

LA PROTECTION DES INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES ET DES APPELLATIONS  
D'ORIGINE AU CANADA :  
UN APERÇU DES CADRES LEGISLATIFS  
NATIONAL ET INTERNATIONAL

A. David MORROW et Annie ROBITAILLE,  
Ottawa

La protection des indications géographiques ayant fait l'objet de dispositions particulières à l'intérieur de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et des négociations de l'Uruguay Round en ce qui concerne plus particulièrement le volet propriété industrielle du General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), il convient d'examiner le régime de protection légale conféré aux indications géographiques tant sur le plan national qu'international.

Section I - Les notions d'indications géographiques et d'appellations d'origine

L'expression "indication géographique" connaît plusieurs définitions. Certains considèrent que l'indication géographique apporte à un produit ou un service une indication quant à l'origine seulement de ce produit ou de ce service, alors que d'autres considèrent que l'indication géographique comprend non seulement l'origine de la région géographique de ce produit ou de ce service, mais également les facteurs naturels et humains (conditions de production) propres à cette région. Pour les fins de notre analyse, nous nous attarderons plutôt à la première définition. Nous recourrons à l'expression "appellation d'origine" pour désigner l'indication géographique comprenant non seulement l'origine de la région géographique d'un produit, mais également les facteurs naturels et humains (conditions de production) propres à cette région géographique.

Section II - Le cadre canadien de protection légale conféré aux indications géographiques et aux appellations d'origine

A) Infractions de nature pénale

a) *Le Code criminel* (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Le droit canadien reconnaît la protection des indications géographiques et les appellations d'origine. À titre exemple, l'article 408 du *Code criminel* prévoit que quiconque, avec l'intention de tromper ou de frauder le public, passe des marchandises ou services pour d'autres ou bien utilise, à l'égard de marchandises ou services, une fausse désignation par rapport à

- la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
- l'origine géographique,

THE PROTECTION OF GEOGRAPHICAL  
INDICATIONS AND APPELLATIONS OF ORIGIN :  
AN OVERVIEW OF NATIONAL AND  
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORKS

A. David MORROW and Annie ROBITAILLE,  
Ottawa

Specific provisions relating to the protection of geographical indications have been included in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the negotiations of the Uruguay Round, particularly in respect of industrial property under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and it would be of use to examine the legal system for protecting geographical indications, both nationally and internationally.

Section I - The concepts of geographical indication and appellation of origin

The term "geographical indication" has been given several definitions. Some believe that a geographical indication indicates only the origin of a product or service, whilst others are of the opinion that a geographical indication does not just relate to the geographical region from where the product or service originates, but also natural and human factors (conditions of production) specific to the region. For the purposes of this article, stress will be laid on the first definition and the term "appellation of origin" will be used to designate a geographical indication which relates not only to the geographical region from which the product originates, but also to natural and human factors (conditions of production) specific to that geographical region.

Section II - The Canadian framework of the legal protection granted to geographical indications and appellations of origin.

A) Penal offences

a) *Criminal Code* (LRC (1985), Ch. C-46).

Canadian law recognises the protection of geographical indications and appellations of origin. For example, under article 408 of the Criminal Code, anyone who attempts to mislead or cheat the public by passing off goods or services as something else or uses a false designation in respect of :

- the nature, quality, quantity or composition
- the geographical origin

• le mode de fabrication, de production ou de réalisation, commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

b) *La Loi sur les aliments et drogues* (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Plusieurs dispositions de cette loi, notamment les articles 2, 5 et 31, prévoient des peines dans les cas d'étiquetage, emballage, traitement, préparation, vente ou publicité visant à créer une impression fautive quant aux caractéristiques d'un aliment. En vertu de l'article 2 de cette loi, un aliment comprend notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de breuvage à l'être humain.

c) *La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* (L.R.C. (1985), ch. C-38)

Cette loi contient des dispositions réglementant l'emballage, l'étiquetage, la vente, l'importation et la publicité de produits préemballés et de certains autres produits. Cette loi comprend entre autres dispositions réglementant l'obligation d'indiquer l'identité du produit.

d) *La Loi sur la concurrence* (L.R.C. (1985), ch. C-34)

