

Il suggérait de répondre comme suit :

« L'article 9, paragraphe 2, sous e/, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il inclut les prestations d'arbitrage effectuées par des avocats inscrits à un barreau. Dans la mesure où un arbitre n'est pas un avocat inscrit à un barreau, il peut être considéré comme agissant en qualité de conseiller ; en toute hypothèse, les prestations d'arbitre, si celui-ci est choisi pour son expertise juridique, sont similaires aux prestations d'avocats ».

He suggested the answer should be formulated as follows:

«Article 9, paragraph 2, sub-paragraph e), of the sixth Council directive 77/388/EEC of May 17th 1977 relating to the harmonisation of the legislation of member states in respect of turnover tax - common value-added tax system: uniform basis, must be interpreted to mean that it includes the arbitration services provided by barristers. Inasmuch as an arbitrator is not a barrister, the arbitrator may be deemed to act in an advisory capacity. In any case, the services of an arbitrator are similar to those of a barrister if the arbitrator has been selected for his or her legal expertise.

**COMMENTAIRE CONCERNANT L'ARTICLE  
" PROTECTION DES INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES POUR VIN AU CANADA  
DANS L'AIDV - BULLETIN N°13 "**

LETTRE DE M.A. David MORROW,  
Smart & Bigger, Barrister & Solicitors  
PO Box 2999, Station D  
OTTAWA, Canada K1D 5Y6  
Tél (613) 232 - 2486, Fax (613) 232 - 8440  
au Secrétariat de l'AIDV à Bruxelles

Objet : protection des indications géographiques pour les vins au Canada

C'est avec un grand intérêt que j'ai pris connaissance de l'article consacré à ce sujet, publié dans votre Bulletin d'Informations n° 13, à la page 27. L'article résume, en effet, avec précision et honnêteté, la nouvelle législation canadienne relative aux indications géographiques qui a été approuvée, conformément à l'accord TRIPS qui est partie intégrante du Traité de l'Organisation mondiale du commerce.

Bien que la nouvelle législation canadienne présente de sérieuses lacunes, il convient de ne pas oublier que cette nouvelle législation canadienne ne remplace, ni ne supprime ou n'altère en aucune façon, quelle qu'elle soit, la protection des indications géographiques, telle que la prévoit la législation canadienne en vigueur. En effet, selon le droit en vigueur au Canada, les indications géographiques peuvent être, et sont, protégées par le droit relatif à la concurrence déloyale, y compris la loi relative aux marques déposées, par la législation de droit commun concernant la tromperie, telle qu'elle est appliquée dans les provinces anglophones du Canada et par les dispositions du code civil du Québec. Pour l'essentiel, les indications géographiques seront protégées par la loi au Canada sans qu'il y ait besoin de recourir aux nouvelles dispositions législatives, pour autant qu'elles aient atteint un degré raisonnable de réputation dans ce pays, et qu'elles n'aient pas été utilisées abusivement dans une telle mesure ou sur une période suffisamment longue, qu'elles en aient perdu leur caractère distinctif.

**COMMENTAIRES CONCERNANT L'ARTICLE  
DANS L'AIDV - BULLETIN N°13**

By M.A David MORROW,  
Smart & Bigger, Barristers & Solicitors  
Po Box 2999, Station D  
OTTAWA, Canada K1D 5Y6  
Tél. (613) 232 - 2486, Fax (613) 232 - 8440  
au secrétariat de l'AIDV à Bruxelles

Re : Protection of Geographical Indications for Wine in Canada

I read with interest the article on the above subject published in Information Bulletin n°13 at page 27. The article accurately and fairly summarized the new Canadian law of geographical indications that was enacted in accordance with the TRIPS agreement forming part of the World Trade Organization Agreement.

While there are serious deficiencies in the new Canadian law, it should not be forgotten that the new Canadian law in no way replaces, removes, or otherwise alters the protection of geographical indications provided under preexisting Canadian law. Geographical indications can be and are protected under Canadian laws relating to unfair competition, including the Trade-marks Act, the common law of passing off as applied in the anglophone provinces of Canada, and the Civil Code of Quebec. Essentially, geographical indications will be protected in Canada without resort to the new law if they have achieved a reasonable degree of reputation in this country, and if they have not been misused to such an extent, or for so long, as to have lost their distinctiveness.

