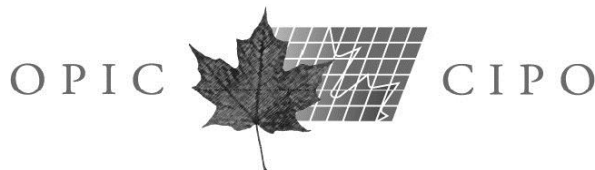


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 175
Date de la décision : 2011-10-04

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Saputo Produits Laitiers
Canada s.e.n.c./Saputo Dairy Products
Canada G.P. à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1389114 pour la marque
de commerce RICOTTA FRESCA au nom
de Grande Cheese Company Limited**

[1] Le 28 mars 2008, Grande Cheese Company Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce RICOTTA FRESCA (la Marque), fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « Fromage; fromage, nommément fromage ricotta ». La demande modifiée indique que la traduction anglaise du mot FRESCA est FRESH.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 3 décembre 2008.

[3] Le 28 janvier 2009, Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c./Saputo Dairy Products Canada G.P. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent être résumés de la manière suivante :

1. la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Requérante y déclare à tort qu'elle est convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises qui y sont décrites, à la lumière des allégations énoncées dans la déclaration d'opposition. En outre, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque ou elle a abandonné celle-ci;
2. la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer;
3. la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi parce qu'elle est constituée du nom, dans une langue, des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer;
4. la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)e) de la Loi parce qu'elle est une marque dont l'article 10 de la Loi interdit l'adoption étant donné que RICOTTA FRESCA, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant un genre ou une qualité de fromage;
5. la Marque ne distingue pas les marchandises de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle est composée de termes ordinaires employés dans l'industrie du fromage au Canada, qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises et qu'elle est constituée du nom, dans une langue, des marchandises, ainsi qu'il est allégué ci-dessus.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de sa vice-présidente principale – Assurance de la qualité et développement de produits, Nancy Baillie, faite le 26 juin 2009. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'une stagiaire du cabinet d'avocats qui la représente en l'espèce, Miranda Cole, souscrit le 29 octobre 2009.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience.

Le fardeau de preuve

[7] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Le résumé de la preuve des parties

La preuve de l'Opposante – La déclaration solennelle de Nancy Baillie

[8] M^{me} Baillie décrit d'abord ses compétences et son expérience dans l'industrie laitière.

[9] M^{me} Baillie déclare qu'elle a obtenu un baccalauréat en science de l'alimentation de l'Université de la Colombie-Britannique en 1977. Depuis 1979, elle a toujours travaillé dans l'industrie laitière au sein de la même société, laquelle est devenue la Requérante par suite de toute une série de réorganisations, de fusions et d'acquisitions qu'elle décrit dans sa déclaration solennelle.

[10] M^{me} Baillie affirme que, depuis qu'elle a commencé sa carrière dans l'industrie de la transformation des produits laitiers en 1979, elle a toujours travaillé dans le domaine du développement de produits et de l'assurance de la qualité. Elle connaît donc bien les différents règlements et lois régissant les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine, ainsi que les lignes directrices et directives relatives à ces règlements et lois qui sont données à

l'occasion par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) et par d'autres ministères et organismes gouvernementaux.

[11] De 1979 à 1990, M^{me} Baillie a occupé divers postes de gestion liés à l'assurance de la qualité et au développement de produits. Plus particulièrement, elle affirme qu'elle était chargée de veiller à ce que les produits sur le marché et les produits en voie de développement soient conformes aux lois et règlements applicables ainsi qu'aux directives et lignes directrices gouvernementales et quasi gouvernementales concernant la salubrité et l'étiquetage des aliments.

[12] En 1991, M^{me} Baillie a été promue au sein de la haute direction et a été chargée de veiller à ce que les employés sous sa supervision exécutent correctement leurs tâches relatives au développement de produits et à l'assurance de la qualité et de veiller continuellement à la mise en œuvre des nouvelles exigences légales (comme les modifications apportées aux lois et règlements existants) et des nouvelles directives et lignes directrices (comme les modifications aux règles d'étiquetage des aliments de l'ACIA).

