



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 228
Date de la décision : 2014-10-20
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par l'Union européenne,
représentée par la Commission
européenne, à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,519,146 pour la
marque de commerce AOP au nom
d'AOP LLC**

[1] L'Union européenne, représentée par la Commission européenne, s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce AOP, qui fait l'objet de la demande n° 1,519,146 fondée sur l'emploi au Canada depuis le 12 mars 2008 en liaison avec des [TRADUCTION] « vins; boissons aux fruits alcoolisées ».

[2] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la demande d'enregistrement doit être repoussée.

Le dossier

[3] La demande a été produite par Julia Wine Inc. le 15 mars 2011. La demande est maintenant inscrite au nom d'AOP LLC à la suite d'une cession, qui est sans conséquence dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, le terme « Requérante » est employé tout au long de la présente décision pour désigner la propriétaire de la marque de commerce AOP (la Marque) au moment pertinent dans le contexte.

[4] La déclaration d'opposition a au départ été produite le 19 mars 2012 au nom de la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne.

[5] Le 25 avril 2012, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d'opposition sans exception. Par la même occasion, la Requérante a demandé une décision interlocutoire relativement à certaines lacunes alléguées quant aux arguments exposés. Suivant la demande de la Requérante, une déclaration d'opposition modifiée a été produite le 22 mai 2012. Le 24 septembre 2012, le registraire a donné l'autorisation de produire la déclaration d'opposition modifiée et a statué que les arguments étaient suffisants.

[6] Dans une décision datée du 9 novembre 2012, le registraire a modifié le dossier pour tenir compte [TRADUCTION] « du changement de nom de l'opposante désignée à l'origine "la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne" pour "l'Union européenne, représentée par la Commission européenne" » (je souligne). Cette modification a été apportée à la demande de l'Union européenne (l'Opposante), représentée par la Commission européenne, après examen des observations de la Requérante s'opposant à la demande de l'Opposante. Je reviendrai sur cette décision dans mes observations préliminaires.

[7] Les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) sont exposés en détail à l'Annexe « A ». Ils reposent sur des allégations selon lesquelles :

- (i) les marchandises [TRADUCTION] « vins; boissons aux fruits alcoolisées » (les Marchandises) n'ont pas été décrites expressément dans les termes ordinaires du commerce;
- (ii) la Marque n'a pas été employée au Canada depuis la date revendiquée;
- (iii) la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises parce que :
 - la Requérante avait clairement connaissance du régime d'« appellation d'origine protégée » de l'Opposante relativement aux vins; et
 - l'emploi de la Marque contrevenait aux lois fédérales;
- (iv) la Marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme marque de l'Opposante désignant la qualité des vins;

- (v) la Marque donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine des Marchandises;
- (vi) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de la confusion avec l'emploi et la révélation par l'Opposante de la marque de commerce AOP en liaison avec un régime d'indication géographique; et
- (vii) la Marque n'est pas distinctive compte tenu des mentions « AOP » et « appellation d'origine protégée » de l'Opposante employées en liaison avec des vins et de la notoriété de l'Opposante en cette matière.

[8] L'Opposante a produit comme preuve principale les affidavits suivants en vertu de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement) :

- l'affidavit de Giancarlo Caratti di Lanzacco, souscrit le 6 septembre 2012, accompagné des Pièces A à O. Le déposant est le chef du groupe Propriété intellectuelle et transfert de technologie du Centre commun de recherche de la Commission européenne;
- l'affidavit de Les Vass, souscrit le 22 août 2012, accompagné des Pièces LV-1 à LV-40. Le déposant est un enquêteur privé, président et propriétaire de Fourteen-Forty, une agence d'enquête privée et de services-conseils en sécurité;
- l'affidavit de Rick Leswick, souscrit le 22 août 2012, accompagné des Pièces RL-1 et RL-2. Le déposant est un enquêteur privé à l'emploi de Fourteen-Forty;
- l'affidavit de Bryan Millman, souscrit le 22 août 2012, accompagné des Pièces BM-1 à BM-4. Le déposant est stagiaire en droit pour le compte de l'agent de marques de commerce de l'Opposante;
- l'affidavit de Nicolas Knoppers-Turp, souscrit le 22 août 2012, accompagné des Pièces NT-1 à NT-4. Le déposant est stagiaire en droit pour le compte de l'agent de marques de commerce de l'Opposante;