En vertu de cette loi, nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

#### B) Infractions pouvant faire l'objet de poursuites civiles

a) *La Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13)

#### I) L'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine à titre de marques de certification

En vertu de l'article 25 de la *Loi sur les marques de commerce*:

25. Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d'une marque déposée aux termes

• the mode of manufacturing, production or preparation commits a criminal act punishable by a maximum of two years of imprisonment or an offence punishable upon the declaration of guilt under summary proceedings.

b) *Food and Drug Act* (LRC (1985), Ch. F-27)

Under several provisions of the act, particularly articles 2, 5 and 31, labelling, packaging, treating, preparing, selling or advertising goods in a way which is aimed at misleading the buyer about the characteristics of foodstuffs are punishable offences. Under article 2 of the act, the word foodstuff includes all manufactured items which are sold or presented as being fit for human consumption as food or drink.

c) *Consumer Products Packaging and Labelling Act* (LRC (1985), Ch. C-38).

This act covers the packaging, labelling, sale, import and advertising of pre-packed products and some other goods. Among other things, it includes provisions regulating the obligation to state the identity of a product.

d) *Competition Act* (LRC (1985), Ch. C-34).

This act bans the giving of any false or misleading information to the public about an important point in order to indirectly or directly promote the supply or use of a product or any commercial interests.

#### B) Offences giving rise to civil proceedings

a) *Trademark Act* (LRC (1985), Ch. T-13).

#### I) Registration of geographical indications and appellations of origin as certification marks

Under article 25 of the *Trademark Act*:

A certification mark descriptive of the place of origin of the goods or services which does not create any confusion with a registered trademark may be registered if the applicant is a governmental authority of a country, state, province or municipality including the region indicated by the mark or forming a part thereof or a commercial association having an office or a representative in the said region. However, the owner of a mark registered under this

du présent article doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.

article shall allow its use with any goods produced or service performed in the region designated by the mark.

À titre d'exemple, il serait possible d'enregistrer comme marques de certification des appellations d'origine telles NIAGARA pour des vins, ROQUEFORT pour des fromages et QUÉBEC pour du sirop d'érable.

For example, appellations of origin such as NIAGARA, ROQUEFORT or QUEBEC may be registered for wine, cheese or maple syrup respectively.

Plusieurs autorités responsables des appellations d'origine sont cependant réticentes à recourir à l'enregistrement de marques de certification afin de protéger les appellations d'origine pour lesquelles elles sont responsables. Ces autorités ne souhaitent pas soumettre les appellations d'origine aux limitations et exigences de procédure (telles les notions de caractère distinctif, d'emploi obligatoire et de renouvellement) édictées par les différentes législations rationales en matière de marques de commerce (incluant les marques de certification).

Several authorities in charge of appellations of origin are however reluctant to register certification marks to protect the appellations of origin under their responsibility. These authorities do not wish to subject their appellations of origin to the limitations and requirements of the procedure (such as the concepts of distinctive character, compulsory use and renewal) set down by the various rational laws in respect of trademarks (including certification marks).

**II) Les indications géographiques et les appellations d'origine en tant que marques interdites**

**II) Geographical indications and appellations of origin as forbidden marks**

De plus, l'article 10 de la loi énonce :

Furthermore, article 10 of the act reads:

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

If, because of an ordinary and genuine commercial practice, a mark obtains recognition in Canada as designating the type, quality, quantity, use, value, place of origin or date of production of goods or services, it may not be used by any party as a trademark for those goods and services or other goods and services of the same general category or be used in a misleading way and no marks which are so similar to the relevant mark that they are likely to lead to confusion may be used or employed.

À titre d'exemple, il serait probablement impossible d'employer comme marque de commerce COGNAC pour du brandy (trop similaire à l'appellation d'origine contrôlée française COGNAC), BEAUJOLIS pour du vin (trop similaire à l'appellation d'origine contrôlée française BEAUJOLAIS) ou CROQUEFORT pour du fromage (trop similaire à l'appellation d'origine française ROQUEFORT).

Some examples would be trademarks such as COGNAC for brandy (too close to COGNAC, a French appellation of origin), BEAUJOLIS for wine (too similar to the French appellation of origin BEAUJOLAIS) or CROQUEFORT for cheese (too similar to the French appellation of origin ROQUEFORT).