[13] De 2001 à 2007, M^{me} Baillie était la vice-présidente – Développement de produits de l'Opposante. En cette qualité, elle était responsable de tout le développement de produits pour l'Opposante au Canada. Ses obligations consistaient principalement à faire en sorte que tous les produits existants sur le marché qui étaient fabriqués par l'Opposante, ainsi que les nouveaux produits lancés sur le marché par l'Opposante, soient conformes à tous les règlements et lois, ainsi qu'à toutes les lignes directrices et directives gouvernementales et quasi gouvernementales, notamment dans le domaine de l'étiquetage des produits.

[14] M^{me} Baillie affirme que, depuis 2007, elle est également chargée de l'assurance de la qualité de tous les produits fabriqués par l'Opposante au Canada. Elle est donc responsable, depuis cette date, du développement de produits, qui comprend l'étiquetage approprié des produits, et de l'assurance de la qualité.

[15] M^{me} Baillie parle ensuite de l'emballage et de l'étiquetage des aliments et des règlements régissant le fromage ricotta en particulier.

[16] Elle affirme en particulier que la *Loi sur les aliments et drogues* et le *Règlement sur les aliments et drogues*, la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et le *Règlement sur les produits laitiers*, la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et son règlement d'application, ainsi que le *Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments* de l'ACIA font partie des lois, règlements, directives et lignes directrices les plus souvent utilisés au Canada en ce qui a trait à la fabrication et à l'étiquetage des aliments et des boissons.

[17] M^{me} Baillie déclare que la RICOTTA est un type de fromage d'origine italienne qui est connu partout dans le monde. La RICOTTA peut être décrite de manière générale comme un fromage blanc frais ou non affiné, qui peut être fait de lait entier ou écrémé ou de petit-lait. Je constate que ces déclarations de M^{me} Baillie sont corroborées par les différentes définitions du mot RICOTTA figurant dans les dictionnaires qu'elle a jointes à sa déclaration solennelle sous la cote NB-2.

[18] M^{me} Baillie déclare que, bien que la RICOTTA soit reconnue comme un fromage dénommé au Canada, elle n'est assujettie à aucune norme sous le régime du *Règlement sur les aliments et drogues* et du *Règlement sur les produits laitiers*, contrairement à d'autres fromages dénommés qui ne peuvent être appelés par leur nom dénommé que s'ils sont satisfait aux normes prescrites par ces deux règlements.

[19] M^{me} Baillie affirme que, sous le régime du *Règlement sur les produits laitiers*, la principale caractéristique d'affinage d'un fromage dénommé préemballé doit être indiquée sur l'étiquette, sauf s'il s'agit du fromage cottage et des fromages figurant au tableau de l'article 28 du Règlement. La RICOTTA ne figurant pas à ce tableau, sa principale caractéristique d'affinage doit être indiquée sur l'étiquette. À cet égard, le paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers* définit quatre termes ou expressions pouvant être utilisés pour décrire la principale caractéristique d'affinage d'un fromage dénommé préemballé : a) « affiné », b) « affiné en surface », c) « à pâte persillée » ou d) « non affiné » ou « frais ». Ce dernier terme (ou son équivalent anglais « fresh ») est employé pour décrire la principale caractéristique d'affinage d'un fromage dénommé préemballé qui n'a subi aucun affinage.

[20] M^{me} Baillie affirme que l'une des principales caractéristiques de la RICOTTA vient du fait que ce fromage dénommé ne subit aucun affinage, ce qui est corroboré également par les définitions de dictionnaires qui ont été produites sous la cote NB-2. Par conséquent, sa principale caractéristique d'affinage doit être indiquée sur l'étiquette par l'emploi du terme « frais » (ou son équivalent anglais « fresh ») ou de l'expression « non affiné », conformément au paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers*.

[21] M^{me} Baillie affirme que, lorsque les mots RICOTTA et FRESH sont employés ensemble au Canada sur l'étiquette d'un produit de fromage, les consommateurs en général savent que ce produit est « frais » – « FRESH » en anglais – puisqu'il n'a subi aucun affinage. En conséquence, le fait que les mots « FRESH RICOTTA » apparaissent sur l'étiquette d'un produit de fromage indique simplement, pourvu que celui-ci n'ait subi aucun affinage et possède les caractéristiques généralement reconnues de la RICOTTA, que le produit est de la RICOTTA non affinée en conformité avec le *Règlement sur les produits laitiers*. Compte tenu des dispositions de ce règlement, tout produit de fromage qui a été affiné ne peut d'aucune façon être étiqueté « FRESH RICOTTA ».

