

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2011 COMC 177**  
**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° 1383420 pour la marque  
de commerce MOZZARELLA FRESCA au  
nom de Grande Cheese Company Limited**

[1] Le 14 février 2008, Grande Cheese Company Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MOZZARELLA FRESCA (la Marque), fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « Fromage; fromage, nommément fromage mozzarella ». 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 MOZZARELLA 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<sup>re</sup> 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<sup>me</sup> Baillie décrit d'abord ses compétences et son expérience dans l'industrie laitière.

[9] M<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> Baillie parle ensuite de l'emballage et de l'étiquetage des aliments et des règlements régissant le fromage mozzarella 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<sup>me</sup> Baillie déclare que la MOZZARELLA est un type de fromage d'origine italienne qui est connu partout dans le monde. La MOZZARELLA peut être décrite de manière générale comme un fromage doux, frais ou non affiné de couleur blanche. Traditionnellement, elle était faite de lait de bufflonne. De nos jours cependant, la MOZZARELLA fabriquée partout dans le monde, y compris au Canada, est le plus souvent faite de lait de vache. Je constate que ces déclarations de M<sup>me</sup> Baillie sont corroborées par les différentes définitions du mot MOZZARELLA figurant dans les dictionnaires qu'elle a jointes à sa déclaration solennelle sous la cote NB-2.

[18] M<sup>me</sup> Baillie déclare que, au Canada, la MOZZARELLA est un fromage dénommé pour lequel des normes sont prescrites sous le régime du *Règlement sur les aliments et drogues* et du *Règlement sur les produits laitiers*, de sorte qu'un fromage au Canada ne peut être étiqueté MOZZARELLA que s'il satisfait aux exigences particulières de ces deux règlements.

[19] M<sup>me</sup> 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 MOZZARELLA figurant à ce tableau, sa principale caractéristique d'affinage peut être indiquée sur l'étiquette même si la loi ne l'exige pas. 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<sup>me</sup> Baillie affirme que l'une des principales caractéristiques de la MOZZARELLA 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 peut 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<sup>me</sup> Baillie affirme que, lorsque les mots MOZZARELLA et FRESH sont employés ensemble au Canada sur l'étiquette d'un produit de fromage, les consommateurs en général savent que ce produit a été fabriqué en conformité avec toutes les exigences applicables à la MOZZARELLA qui sont énoncées dans le *Règlement sur les aliments et drogues* et dans le *Règlement sur les produits laitiers* et, en outre, qu'il est « frais » – « FRESH » en anglais – puisqu'il n'a subi aucun affinage. Compte tenu des dispositions du *Règlement sur les aliments et drogues* et du *Règlement sur les produits laitiers* concernant la MOZZARELLA et le mot « FRESH », tout produit de fromage qui ne possède pas les caractéristiques de la MOZZARELLA exigées par ces règlements ou qui a été affiné ne peut d'aucune façon être étiqueté « FRESH MOZZARELLA ».

[22] M<sup>me</sup> Baillie affirme qu'en principe toute personne fabriquant un produit de fromage au Canada qui satisfait aux exigences relatives à la MOZZARELLA prévues par le *Règlement sur les aliments et drogues* et le *Règlement sur les produits laitiers* et, en outre, qui n'a pas subi d'affinage a le droit, en vertu de ces deux règlements, de l'étiqueter « FRESH MOZZARELLA ».

[23] Je constate que ces affirmations de M<sup>me</sup> Baillie sont corroborées par des exemples d'emballages utilisés par un tiers fabriquant des fromages au Canada, qui sont joints à sa déclaration solennelle sous la cote NB-1. Le premier de ces exemples porte la marque et l'étiquette FRESH MOZZARELLA, alors que le deuxième décrit un produit de MOZZARELLA à l'aide des termes « Fresh Soft Cheese/Fromage à pâte molle frais ». M<sup>me</sup> Baillie ajoute, au sujet de cette pièce, que, comme je l'ai mentionné précédemment, le paragraphe 70(4) du *Règlement sur les produits laitiers* n'exige pas que la principale caractéristique d'affinage de la

MOZZARELLA – « non affiné » ou « frais » – soit indiquée sur l'étiquette. En fait, la plupart des fromagers canadiens, y compris l'Opposante, n'indiquent pas la principale caractéristique d'affinage de la MOZZARELLA sur leurs étiquettes étant donné que, de par sa nature, la MOZZARELLA est un fromage dénommé frais (ou non affiné) – ou « FRESH ».

[24] M<sup>me</sup> Baillie souligne en outre que, ailleurs que dans le *Règlement sur les aliments et drogues* et 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<sup>me</sup> 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.

[25] En ce qui concerne plus particulièrement la Marque de la Requérante, M<sup>me</sup> Baillie affirme que l'expression « MOZZARELLA FRESCA » n'est rien de plus qu'une indication descriptive du fait que le produit de fromage sur l'étiquette duquel elle figure : (a) respecte toutes les exigences relatives à la MOZZARELLA prévues par le *Règlement sur les aliments et drogues* et le *Règlement sur les produits laitiers*; (b) 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 exemples d'emballages joints à sa déclaration solennelle sous la cote NB-1 font en sorte qu'elle est convaincue que l'expression « MOZZARELLA FRESCA » est largement reconnue et employée au Canada pour décrire une variété particulière de fromage, à savoir la MOZZARELLA, 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<sup>me</sup> Baillie pour les motifs suivants.

[26] Premièrement, je suis d'avis que M<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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 MOZZARELLA 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 MOZZARELLA 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<sup>me</sup> Baillie et, en particulier, sur la pièce NB-2 dont il a été question plus haut, qui renferme une copie de définitions des termes MOZZARELLA 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 MOZZARELLA (ou MOZZARELLA FRAÎCHE en français).

[34] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'une des principales caractéristiques de la MOZZARELLA tient au fait que ce fromage dénommé n'a subi aucun affinage. Comme je l'ai mentionné également, sa principale caractéristique d'affinage peut être décrite 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, MOZZARELLA FRESCA est constituée du nom des marchandises. En fait, comme MOZZARELLA 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<sup>me</sup> Baillie. Non seulement elles ne traitent pas des définitions de dictionnaires et des règlements mentionnés plus haut, mais elles ne tiennent pas compte non plus des exemples d'emballages utilisés par un autre fromager au Canada qui sont joints à la déclaration solennelle de M<sup>me</sup> 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 MOZZARELLA, 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 mozzarella 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.