**III) Les recours en vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce**

**III) Remedies under article 7 of the Trademark Act.**

En vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce :

Under article 7 of the Trademark Act:

7. Nul ne peut:

The following is forbidden

[...]

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à

b) drawing the attention of the public to one's

causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

Cet article est en quelque sorte une codification du délit de "passing off", reconnu en common law. En vertu de l'article 53.2 de la Loi le tribunal qui entend le litige peut rendre toute ordonnance réparatrice, incluant l'octroi de dommages ou des profits illégaux de même qu'une injonction.

b) *La Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, (L.C. (1994), ch. 47)

*La Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord établissant l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.), tel que établi sous l'égide du G.A.T.T. L'un des sujets traités par cette organisation est celui portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce (A.D.P.I.C.). En vertu de l'article 22, paragraphe 1 du volet A.D.P.I.C., on entend par "indications géographiques":

[...] des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Le volet A.D.P.I.C. oblige les membres à prévoir les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation ou l'enregistrement, à titre de marque de commerce, de tout moyen qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit. Concernant les vins et spiritueux, les moyens juridiques doivent permettre aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. Nonobstant, il existe une panoplie d'exceptions à ces règles.

*La Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* prévoit un système d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, le Registraire du Bureau canadien des marques de commerce maintient une liste des indications géographiques qui lui auront été communiquées par le ministre désigné. Toute personne intéressée pourra s'opposer à l'inscription de toute indication géographique sur cette liste. Par ailleurs, la loi comprend deux listes détaillées d'indications pour des vins et spiritueux qui ne peuvent être inscrites sur la liste d'indications géographiques tenue par le Registraire.

goods, services or company in a way as to create or be likely to create confusion in Canada, when such attention begins to be drawn, between these goods, services or company and those of another.

In a way, the article codifies the offence of passing off, recognised by common law. Under article 53.2 of the Act, the court which hears the dispute can hand down any remedy, including the granting of damages or unlawful profits or an injunction.

b) *World Trade Organisation Agreement Enforcement Act* (LC (1994), Ch. 47).

The *World Trade Organisation Agreement Enforcement Act* is aimed at the enforcement of the agreement setting up the World Trade Organisation (WTO) under GATT. One of the subjects handled by the organisation is that of the trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS). Under article 22, paragraph 1 of the TRIPS agreement, the term "geographical indications" means:

"[...] indications which identify a good as originating in the territory of a Member or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin".

The TRIPS agreement requires Members to supply the legal resources for enabling the parties concerned to stop the use or registration as a trademark of any means which mislead the public as to the geographical origin of a product. As regards wines and spirits, the legal resources must enable the parties concerned to stop the use of geographical indications even when the true origin of the product is stated or where the geographical indication is translated or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or otherwise. However, there is a whole range of exceptions to the rules.

The *World Trade Organisation Agreement Enforcement Act* provides for a registration system for geographical indications of wines and spirits under the *Trademark Act*. The Registrar of the Canadian Trademark Office holds a list of geographical indications submitted by the designated minister. Any interested party can oppose the inclusion of any geographical indication in the list. Besides, the act covers two detailed lists of indications of wines and spirits which cannot be included in the list of geographical indications held by the Registrar. These lists include indications such as "Champagne", "Port", "Sherry", "Chablis", "Burgundy" and "Sauternes" which are

Ces listes comprennent des indications telles "Champagne", "Port", "Sherry", "Chablis", "Burgundy" et "Sauternes", qui ont été utilisées par des producteurs de vin canadiens depuis les années 1920. Or, il est permis de se demander quelle justification existe pour qualifier ces noms de "génériques".