La liste des appellations de vins qui ne sont pas protégées par la nouvelle loi ne garantit pas pour autant la moindre licence générale d'utilisation de ces appellations, de même qu'elle n'exempte en aucun cas ces noms de la protection des législations existantes. Elle a simplement pour but de les soustraire à la protection de la nouvelle législation. En prenant quelques exemples de la liste des appellations de vins exemptés de protection figurant au bas de la page 28, parmi lesquelles on citera Champagne, Chablis, Bourgogne et Sauterne(s), qui ont été utilisées par les viticulteurs canadiens depuis les années 20, on s'aperçoit qu'il est probablement impossible de les protéger contre de tels usages, toujours sous réserve, toutefois, que le viticulteur canadien utilise le mot « canadien » sur les étiquettes en termes de réputation, pour des vins, conforme à l'appellation, c'est-à-dire, par exemple, « Chablis canadien ». Au Québec, aucun usage abusif de ces termes n'a été constaté au cours des deux dernières décennies, et il est quasiment certain que ces appellations sont parfaitement protégeables. Cependant, certaines autres appellations de la liste n'ont jamais fait l'objet du moindre abus d'envergure significative au Canada, et peuvent parfaitement être protégées dans le cadre de la législation existante. Ces exemples sont les appellations Bordeaux et Médoc, qui n'ont jamais été abusivement utilisées de manière significative au Canada et qui ne sont ni des génériques, ni des semi-génériques.

Ce que je veux dire par là, c'est surtout que ce n'est pas parce qu'une appellation d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, ne tombe pas sous le coup de la protection des nouvelles dispositions de la loi canadienne relative aux marques déposées, qu'elle ne peut en aucune façon être protégée par une autre loi canadienne. Chaque cas doit faire l'objet d'un examen attentif et être jugé sur ces propres mérites.

Cela étant dit, la situation actuelle n'est certes pas en tout point satisfaisante, en particulier, en ce qui concerne un petit nombre d'appellations bien connues, ayant fait l'objet d'un usage abusif au Canada depuis déjà longtemps. La solution idéale consisterait à conclure un accord général qui protégerait toutes les appellations d'origine contrôlée, aussi longtemps qu'elles continueraient d'être protégées dans leur propre pays.

Je me permets d'attirer l'attention de toute personne intéressée par plus de détails concernant la protection des appellations d'origine contrôlée existant au Canada, sur un article en langue française que j'ai co-signé, à savoir :

« La protection des indications géographiques et des appellations d'origine : un aperçu des cadres législatifs national et international », Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, vol. 7 n° 3, mai 1995, p. 313 (avec A. Robitaille) ».

Je me ferai une joie de lui en adresser une copie, sur simple demande.

En vous adressant mes salutations distinguées,

A. David Morrow

The list of wine names that are not protected by the new laws does not grant any general license for the use of those names, nor does it exempt those names from the protection of existing laws. It merely removes them from the protection of the new law. Taking some examples from the list of exempted wine names provided at the bottom of page 28 of the article, the appellations Champagne, Chablis, Burgundy/Bourgogne and Sauterne (s), have been used by Canadian wine makers since the 1920's, and are probably incapable of protection against such use, always provided that the Canadian wine maker uses the word " Canadian " on the label in terms of equal prominence with the appellation, e.g. " Canadian Chablis ". In Quebec, these terms have not been misused in the last two decades, and almost certainly are fully protectable. However, some other appellations on the list have never been misused to any significant extent in Canada and can be protected under existing laws. Examples are Bordeaux and Medoc, which have not been misused to any significant extent in Canada, and which are neither generic nor semi-generic.

Essentially, the point I am making is that just because a particular foreign appellation is not protectable under the new provisions of the Canadian Trade-marks Act, does not mean that it cannot be otherwise protected under Canadian law. Each case must be examined on its own merits.

Having said that, the present situation is certainly not satisfactory, particularly in regard to a small number of well known appellations that have been misused in Canada for a long time. The ideal solution would be a general agreement that would protect all appellations of origin so long as they continue to be protected in their own countries.

If anyone is interested in further details regarding the existing protection of appellation of origin in Canada, I direct their attention to an article that I co-authored in the French language, namely the following :

“ La protection des indications géographiques et des appellations d'origine : un aperçu des cadres législatifs national et international ”, Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, Vol. 7, N°3, May, 1995, p. 313 (with A. Robitaille) ”

I would be glad to forward a copy on request.

Yours very truly,

A. David Morrow