[22] M^{me} Baillie affirme qu'en principe toute personne fabriquant un produit de fromage au Canada qui n'a pas subi d'affinage et qui possède les caractéristiques généralement reconnues de la RICOTTA a le droit, en vertu du *Règlement sur les produits laitiers*, de l'étiqueter « FRESH RICOTTA ».

[23] M^{me} Baillie souligne en outre que, ailleurs que dans le *Règlement sur les produits laitiers*, le terme FRESH – ou son équivalent italien FRESCA – est habituellement défini comme ayant conservé ses qualités originales intactes, par exemple comme n'étant pas rassis ou pourri ou n'ayant pas tourné. Je constate que ces déclarations de M^{me} Baillie sont corroborées par des définitions de dictionnaires du terme FRESH, ainsi que de la traduction du mot FRESCA en anglais (« FRESH ») et en français (« FRAÎCHE »), qui sont contenues également dans la pièce NB-2 dont il a été question précédemment.

[24] M^{me} Baillie affirme que, compte tenu du paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers*, l'Opposante doit indiquer sur l'étiquette que sa RICOTTA est fraîche – « FRESH » en anglais. Elle joint à sa déclaration solennelle, sous la cote NB-1, des exemples d'illustrations figurant sur les emballages de la RICOTTA fabriquée par l'Opposante, qui indiquent que la RICOTTA est « fraîche » ou « non affinée ». M^{me} Baillie ajoute que ces exemples sont représentatifs des emballages utilisés par l'Opposante.

[25] En ce qui concerne plus particulièrement la Marque de la Requérante, M^{me} Baillie affirme que l'expression « RICOTTA FRESCA » n'est rien de plus qu'une indication descriptive du fait que le produit de fromage sur l'étiquette duquel elle figure n'a subi aucun affinage conformément au paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers*. Elle affirme également que ses nombreuses années d'expérience dans l'industrie alimentaire au Canada, plus précisément dans l'industrie laitière, et les exigences du paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers* font en sorte qu'elle est convaincue que l'expression « RICOTTA FRESCA » est largement reconnue et employée au Canada pour décrire une variété particulière de fromage, à savoir la RICOTTA, dont une caractéristique principale est le fait d'être « frais » – ou « FRESH » – aussi bien d'un point de vue juridique, c.-à-d. qu'il n'est pas affiné comme le prévoit le *Règlement sur les produits laitiers*, que du point de vue d'un profane, c.-à-d. que ses qualités originales sont intactes, par exemple il n'est pas rassis ou pourri ou il n'a pas tourné. Je ne suis pas disposée à accorder du poids à ces dernières affirmations de M^{me} Baillie pour les motifs suivants.

[26] Premièrement, je suis d'avis que M^{me} Baillie ne peut pas être qualifiée d'expert en l'espèce. Je ne mets pas en doute son expérience et son intégrité professionnelles, mais il me semble que l'expert doit nécessairement être indépendant des parties quant à l'issue de l'affaire [voir *Black Entertainment Television, Inc. c. CTV Limited* (2008), 66 C.P.R. (4th) 212 (C.O.M.C.)]. Deuxièmement, la question du caractère descriptif de la Marque soulève des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire.

[27] Cela étant dit, j'estime que les autres parties de la déclaration solennelle de M^{me} Baillie qui sont résumées plus haut sont admissibles, car il s'agit essentiellement d'énoncés de fait (par

opposition à l'expression d'opinions) qui sont corroborés par des lois ou des règlements fédéraux, des définitions de dictionnaires ou des exemples d'emballages. J'ajoute que la Requérante ne s'est pas opposée comme tel à l'intégralité de la déposition écrite de M^{me} Baillie, mais a seulement soutenu qu'[TRADUCTION] « un poids limité doit être accordé à cette preuve, car celle-ci n'a pas été produite par un tiers indépendant, mais par l'Opposante à l'appui de sa propre thèse » [non souligné dans l'original].

La preuve de la Requérante – L'affidavit de Miranda Cole

[28] L'affidavit de M^{me} Cole vise seulement à produire des pages de dictionnaires anglais et français montrant que le mot FRESCA n'est pas un terme employé en anglais ou en français.

