d'appel précise dans l'arrêt Costco que, pour retenir la faute du tiers, il n'est pas nécessaire « que celui-ci ait reçu une copie du contrat, ni même qu'il ait lu la clause d'exclusivité. »[10] L'analyse de la connaissance qu'a le tiers du contrat est contextuelle[11].

À cet effet, la Cour d'appel confirme que la mise en demeure de novembre 2009 n'était pas

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

ambiguë puisque l'affirmation de Simms voulant qu'elle soit la distributrice exclusive de R & R était « claire et ne nécessitait aucune interprétation »[12]. De plus, Costco n'a pas agi en personne prudente et diligente et a fait preuve d'aveuglement volontaire en poursuivant la vente des jeans R & R alors que la lettre de confirmation de R & R quant à ses droits n'était pas signée et qu'elle prédatait la demande de confirmation. Ces faits jumelés à la mise en demeure auraient dû être suffisants pour conclure à la violation du contrat[13].

Même si la Cour d'appel conclut que le juge de première instance n'impose pas un fardeau additionnel au tiers de bonne foi de s'informer[14], l'ajout de la notion « d'aveuglement volontaire » rend la situation éminemment subjective.

En effet le juge de la Cour supérieure écrit :

> *[186] Costco relies on the fact that they were dealing with a trusted intermediary. Costco has filed no evidence that it was ever advised that, in fact, R & R had "resolved promptly" the matter with Simms. Accordingly, there was no reason for Costco to believe it could ignore the cease and desist letters.*
>
> *[187] Costco allowed itself to limit its focus to the issue of authenticity of the Product despite being put on notice by Simms that the up-front issue with Simms was the EDA (Exclusive Distribution Agreement). If Costco was not prepared to deal directly with Simms to resolve the issue, it needed to have the issue of the EDA asked and answered by R & R. Costco failed to do either.*
>
> *[188] […] Ms. Janek on behalf of Costco was at fault in not seeking: (a) some confirmation emanating from R & R that they knew the goods were being sold in Canada by Costco and (b) that there was no Simms EDA that would prevent such sales. […]* [15]
>
> [nos soulignements]

La Cour d'appel semble approuver le raisonnement du juge de première instance. Faisant écho à l'analyse de la Cour supérieure citée ci-dessus, elle explique :

> *[61] Non seulement Costco n'obtient pas les confirmations requises par Mme Janek, mais elle choisit d'ignorer les informations qui lui sont communiquées et qui lui indiquent que Simms est la distributrice exclusive au Canada des produits R & R […]*[16]

S'il n'y a pas d'obligation de s'informer, ce qui est reproché à Costco c'est d'avoir demandé une confirmation du distributeur et de R & R à l'effet que les biens étaient authentiques **et qu'ils pouvaient être vendus au Canada,** mais que les réponses obtenues étaient douteuses.

Est-ce que la décision aurait été différente si Costco avait uniquement demandé à R & R de confirmer que les biens vendus étaient authentiques et à son distributeur qu'il n'était pas lié par une obligation contractuelle de ne pas vendre au Canada ? Si la réponse est oui, les conclusions de la Cour d'appel nous semblent peu logiques en pratique.

En effet, si comme l'affirme la Cour d'appel il n'y a pas d'obligation de s'informer, l'erreur de Costco était de s'être informée un peu trop et donc, il aurait été préférable de poser le moins de questions possible.

Si en revanche il existe une forme d'obligation minimale d'information, qu'aurait dû faire Costco? Le juge de la Cour supérieure a conclu sur la base des faits qui ont été prouvés au procès que Costco aurait dû obtenir une lettre signée du titulaire des marques de commerce en cause qui confirme ou nie les droits exclusifs de Simms. La Cour d'appel semble approuver et ajoute :

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

> *[66] Il n'est pas ici question d'ambiguïté ou d'interprétation de l'exclusivité conférée à Simms qui n'auraient pas permis à Costco d'en comprendre la portée ou l'étendue, mais seulement de la connaissance qu'avait Costco de son existence. […]*[17]

Ainsi, l'Arrêt Costco semble créer une obligation d'information qui doit être accomplie pour éviter une faute d'interférence contractuelle. L'ampleur de cette obligation demeure cependant vague.