- l'affidavit de Roslyn Theodore-McIntosh, souscrit le 24 août 2012, accompagné des Pièces RM-1 à RM-16. La déposante, directrice du centre d'information et de la bibliothèque Scott, est à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante; et
- l'affidavit de Mary P. Noonan, souscrit le 10 août 2012, accompagné des Pièces MN-1 et MN-2. La déposante est recherchiste en marques de commerce pour le compte de l'agent de marques de commerce de l'Opposante.

[9] La preuve produite par la Requérente en vertu de l'article 42 du Règlement est composée de l'affidavit de Thelma Thibodeau, souscrit le 20 décembre 2012 et accompagné des Pièces TT-1 à TT-7. La déposante est enquêtrice indépendante dans le domaine des marques de commerce.

[10] Comme preuve en réponse en vertu de l'article 43 du Règlement, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Mary P. Noonan, souscrit le 7 février 2013, accompagné de la Pièce 1.

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[12] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit.

[13] Les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue en l'espèce.

Fardeaux de preuve

[14] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition modifiée. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérente. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson*

Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Observations préliminaires

[15] Avant de me pencher sur les questions que soulève la présente procédure, j'aimerais présenter des observations préliminaires.

Décision du 9 novembre 2012 modifiant le nom original de l'Opposante

[16] Lors de l'audience, la Requérente a commencé à présenter ses observations en répétant le contenu de sa lettre datée du 16 novembre 2012, qui indiquait que le registraire aurait dû refuser de modifier le dossier, et la Requérente a donc continué à défendre la demande sous réserve de ses droits et recours relativement à la décision. Cependant, la Requérente n'a pas demandé le réexamen de la décision. Elle a plutôt demandé que cette décision tienne compte de la position adoptée par la Requérente.

Affidavit de Thelma Thibodeau formant la preuve de la Requérente

[17] Mme Thibodeau produit ce qui suit en preuve :

- des pages tirées du site *Web Britannica Online Encyclopedia* se rapportant au [TRADUCTION] « Traité de Lisbonne » et au « commerce international » [Pièces TT-1 à TT-3];
- des pages tirées du site Web de l'Union européenne se rapportant au Traité de Lisbonne, y compris une copie complète du Traité [Pièces TT-4 et TT-5]; et
- des pages tirées du site Web *Wikipedia* et de dictionnaires français se rapportant à l'expression « Communauté européenne » [Pièces TT-6 et TT-7].

[18] La Requérente n'a présenté aucune observation quant à ce qu'elle tentait de démontrer au moyen de l'affidavit de Mme Thibodeau, même après que je l'ai expressément invitée à s'expliquer lors de l'audience. Par conséquent, je n'examinerai pas la preuve de la Requérente,

sauf pour me prononcer sur l'admissibilité du deuxième affidavit de Mme Noonan, formant la preuve en réponse de l'Opposante.

Affidavit de Mary P. Noonan formant la preuve en réponse de l'Opposante

[19] Mme Noonan fournit un imprimé de la demande d'enregistrement n° 1,604,821 relative à la marque de commerce APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE produite par la Requérante le 3 décembre 2012 [Pièce 1].

[20] Je ne tiens pas compte de cet affidavit, car j'estime qu'il ne constitue pas une preuve en réponse en vertu de l'article 43 du Règlement. En effet, l'affidavit ne répond pas aux questions soulevées dans la preuve produite par la Requérante. Il convient de souligner que l'Opposante a reconnu à l'audience que le deuxième affidavit de Mme Noonan aurait dû être produit comme preuve additionnelle en vertu de l'article 44 du Règlement, avec l'autorisation du registraire.