Dans le cas de "Champagne", il fut expressément statué par la Cour suprême d'Ontario<sup>1</sup> que ce nom n'était pas devenu générique. De plus, tel que mentionné précédemment, chacune de ces indications a été utilisée par les producteurs de vin canadiens en association avec le mot "canadien" ("Canadian") en vertu d'une politique du gouvernement fédéral datant des années 1950. Aussi, bien que les expressions "Canadian Champagne" ou "Canadian Sherry" puissent avoir acquis leur propre réputation, il est permis de se demander si cela justifie la conclusion que les appellations "Champagne" ou "Sherry" sont, en soi, génériques. Qui plus est, la liste retrouvée aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11.18 comprend quelques indications n'ayant jamais été utilisées de façon significative par les Canadiens telles "Bordeaux" et "Médoc". Le Gouverneur en Conseil (c'est-à-dire le Conseil des ministres) peut, par décret, modifier les paragraphes 3 et 4 de l'article 11.18. Cela ne requiert aucunement l'intervention du Parlement canadien.

Il reste à voir quel sera l'effet de ces dispositions sur les pratiques commerciales canadiennes ayant cours dans l'industrie du vin et des spiritueux. Considérant la teneur du paragraphe 3 de l'article 24 du volet A.D.P.I.C. et le fait que le système d'enregistrement des indications géographiques mis en place par la *Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* n'est pas obligatoire, il semble que ces dispositions ne réduiront pas les droits existants des indications géographiques étrangers. Il est à noter, par analogie, que le système actuel d'enregistrement de marques de commerce n'a aucunement remplacé ou aboli le recours de common law en "passing off", ou son équivalent prévu à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, pas plus que tout autre recours pour la protection de marques de commerce ou de noms commerciaux en dehors de la *Loi sur les marques de commerce*.

### c) Le droit commun

Les recours de droit commun sont divisés selon qu'il s'agisse des provinces de common law ou de la province de Québec. En ce qui concerne les provinces de common law, nous retrouvons bien entendu le recours de "passing off".

Quant au Québec, le recours est celui fondé sur l'article 1457 du *Code Civil du Québec* (anciennement l'article 1053 du *Code Civil du Bas-Canada*), soit la concurrence déloyale basée sur la responsabilité civile délictuelle.

<sup>1</sup> *Institut National des Appellations d'Origine et al. c.*

*Andres Wines Ltd. et al.*, (1987) 16 C.P.R. (3 ed.) 385 (C.S. Ont.).

being used by Canadian wine-producers since the 20s. But one would be right to ask what justifies the classification of these names under «generic names».

In the case of Champagne, the Supreme Court of Ontario<sup>1</sup> expressly ruled that the name had not become generic. Furthermore, as mentioned before, all these indications have been used before by Canadian wine-producers along with the word "Canadian" under a federal government policy dating from the 1950s. That means that even if terms such as "Canadian Champagne" or "Canadian Sherry" have acquired their own reputation, one can ask how that can justify the conclusion that the appellations "Champagne" or "Sherry" are in themselves generic names. What is more, the list referred to in paragraphs 3 and 4 of article 11.18 includes indications which have never been used significantly by Canadians, such as "Bordeaux" and "Médoc". The Cabinet can issue a decree which modifies paragraphs 3 and 4 of article 11.18, without any intervention on the part of the Canadian Parliament.

What remains to be seen is the effect of these provisions on Canadian trade practices in the wine and spirits industry. Considering the content of paragraph 3 of article 24 of the TRIPS agreement and the fact that that the geographical indication registration system put in place by the *World Trade Organisation Agreement Enforcement Act* is not mandatory, it seems that these provisions will not reduce the existing rights of foreign geographical indications. By analogy, one can note that the current trademark registration system has not in any way superseded the common law remedy for passing off or its equivalent under article 7 of the *Trademark Act*, no more than any other remedy for protecting trademarks and names by means other than the *Trademark Act*.

### c) Common law

Common law remedies are divided by province, depending upon whether the province is a common law province or Quebec. As regards common law provinces, the passing off remedy is of course available.

As for Quebec, the remedy is based on article 1457 of the Quebec Civil Code (formerly article 1053 of the Lower Canada Civil Code), i.e. unfair competition based on third-party aquilian responsibility.

## d) Autres

L'Ontario possède un système non juridique de protection des appellations d'origine pour les vins par le biais du "Vintner's Quality Alliance". Il s'agit essentiellement d'un système volontaire mais qui compte sur le support de la Régie des alcools de l'Ontario. Du côté de la Colombie-Britannique, il existe un système pratiquement identique à celui de l'Ontario. Il s'agit essentiellement d'un système volontaire par lequel un fabricant est autorisé à utiliser le symbole VQA (qui signifie "Vintner's Quality Alliance"), si certains standards sont respectés.