La libre concurrence et le marché gris

Si les obligations de s'informer sont interprétées de manière large, il serait possible pour un titulaire de droit de propriété intellectuelle d'organiser son réseau de distribution de sorte qu'il serait difficile pour un tiers de prétendre ne pas être au courant des limitations contractuelles d'exclusivité sur un territoire donné.

En première instance, Costco alléguait que les jeans R & R qu'elle revendait à bas prix avaient été acquis légitimement sur le marché gris et qu'elle pouvait les revendre. En matière de marché gris, la Cour suprême a notamment avancé, dans l'arrêt *Consumers Distributing Co.* c. *Seiko*[18], que de « reconnaître implicitement à un individu qui vend un produit le droit d'imposer des restrictions à la vente, par une autre personne, de bien meubles identiques légitimement acquis » serait un « coup porté à la théorie relative aux restrictions à la liberté du commerce et au concept de la libre concurrence »[19].

Dans le cas qui nous occupe, la Cour supérieure a déterminé que Costco ne pouvait pas s'exonérer en alléguant son droit d'acheter et de revendre des biens en provenance du marché gris puisque le contrat entre R & R et Simms est un fait juridique qui lui est opposable[20].

Les faits particuliers de cette affaire ont-ils joué tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel ? Sûrement, mais dès lors qu'un contrat est un fait juridique opposable aux tiers, que ce tiers a une forme d'obligation de s'informer sur ce fait juridique et qu'on ne saurait faire preuve d'aveuglement volontaire, la combinaison de ces décisions semble donner un poids plus important au respect des contrats qu'au principe de libre concurrence[21].

S'agit-il d'une particularité du droit civil au Québec par rapport à la common law? Jusqu'où l'obligation de s'informer va-t-elle à la suite de l'envoi d'une mise en demeure et quel degré d'ambiguïté est nécessaire afin de prétendre que l'on n'a pas une connaissance des obligations contractuelles? Ce sont là autant de nuances grises qui seront vraisemblablement explorées dans les prochaines années.

---

1. 2020 QCCA 1331.
2. La libre concurrence est un principe bien établi en droit civil. Dans son arrêt *Excelsior (L'), compagnie d'assurance-vie* c. *Mutuelle du Canada (La), compagnie d'assurance vie*, la Cour d'appel reconnaissait la liberté de concurrence comme « principe fondamental de l'organisation des activités économiques […], sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire ». Ainsi, la concurrence a de particulier qu'elle peut causer préjudice à autrui et être volontaire sans constituer une faute. La concurrence constituera une faute seulement si elle est illicite ou déloyale, présentant des procédés malhonnêtes. *Excelsior (L'), compagnie d'assurance-vie* c. *Mutuelle du Canada (La), compagnie d'assurance vie*, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30.
3. *Kraft Canada Inc.* v. *Euro Excellence Inc*., 2005 FCA 427, paragr. 2
4. *Mars Canada Inc*. v. *Bemco Cash & Carry Inc*., 2016 ONSC 7201, par. 7?; conf. 2018 ONCA 239.
5. *Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd.,* préc., note 1,par. 18.
6. *Simms Sigal & Co. Ltd.* c. *Costco Wholesale Canada Ltd*., 2017 QCCS 5058.
7. [1975] 2 RCS 236.
8. *Id.*, p. 241.
9. *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd.*, préc., note 1, par. 51.
10. *Id.*, par. 50.
11. *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd.*, préc., note 1, par. 57.
12. *Id.*
13. *Id.*, par. 58.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

14. *Id.*, par. 64?; *Simms Sigal & Co. Ltd.* c. *Costco Wholesale Canada Ltd*., préc., note 6, par. 181 à 183.
15. *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd.*, préc., note 1, par. 64.
16. *Simms Sigal & Co. Ltd.* c. *Costco Wholesale Canada Ltd*., préc., note 6, par. 186 à 188.
17. *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd.*, préc., note 1, par. 61.
18. *Costco Wholesale Canada Ltd*. c. *Simms Sigal & Co. Ltd.*, préc., note 1, par. 66.
19. 1984 1 CSC 583.
20. *Id.*, p. 584.
21. *Simms Sigal & Co. Ltd.* c. *Costco Wholesale Canada Ltd*., préc., note 6, par. 94 et 214.
22. *Excelsior (L'), compagnie d'assurance-vie* c. *Mutuelle du Canada (La), compagnie d'assurance vie*, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.