L'analyse des motifs d'opposition

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)c)

[29] Il ressort des remarques formulées par l'ancien membre Metcalfe dans *Canadian Bankers Association c. Northwest Bancorporation* (1979), 50 C.P.R. (2d) 113 (C.O.M.C.), que la question en litige en l'espèce consiste à déterminer si les mots RICOTTA FRESCA, qui forment la Marque, sont en fait le nom, dans une langue, des marchandises à l'égard desquelles la Requérante projette d'employer la Marque. Si l'on conclut que RICOTTA FRESCA est le nom des marchandises, la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi.

[30] La Commission a indiqué dans *Canadian Bankers Association* que l'alinéa 12(1)c) de la Loi n'exige pas que la marque de commerce soit constituée principalement du nom, dans une langue, de l'une des marchandises à l'égard desquelles elle est employée ou à l'égard desquelles on projette de l'employer. L'alinéa 12(1)c) s'applique si la marque que l'on veut enregistrer est constituée simplement du nom, dans une langue, des marchandises à l'égard desquelles elle est employée ou à l'égard desquelles on projette de l'employer. Comme l'ancien président de la Commission, M. Partington, l'a dit dans *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 252 (C.O.M.C.), [TRADUCTION] « il n'y a rien dans

l'alinéa 12(1)c) de la [Loi] qui limite le nom, dans une langue, au nom qui serait reconnu partout dans un pays ou dans le monde comme le nom des marchandises dans une langue donnée ».

[31] La date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[32] L'Opposante s'appuie sur la déclaration solennelle de M^{me} Baillie et, en particulier, sur la pièce NB-2 dont il a été question plus haut, qui renferme une copie de définitions des termes RICOTTA et FRESH, ainsi que la traduction anglaise et française du mot italien FRESCA donnée dans différents dictionnaires.

[33] Selon ces définitions, et comme la Requérante l'a elle-même reconnu indirectement dans sa demande, la Marque est une traduction simple de la désignation FRESH RICOTTA (ou RICOTTA FRAÎCHE en français).

[34] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'une des principales caractéristiques de la RICOTTA tient au fait que ce fromage dénommé n'a subi aucun affinage. Comme je l'ai mentionné également, sa principale caractéristique d'affinage doit être identifiée sur l'étiquette par le terme « frais » (ou l'équivalent anglais « fresh ») ou par l'expression « non affiné », conformément au paragraphe 70(4) de la Loi.

[35] La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que [TRADUCTION] « [l']Opposante n'a produit aucune preuve montrant que, considérée dans son ensemble, RICOTTA FRESCA est constituée du nom des marchandises. En fait, comme RICOTTA FRESCA n'est pas constituée du nom des marchandises décrites dans la demande, ce motif d'opposition devrait être rejeté ». Ces brèves prétentions de la Requérante contredisent totalement la preuve produite au moyen de la déclaration solennelle de M^{me} Baillie. Non seulement elles ne traitent pas des définitions de dictionnaires et des règlements mentionnés plus haut, elles ne tiennent pas compte des exemples d'emballages utilisés par l'Opposante qui sont joints à la déclaration solennelle de M^{me} Baillie sous la cote NB-1.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas constituée du nom des marchandises dans une langue. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)c) de la Loi est accueilli.

Les autres motifs d'opposition

[37] Comme j'ai déjà tiré une conclusion en faveur de l'Opposante, il n'est pas nécessaire, à mon avis, que j'examine les autres motifs d'opposition. Cela étant dit, j'aurais probablement rejeté le deuxième motif parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial qui consistait à démontrer que la Marque, qui comprend le mot italien FRESCA, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises, selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi. J'aurais aussi probablement rejeté le quatrième motif d'opposition parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial qui consistait à démontrer que la Marque, par opposition à son équivalent anglais FRESH RICOTTA, est, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devenue reconnue au Canada comme désignant le genre ou la qualité d'un fromage. J'aurais aussi probablement rejeté les deux volets du premier motif d'opposition parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à cet égard. Plus particulièrement, j'aurais probablement conclu, pour ce qui est du premier volet du motif fondé sur l'article 30, que la Marque ne contrevient pas aux lois et règlements fédéraux régissant l'étiquetage des aliments – et du fromage ricotta en particulier – qui ont été mentionnés précédemment. J'aurais toutefois probablement fait droit au dernier motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif parce que la Marque, étant constituée du nom des marchandises en italien, ne peut servir à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires.

Décision

[38] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.