## III) La jurisprudence canadienne

Les tribunaux canadiens se sont penchés, à maintes reprises, sur les questions d'indications géographiques et d'appellations d'origine. Notamment, dans l'affaire *Château-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d'Origine* (1974) 14 C.P.R. (2 ed.) 1, l'Institut National des Appellations d'Origine (ci-après désigné "I.N.A.O."), une entité gouvernementale française responsable de définir les conditions de production et de protection des produits d'appellation d'origine contrôlés, s'était jointe à un groupe de producteurs français de champagne dans une action contre Château-Gai Wines Ltd., une compagnie canadienne de fabrication et commercialisation d'un vin mousseux appelé "Champagne Canadien". Les demandeurs eurent gain de cause devant tous les niveaux de juridiction puisque l'article 11 de la *Loi sur l'arrangement commercial Canada-France*<sup>1</sup> s'assurait la le respect mutuel des appellations de lieu d'origine des produits agricoles, vinicoles ou enregistrés, notamment l'appellation d'origine contrôlée "champagne".

Ayant remporté au Québec leur action devant Cour suprême du Canada à l'encontre de Château-Gai Wines Ltd., l'I.N.A.O. ainsi qu'un groupe de producteurs français de Champagne intentèrent une nouvelle action<sup>2</sup> devant la Cour suprême d'Ontario à l'encontre d'un groupe de compagnies ontariennes offrant en vente le soi-disant "Champagne Canadien". Cependant, le traité commercial entre le Canada et la France ayant été depuis abrogé, l'action était basée essentiellement sur le recours de "passing off" de common law. En première instance, la Cour fut d'avis que cette expression n'induisait pas le public en erreur, ne pouvant être confondue ni même comparée avec le champagne provenant de France. La Cour d'appel d'Ontario confirma cette décision et la Cour suprême du Canada refusa d'entendre un appel.

<sup>1</sup> 1933, 1932-33 (Can.), ch. 31.

<sup>2</sup> *Institut National des Appellations d'Origine et al. c. Andres Wines Ltd. et al.*, (1987) 16 C.P.R. (3 ed.) 385 (C.S. Ont.), (1990) 30 C.P.R. (3d) 279 (C.A. Ont.).

## d) Others

Ontario has a non legal system for protecting appellations of origin of wine based on the Vintner's Quality Alliance. This is mainly a voluntary system, which relies on support from the Spirits Authority of Ontario. In British Columbia, the system is virtually identical to that of Ontario. It is also a mainly voluntary system whereby the producer is entitled to use the VQA (Vintner's Quality Alliance) mark if certain standards are complied with.

## III) Canadian case law

The Canadian courts have had to handle issues relating to geographical indications and appellations or origin on several occasions, particularly in the case *Château-Gai Wines Ltd vs. Institut National des Appellations d'Origine* (1974) 14 CPR (2 ed.) 1. The Institut National des Appellations d'Origine (INAO) is a French governmental entity responsible for defining the conditions of production and protection of products with controlled appellations of origin, which had joined a group of French Champagne producers in a suit against Château-Gai Wines Ltd, a Canadian company manufacturing and marketing sparkling wine called "Canadian Champagne". The plaintiffs won the case at all levels of jurisdiction, because article 11 of the *Canada-France Trade Arrangement Act*<sup>1</sup> provided for the mutual respect of appellations of the originating place of agricultural produce, wines and registered appellations, including the controlled appellation of origin "Champagne".

As INAO and its fellow French plaintiffs won their case against Château-Gai Wines Ltd in Quebec at the Supreme Court of Canada, they initiated a new suit<sup>2</sup>, this time before the Ontario Supreme Court, against a group of Ontario companies marketing so-called "Canadian Champagne". However, as the trading treaty between France and Canada had been abrogated in the meantime, the suit was mainly based on the passing off remedy under common law. The lower court found that the term was not misleading and could not be confused or even compared with Champagne from France. The Ontario Appeals Court confirmed the ruling and the Supreme Court of Canada dismissed the appeal.