Demandes d'enregistrement antérieures de la Requérante relatives aux marques de commerce AOP et AOP APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE & Dessin

[21] La preuve présentée dans le premier affidavit de Mme Noonan comporte des imprimés des demandes d'enregistrement n^{os} 1,454,671 et 1,458,769 produites au nom de la Requérante pour les marques de commerce AOP et AOP APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE & Dessin [Pièce MN-1]. Chacune de ces demandes est fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec du « *vin autorisé à porter la mention AOP conformément à la réglementation nationale correspondant à l'origine du produit* ».

[22] Au moment de la production de l'affidavit, chacune de ces demandes était en instance et faisait l'objet de deux procédures d'opposition. La première opposition engagée à la demande des deux opposants Constellation Brands Québec Inc. et Constellation Brands Canada, Inc. a entraîné le rejet des demandes par le registraire (par l'intermédiaire de la membre Annie Robitaille). Cette décision dans l'affaire *Constellation Brands Québec, Inc c. AOP LLC*, 2013 COMC 38 (CanLII) (*Constellation Brands*) n'a pas été portée en appel devant la Cour fédérale; le dossier de la deuxième opposition a été clos.

[23] Je reviendrai sur la décision *Constellation Brand* dans l'analyse de la question découlant du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1*b*).

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[24] Les motifs d'opposition alléguant que la demande contrevient aux dispositions des articles 30*a*) et 30*b*) de la Loi sont sommairement rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[25] En effet, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation que l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande d'enregistrement relative à la Marque contrevient aux dispositions de l'article 30*a*) de la Loi. De plus, l'Opposante n'a présenté aucune observation relativement à ce motif d'opposition.

[26] De même, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation que la demande contrevient aux dispositions de l'article 30*b*) de la Loi parce que la Marque n'a pas été employée depuis la date revendiquée dans la demande et parce que la Marque n'a pas non plus été employée de façon ininterrompue depuis cette date. De plus, il ne s'agit manifestement pas d'une affaire dans laquelle l'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve en s'appuyant sur la preuve de la Requérante.

Analyse des motifs d'opposition restants

[27] Les questions que soulèvent les motifs d'opposition restants sont exposées ci-après, quoique pas nécessairement dans l'ordre de la déclaration d'opposition :

1. La Marque donnait-elle une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine des Marchandises à la date de production de la demande?
2. La Requérante pouvait-elle être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande?

3. La Marque est-elle devenue reconnue au Canada, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, comme marque de l'Opposante désignant la qualité des vins?
4. La Requérente était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada à la date de premier emploi revendiquée dans la demande?
5. La Marque était-elle distinctive des Marchandises de la Requérente à la date de production de la déclaration d'opposition?

[28] Conformément à l'analyse qui suit des première et deuxième questions, je tranche chacune de ces questions en faveur de l'Opposante. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'analyser les trois autres questions pour conclure que la demande doit être repoussée. Autrement dit, comme je me prononce en faveur de l'Opposante pour deux motifs d'opposition, je n'examinerai pas les trois motifs restants.

La Marque donnait-elle une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine des Marchandises à la date de production de la demande?

[29] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque contrevient aux dispositions de l'article 12(1)*b*) de la Loi, parce que la mention AOP est reconnue par les consommateurs comme signifiant « appellation d'origine protégée » et signalant des vins ayant des qualités et des caractéristiques essentiellement propres aux régions précises dans lesquelles ils sont produits et qui sont produits, transformés et préparés précisément dans ces régions particulières avec l'autorisation de l'Opposante et conformément à ses normes d'appellation établies. La Requérente n'a pas obtenu le droit d'apposer la mention AOP sur ses produits, pas plus qu'elle n'a autrement le droit de le faire. Par conséquent, la Marque donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine des Marchandises.