Les indications géographiques ont fait objet de plusieurs litiges dans le cadre de procédures d'opposition menées en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. De même, dans l'affaire *Institut National des Appellations d'Origine c. Bright & Co., Ltd.* (1987) 14 C.P.R. (3 ed.) 197, la marque de commerce ENTRE DEUX LACS fut jugée non distinctive de l'appellation d'origine contrôlée française ENTRE-DEUX-MERS.

Dans l'affaire *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. Gillespies & Co. Ltd.* (1985) 6 C.P.R. (3 ed.) 377, la division de première instance de la Cour fédérale du Canada jugea que le mot TOSCANO n'était pas enregistrable par une compagnie canadienne oeuvrant dans la fabrication de vin, du fait que TOSCANO est le nom actuel d'un vin italien provenant de la région de Toscane.

La jurisprudence indique que les tribunaux canadiens sont, en général, disposés à protéger les indications géographiques et appellations d'origine ayant acquis une réputation au Canada à l'encontre de l'emploi ou de l'enregistrement de marques de commerce semblables portant à confusion, utilisées par des compagnies canadiennes, dans la mesure où cet emploi ne remonte pas suffisamment loin dans le temps de façon à prétendre que ces marques de commerce ont depuis acquis une réputation qui leur est propre.

### Section III - Les principales conventions internationales

#### I) La convention de Paris

La Convention de Paris a pour objet la protection communautaire de la propriété intellectuelle, incluant des noms commerciaux et des indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. En vertu de cette convention, chaque pays membre s'engage à assurer aux ressortissants des autres pays participants, des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement, entre autres;

- l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive ou fallacieuse sur la provenance ou sur l'identité du producteur, fabricant ou commerçant, et
- la concurrence déloyale, ce qui doit être confirmée par la législation du pays membre.

#### II) L'Arrangement de Madrid

En vertu de l'Arrangement de Madrid, les pays signataires s'engagent "à prohiber l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vies, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale". De plus, "les tribunaux de chaque pays auront à décider

Geographical indications have been the subject of many disputes in opposition proceedings under the *Trademark Act*. Similarly, in the case *Institut National des Appellations d'Origine vs. Bright and Co. Ltd.* (1987) 14 CPR (3 ed.) 197, the trademark Entre Deux Lacs was found not to be distinctive of the French controlled appellation of origin Entre-deux-Mers.

In the *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. vs. Gillespie and Co. Ltd.* (1985) 6 CPR (3 ed.) 377 case, the lower division of the Federal Canadian Court found that the word TOSCANO could not be registered by a Canadian wine-manufacturing company because TOSCANO is currently the Italian name of a wine from Tuscany.

The jurisprudence shows that Canadian courts generally protect those geographical indications and appellations of origin which have acquired a reputation in Canada from the use or registration of confusingly similar trademarks by Canadian companies, providing the use does not date from far back enough in time for it to be claimed that the trademarks have since acquired their own reputation.

### Section III - Major international agreements

#### I) The Paris Convention

The Paris Convention was aimed at the protection of intellectual property in the Community, including trademarks and indications of source or appellations of origin, and punishing unfair competitive practices. Under the Convention, each member state undertakes to provide the nationals of other participating countries with appropriate legal remedies for putting effective curbs on the following, among other practices :

- the direct or indirect use of a false or deceptive indication as to the source or identity of the producer, manufacturer or trader and
- unfair competition, which requires confirmation by the legislation of the member country.

#### II) The Madrid Agreement

Under the Madrid Agreement, signatory countries undertake to "prohibit the use, in respect of the sale or offer of products, of any indications of an advertising nature likely to mislead the public about the source of the products by placing them on signs, advertisements, invoices, cards, letters or trading papers or any other commercial communication medium". Furthermore, the "courts of each country shall decide which appellations

quelles sont les appellations qui, a raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions de l'arrangement". Les appellations régionales de provenance des produits viticoles ne sont cependant pas comprises dans cette réserve, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être déclarées comme ayant acquis un caractère générique. L'arrangement de Lisbonne compte dix-sept pays membres. Le Canada n'y a pas encore adhéré.