[30] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de production de la demande, soit le 15 mars 2011 [voir *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[31] C'est pour empêcher que l'on trompe le public que l'enregistrement d'une marque de commerce donnant une description fautive et trompeuse est interdit [voir *Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.)]. Pour considérer qu'une marque de commerce donne une description fautive et trompeuse, on doit d'abord conclure que la marque de commerce est descriptive [voir *Oshawa Group Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145, p. 148 (CF 1^{re} inst.)]. L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst.)].

[32] Pour déterminer si l'enregistrement de la Marque est interdit en vertu des dispositions de l'article 12(1)*b*) de la Loi, je dois considérer la Marque sous l'angle de la première impression qu'elle produit dans l'esprit du consommateur moyen [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.); et *Atlantic Promotions Inc, précité*]. Le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident, simple », tandis que le mot « nature » désigne une particularité, un trait ou une caractéristique des marchandises [voir *Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'Éch.), p. 34].

[33] De plus, comme l'a indiqué le juge Martineau dans *Neptune SA c. Canada (Procureur général)* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst.), au paragraphe 11 :

[TRADUCTION]

Afin de déterminer si une marque de commerce tombe sous cette exclusion [article 12(1)*b*)], le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits. La décision concluant au caractère de description claire, ou encore de description fautive et trompeuse, est fondée sur sa première impression. Il ne doit pas considérer celle-ci isolément, mais à la lumière du produit ou service visé.

[Voir également *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)* (2010), 89 CPR (4th) 301 (CF), para. 48; conf. par (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF).]

[34] J'examinerai maintenant l'affaire dont je suis saisie en revenant d'abord sur la décision *Constellation Brand*, mettant en cause deux demandes antérieures de la Requérante, dont la demande d'enregistrement n° 1,454,671 relative à la marque de commerce AOP en liaison avec du « *vin autorisé à porter la mention AOP conformément à la réglementation nationale correspondant à l'origine du produit* ». Lorsque la membre Robitaille a conclu que la marque de commerce AOP n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donnait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises, elle a affirmé ce qui suit :

[23] [...] j'estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si les documents produits comme Pièces 1 et 2 [jointes à l'affidavit de la déposante de l'opposante] font partie du droit interne canadien ou pas. En vertu du pouvoir discrétionnaire dont jouit le registraire, j'ai consulté le dictionnaire pour élucider le sens de l'acronyme AOP et j'ai trouvé les définitions suivantes au nombre des exemples fournis sous le mot « appellation » :

Appellation d'origine : désignation d'un produit par le nom du lieu où il a été récolté ou fabriqué. *Vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC)*. *Appellation d'origine protégée (AOP)*, protégée par l'Union européenne. - *Le Petit Robert* Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française

Appellation d'origine : dénomination garantissant l'origine d'un produit. – *Appellation d'origine contrôlée (AOC)* : détermination légale de certains produits agricoles (vins, fromages), s'appliquant à un milieu géographique délimité et garantissant les caractéristiques et qualités des produits. – *Appellation d'origine protégée (AOP)* : certification européenne destinée à protéger la dénomination de certains produits agricoles fabriqués dans une aire géographique délimitée, selon un savoir-faire traditionnel spécifique. – *Le Petit Larousse Illustré*

[24] Il ressort de ces définitions que les termes APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE et l'acronyme AOP correspondent à des expressions consacrées protégées par l'Union européenne et définies comme telles dans des dictionnaires de langue courante, rejoignant en cela les prétentions de l'Opposante. [...] j'estime raisonnable de conclure que la marque AOP, dans le contexte des Marchandises [de la requérante], sera perçue, suivant la première impression du consommateur moyen, comme référant à la notion d'« appellation d'origine protégée » et décrivant des vins qui sont produits en conformité avec la législation applicable à la production de vins sur le territoire de l'Union européenne. [...] il ressort de l'affidavit de M. Mounir [le déposant de la requérante] que les vins commercialisés par la [requérante] en liaison avec les Marques proviendraient d'un « vignoble fournisseur » situé dans la région de Niagara-on-the-Lake au Canada. Dans les circonstances, je conclus que la marque AOP était faussement et trompeusement descriptive du lieu d'origine des

Marchandises à la date de production de la demande la concernant. Comme la preuve [de la requérante] ne démontre pas que pareille marque a été employée de façon à être devenue distinctive à la date pertinente en vertu de l'article 12(2) de la Loi, je conclus que celle-ci est non-enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[35] Je suis en accord avec la prétention de l'Opposante selon laquelle la membre Robitaille a pris connaissance d'office dans l'affaire *Constellation Brands* du fait que les termes « AOP » et « appellation d'origine protégée » sont définis dans les dictionnaires généraux comme des expressions protégées par l'Union européenne pour désigner du vin ou d'autres produits agricoles en fonction de leur lieu d'origine et de la production selon un savoir-faire traditionnel.

[36] Selon ce que je comprends des observations de la Requérante à propos de la décision *Constellation Brands*, je peux les résumer comme suit :

- la définition du dictionnaire d'« appellation d'origine protégée (AOP) » ne permet pas de conclure que les consommateurs canadiens connaissent la signification d'« AOP » et d'« appellation d'origine protégée »; et
- le principe du *stare decisis* ne s'applique pas aux décisions rendues par les membres de la Commission des oppositions des marques de commerce qui agissent au nom du registraire.

[37] En toute déférence pour la Requérante, le bon sens m'indique que le consommateur canadien moyen de vins sait que de nombreux vins ont des qualités et des caractéristiques qui sont essentiellement ou exclusivement liées au lieu géographique où ils sont produits.

[38] De plus, si je suis en accord avec les observations de la Requérante en ce qui concerne le principe du *stare decisis*, je ne vois aucune raison de ne pas suivre le principe de l'adhésion déférente aux décisions. En effet, je ne peux conclure que la membre Robitaille a eu tort de prendre connaissance d'office du sens que donnent les dictionnaires des termes « AOP » et « appellation d'origine protégée » pour en arriver à la conclusion que la mention AOP employée en liaison avec des vins serait perçue par le consommateur moyen comme décrivant des vins qui sont produits en conformité avec la législation applicable à la production de vins sur le territoire de l'Union européenne.

[39] En outre, en appliquant le bon sens à l'évaluation des faits dont je suis saisie, j'estime que le raisonnement adopté dans *Constellation Brands* s'applique également à la mention AOP employée en liaison avec des [TRADUCTION] « boissons aux fruits alcoolisées ». À cet égard, sans autre précision, j'estime que cette description peut englober les boissons aux fruits alcoolisées préparées à partir de vins, voire des vins.

[40] En conséquence, je conclus que, à la première impression, la Marque employée en liaison avec des [TRADUCTION] « vins; boissons aux fruits alcoolisées » au 15 mars 2011 aurait été perçue par le consommateur moyen comme décrivant des marchandises qui ont été produites en conformité avec la législation applicable à la production de vins sur le territoire de l'Union européenne.

[41] J'aimerais ajouter que, compte tenu de la preuve au dossier, je tirerais la même conclusion si je n'appliquais pas le raisonnement adopté dans *Constellation Brands*.

[42] En effet, je conviens avec l'Opposante que sa preuve est plus que suffisante pour conclure que la Marque employée en liaison avec les Marchandises au 15 mars 2011 aurait été perçue par le consommateur canadien moyen comme décrivant des marchandises ayant des qualités et des caractéristiques essentiellement propres aux régions de l'Europe dans lesquelles elles sont produites, transformées et préparées conformément à des normes établies par l'Opposante.