### *III) L'Arrangement de Lisbonne*

L'Arrangement de Lisbonne a énoncé, pour la première fois, la définition de l'appellation d'origine: "On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire, et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains".

En vertu de l'Arrangement de Lisbonne, la protection conférée aux appellations d'origine s'étend "contre toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "titre", "façon", "imitation" ou similaires". De plus, en vertu de l'article 6, une appellation n'est admise comme étant générique que si elle est considérée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.

Le Canada n'est pas un adhérent.

### *IV) L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)*

L'article 1712 de l'ALENA confère un cadre de protection spécifique aux indications géographiques en obligeant chacune des parties à prévoir les moyens juridiques qui permettent aux personnes intéressées d'empêcher l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région ou d'une localité autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit. Il empêche aussi toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 de la Convention de Paris. Encore ici, plusieurs exceptions sont prévues à l'intérieur même de l'ALENA.

#### **Section IV - Le cadre communautaire (CEE) de protection conféré aux indications géographiques et aux appellations d'origine**

Les produits viticoles d'appellations d'origine des différents états membres de la Communauté Économique Européenne (CEE) sont protégés sur l'ensemble du territoire communautaire. Le marché communautaire est également clos à l'importation de produits viticoles venant de pays-tiers utilisant à un titre quelconque les noms d'appellations d'origine. Le Conseil des Communautés Européennes a aussi instauré une

because of their generic nature". Regional appellations relating to the source of wine products are however not included in that proviso, that is to say they may not be deemed to have acquired a generic nature. The Madrid Agreement includes seventeen members<sup>1</sup>. Canada is still not a member.

### *III) The Lisbon Agreement*

The Lisbon Agreement was the first to set out the definition of an appellation of origin. "Under this arrangement, "appellation of origin" means the geographical name of a country, region or locality which serves to designate a product originating therein, with qualities or characteristics which are exclusively or essentially due to the geographical surroundings, including natural factors and human factors."

Under the Lisbon Agreement, the protection given to appellations of origin covers protection from "any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is stated or if the appellation is translated or accompanied by expressions such as "kind", "type", "title", "style", "imitation" or similar terms". In addition, under article 6, an appellation cannot be said to be a generic name if it is an appellation of origin in its home country.

Canada is not a signatory.

### *IV) North American Free Trade Agreement (NAFTA)*

Article 1712 of NAFTA provides for a specific protective framework for geographical indications by requiring all parties to put in place the legal resources to enable the parties concerned to stop the use, for the designation or presentation of products, of any means which indicate or suggest that the product in question comes from a region or location other than its true place of origin in a way as to mislead the public about the geographical origin of the product. It also provides for banning any use which constitutes an act of unfair competition as provided under article 10 of the Paris Convention. But here too, the NAFTA document provides for several exceptions.

#### **Section IV - The Community (EEC) framework for the protection of geographical indications and appellations of origin**

The wine products with appellations of origin of the various member states of the European Economic Community are protected in all of the Community territory. The community market is also closed to the import of wine products from third countries using any

protection communautaire concernant des dénominations géographiques d'autres produits agro-alimentaires.

### Section V - Un aperçu de la jurisprudence étrangère en la matière

#### a) Grande-Bretagne

Dans l'affaire faisant l'autorité, *Bollinger, J. et al. c. Costa Brava Wines Coy, Ltd.* [1960] R.P.C. 16, [1961] R.P.C. 116, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" fut protégée contre l'emploi de l'expression "Spanish Champagne" par la défenderesse. Toutefois, dans l'affaire *Vine Products Ltd. et al. c. Mackenzie & Co. Ltd.* [1969] R.P.C. 1, la Cour permit aux demandeurs d'utiliser l'expression "British Sherry" dans la désignation de leur produit malgré l'opposition des défendeurs producteurs de "Sherry", originaire de l'Espagne.

Dans l'affaire *Taittinger et al. c. Albev Ltd. et al.* [1994] 4 All E.R. 75 (C.A.), les maisons de Champagne eurent gain de cause dans une action intentée à l'encontre des défenderesses vendant une boisson gazeuse non alcoolisée sous le nom de "Elderflower Champagne". La Cour d'appel confirma cette position, selon laquelle la réputation acquise à l'égard d'un produit par un grand nombre de producteurs peut donner effet à un recours en "passing off".