[43] À cet égard, il suffit de résumer comme suit la preuve présentée dans l'affidavit de M. Caratti di Lanzacco à propos du régime d'« AOP (appellation d'origine protégée) » [para. 3-23, Pièces A-J] :

- au fil des années, l'Opposante (anciennement appelée la Communauté européenne) a adopté un cadre juridique exhaustif en vue de la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les vins, les spiritueux et d'autres produits alimentaires mis en marché au sein de l'Union européenne et/ou destinés à l'exportation;
- l'un des trois systèmes mis en place par l'Opposante pour indiquer le nom d'une denrée qui est produite, transformée et préparée en un lieu géographique

défini au moyen d'un savoir-faire reconnu est le régime d'« AOP (appellation d'origine protégée) », appelé en anglais PDO (Protected Designation of Origin). Ce régime a au départ été créé en 1998 et a été modifié au fil des années par voie de réglementation, notamment un règlement adopté en 2008 pour mettre en place une réforme en deux phases du secteur vinicole de l'UE. La deuxième et dernière phase de la réforme du secteur vinicole, couvrant les pratiques œnologiques, les appellations d'origine et l'étiquetage des vins, est entrée en vigueur le 1^{er} août 2009;

- l'appellation d'origine d'un vin qui bénéficie de la protection enregistrée en vertu du régime d'« AOP (appellation d'origine protégée) » se rapporte à un vin provenant d'une région, d'un lieu précis ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un pays et dont les qualités et les caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement liées à un milieu géographique particulier et dont la production a lieu dans cette région;
- l'étiquette des vins qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée doit généralement mentionner certains renseignements prescrits, dont les mots « appellation d'origine protégée » de même que le nom de l'appellation d'origine protégée. Le symbole officiel, reproduit ci-dessous, peut également figurer sur l'étiquette, de manière facultative :



- comme c'est le cas des produits agricoles, de nombreux vins protégés en vertu du régime de l'Opposante sont vendus dans des emballages qui portent simplement la mention « AOP » ou « Appellation d'origine protégée », sans que le symbole officiel soit employé; et

- plusieurs centaines de vins vendus avec des appellations d'origine sont protégés en vertu du régime d'AOP.

[44] Je conviens également avec l'Opposante qu'elle a bel et bien fourni une preuve concernant la connaissance qu'ont les Canadiens de son régime d'AOP, et notamment du sens de l'expression « appellation d'origine protégée ».

[45] À cet égard, je souligne que l'affidavit de M. Caratti fournit entre autres une répartition annuelle du volume approximatif et de la valeur des ventes de vins d'AOP faites au Canada par la France pour la période 2007-2011. Le déposant explique que l'étiquette des vins produits après l'année 2009 aurait présenté la mention APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE correspondante [para. 26]. Le déposant fournit également des feuilles de calcul présentant les exportations de vins français de l'Union européenne au Canada pour les années 2008 à 2011, [TRADUCTION] « y compris les vins portant la mention AOP » [para. 27, Pièce M].

[46] D'autres déposants de l'Opposante ont également présenté des éléments de preuve à propos de la connaissance qu'ont les Canadiens du régime d'AOP. Il suffit de souligner que l'affidavit de Mme Theodore-McIntosh présente en preuve des articles se rapportant au régime d'AOP publiés dans les journaux canadiens avant la date pertinente [para. 7, Pièce RM-10].

[47] La Requérante n'a fourni aucune preuve pour réfuter la preuve de l'Opposante démontrant que la Requérante n'a jamais été autorisée à employer la mention AOP ou toute autre indication géographique protégée pour des produits vinicoles au Canada ou n'importe où dans le monde [para. 31 de l'affidavit de M. Caratti]. De plus, la Requérante n'a fourni aucune preuve établissant que la Marque a été employée à un point tel au Canada qu'elle est devenue distinctive des Marchandises en vertu de l'article 12(2) de la Loi.

[48] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi est accueilli, parce que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque ne donnait pas une description fausse et trompeuse au 15 mars 2011.

La Requérante pouvait-elle être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande?

[49] Cette question découle du motif d'opposition à deux volets alléguant que la demande contrevient aux dispositions de l'article 30*i*) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque de commerce ou d'avoir droit à son enregistrement au Canada en liaison avec les Marchandises.

[50] La date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*i*) de la Loi est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[51] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'*employer* la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle qu'une preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155; et *Société canadienne des postes c. le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst.)].

[52] Pour résumer, le premier volet du motif d'opposition repose sur des allégations à l'effet que la Requérante, qui se livre à l'embouteillage, à la vente et à la fourniture de vins au Canada, était clairement au courant du régime d'appellation d'origine protégée de l'Opposante, et notamment de l'adoption des mentions « appellation d'origine protégée » et « AOP » en lien avec des vins, et que la Requérante ne pouvait donc pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.

[53] J'ai déjà conclu que la preuve présentée dans l'affidavit de M. Caratti est plus que suffisante pour établir que l'emploi de la mention AOP en liaison avec des vins se limitait, au 15 mai 2011, aux produits vinicoles ayant des qualités et des caractéristiques essentiellement propres aux régions de l'Europe dans lesquelles ils étaient produits, transformés et préparés conformément à des normes établies par l'Opposante. De plus, selon la preuve de l'Opposante, la Requérante n'a jamais été autorisée à employer la mention AOP ou toute autre indication géographique protégée pour des produits vinicoles au Canada ou n'importe où dans le monde [para. 31 de l'affidavit de M. Caratti].

[54] En conséquence, j'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du premier volet de ce motif d'opposition. La question qui se pose est donc de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que la déclaration à l'effet que la Requérante était convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises a été faite de bonne foi à la date de production de la demande.

[55] Selon ce que je comprends de ses observations verbales, la Requérante soutient que la preuve de l'Opposante démontre tout au plus que c'était la mention « appellation d'origine protégée » qui avait acquis une certaine notoriété au Canada à la date pertinente, et non la mention « AOP ». En toute déférence, j'estime que cet argument n'aide en rien la Requérante. Il appuie plutôt la conclusion selon laquelle la Requérante aurait été au courant, lorsqu'elle a produit la demande, que seuls les produits vinicoles ayant des qualités et des caractéristiques particulières essentiellement propres à la région dans laquelle ils ont été produits pouvaient arborer la mention AOP.

[56] En outre, je conviens avec l'Opposante qu'il aurait été fort simple pour la Requérante de produire des éléments de preuve afin de démontrer, ou du moins expliquer, la raison pour laquelle elle était convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada.

[57] En dernière analyse, la Requérante n'a produit aucun élément de preuve pour me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle aurait fait de bonne foi la déclaration à l'effet qu'elle était convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au 15 mars 2011.

[58] En conséquence, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et le premier volet de ce motif d'opposition est donc accueilli.

[59] Comme je me suis prononcée en faveur de l'Opposante à l'égard du premier volet de ce motif d'opposition, je n'examinerai pas le deuxième volet, si ce n'est de dire qu'il repose essentiellement sur des allégations à l'effet que l'emploi de la Marque au Canada est contraire aux lois fédérales.

Décision

[60] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

Annexe « A »

Résumé détaillé des motifs d'opposition

Article 38(2)a) de la Loi

- La demande contrevient aux dispositions de l'article 30a) de la Loi, parce que l'état déclaratif des marchandises, à savoir [TRADUCTION] « vins; boissons aux fruits alcoolisées », n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce, pas plus que les marchandises ne sont mentionnées comme étant acceptables dans le *Manuel des marchandises et des services*. La description ne permet pas de comprendre clairement la nature réelle des marchandises.
- La demande contrevient aux dispositions de l'article 30b) de la Loi, parce que la Marque n'a pas été employée en liaison avec les Marchandises depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande et qu'elle n'a pas non plus été employée de façon ininterrompue depuis cette date.
- La demande contrevient aux dispositions de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque ou d'avoir droit à son enregistrement au Canada en liaison avec les Marchandises.
 - À compter de 1992, l'Opposante a créé des systèmes en vue de promouvoir et de protéger les boissons et les produits agricoles traditionnels provenant de sources européennes, notamment le régime d'AOP (appellation d'origine protégée), qui était alors et est aujourd'hui bien connu des membres de l'industrie vinicole au Canada. La mention AOP (appellation d'origine protégée) a été adoptée pour un éventail de produits, dont des vins, en vue d'indiquer que le produit en cause possède des qualités et des caractéristiques essentiellement propres à la région dans laquelle il est produit et qu'il a été produit, transformé et préparé exclusivement dans cette région, conformément à des normes précises. Depuis au moins 2007, l'Opposante adopte et réglemente avec soin l'emploi de la mention AOP en liaison avec des vins et fait connaître la mention AOP dans les médias du monde entier. En vertu du régime de l'Opposante, seuls les produits vinicoles d'une qualité particulière ayant une

appellation d'origine protégée peuvent arborer la mention AOP, qui en donne l'indication. La Requérente, qui se livre à l'embouteillage, à la vente et à la fourniture de vins, était clairement au courant du régime d'AOP de l'Opposante. La production de la demande relative à la Marque et l'emploi de la Marque par la Requérente constituent de la mauvaise foi, en ce qu'ils représentent une tentative délibérée d'exploiter l'appellation et le régime de l'Opposante, qui sont reconnus à l'échelle internationale, dans l'intention de tromper les consommateurs.

- Compte tenu de l'impression fautive, trompeuse ou mensongère que donne la Marque, son emploi contrevient aux articles 7*b*) et *d*) de la Loi, aux articles 52 et 74.01 de la *Loi sur la concurrence*, LRC 1985, ch. C-34, à l'article 7 de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, LRC 1985, ch. C-38, et à l'article 5 de la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch. F-27.

Article 38(2)*b*

- La demande contrevient aux dispositions de l'article 10 de la Loi, parce que la Marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme marque de l'Opposante désignant la qualité des vins, c'est-à-dire que les vins arborant la mention AOP ont des qualités et des caractéristiques essentiellement propres à la région dans laquelle ils ont été produits et qu'ils ont été produits, transformés ou préparés exclusivement dans cette région conformément aux normes d'appellation de l'Opposante. La Marque est susceptible d'induire en erreur et de tromper les consommateurs en leur faisant croire que les Marchandises sont ainsi appelées alors que l'autorisation d'employer une telle appellation n'a pas été accordée à la Requérente et/ou pour les Marchandises.
- La demande contrevient aux dispositions de l'article 12(1)*b*) de la Loi, parce que la Marque donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine des Marchandises. La mention AOP est reconnue par les consommateurs comme signifiant appellation d'origine protégée et signalant des vins ayant des qualités et des caractéristiques essentiellement propres aux régions précises dans lesquelles ils sont produits et qui sont

produits, transformés et préparés précisément dans ces régions particulières avec l'autorisation de l'Opposante et conformément à ses normes d'appellation.

Article 38(2)c) de la Loi

- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi parce que, à la date de premier emploi, la Marque créait de la confusion avec l'emploi et la révélation la marque de commerce AOP de l'Opposante en liaison avec un régime d'indication géographique, qui certifie un éventail de produits, dont des vins, d'une qualité particulière et ayant des caractéristiques essentiellement propres à la région dans laquelle ils sont produits et qui sont produits, transformés et préparés exclusivement dans cette région, conformément aux normes d'appellation de l'Opposante.

Article 38(2) de la Loi

- La Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante ni ne peut les distinguer en vertu de l'article 2 de la Loi, compte tenu des mentions « AOP » et « appellation d'origine protégée » employées en liaison avec des vins et de la notoriété l'Opposante en cette matière. La Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante ni n'est adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de tiers, notamment celles de l'Opposante.