#### a) France

Dans l'affaire *Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et al. c. La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (SEITA) SA*<sup>1</sup>, les demandeurs intentèrent une action afin de faire déclarer invalide l'enregistrement de marque de commerce "Champagne" et d'autres mots comprenant le mot "Champagne". SEITA utilisait ces marques de commerce en association avec du tabac et des allumettes, sans aucun achalandage rattaché à cette appellation d'origine. La Cour donna gain de cause aux demandeurs, radiant les marques de commerce de SEITA du registre.

L'affaire *Le Comité interprofessionnel du vin de champagne et l'IN.A.O. c. Yves Saint-Laurent et al.* concernait la commercialisation d'un parfum sous le nom "Champagne". La Cour d'appel de Paris fut d'avis qu'aucune prohibition absolue n'empêchait l'emploi d'une appellation d'origine en association avec d'autres produits, sauf si cet usage était susceptible de détourner ou d'affaiblir la réputation rattachée à cette appellation d'origine.

À la lumière de ce qui précède, il appert que les appellations d'origine contrôlée française font l'objet d'une protection stricte en France, ce qui n'est pas surprenant.

<sup>1</sup> Tribunal de grande instance de Paris, 3<sup>e</sup> Chambre, 1<sup>re</sup> Section, le 15 mars 1984.

appellation of origin in any way. The Council of the European Communities has also set up community protection for the geographical denominations of other food products.

### Section V - Overview of foreign case law in the field

#### a) United Kingdom

In the case which is accepted as an authority in the field, *Bollinger J. et al. vs. Costa Brava Wines Co. Ltd* (1960 RPC 16, (1961) RPC 116, the controlled appellation of origin "Champagne" was protected from the use of the term "Spanish Champagne" by the defendant. However, in the *Vine Products Ltd et al. vs. Mackenzie & Co. Ltd* case, (1969) RPC 1, the court allowed the petitioners to use the words "British Sherry" to designate their product despite the opposition of the defendants, producing Sherry from Spain.

In the *Taittinger et al. vs. Albev Ltd. et al.* case (1994) 4 All ER 75 (CA), the Champagne producing firm won a suit against the defendants, who sold an alcohol-free sparkling drink under the name of "Elderflower Champagne". The Appeals court confirmed that position, under which the reputation acquired by a product can give effect to a remedy against passing off.

#### a) France

In the case between *Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et al. vs. La Société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA) SA*<sup>1</sup>, the plaintiffs wanted to invalidate the registration of the trademark "Champagne" and other words containing the word "Champagne" by Seita, which wanted to use the trademark for tobacco and matches, with no goodwill relating to the appellation of origin. The Court upheld the claims of the plaintiff, and struck the Seita trademarks off the register.

The case between *Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne and INAO vs. Yves Saint-Laurent et al.* had to do with the marketing of a perfume under the name "Champagne". The Court of Appeals in Paris ruled that there was no absolute ban on using an appellation of origin in association with other products, unless the use was likely to misappropriate or weaken the reputation of that appellation of origin.

From these cases, it appears that French appellations of origin are very strictly protected in France, which is no wonder.

## Conclusion

De façon générale, la protection internationale des indications géographiques et des appellations d'origine ont connue une croissance exponentielle au cours des dernières années. Des pays tels l'Espagne et l'Australie, ayant par le passé commercialisé des vins faisant référence à des appellations d'origine étrangères, ont depuis renoncé à ces pratiques, ayant perçu qu'il était de leur intérêt commercial de ce faire afin d'accéder à d'autres marchés, tel pour l'Espagne celui de la CEE. Le paragraphe 24(1) du G.A.T.T. oblige les pays membres, parties à l'accord, à engager des négociations en vue d'accroître la protection des indications géographiques. Des unions commerciales telles la CEE et l'ALENA ont accepté de protéger les indications géographiques sur leur territoire. En présumant que la circulation de gens, d'informations, de marchandises et de services continuera à croître à travers le monde et que les pays continueront à percevoir qu'il est de leur intérêt de réduire les barrières commerciales, il est à prévoir que la protection des indications géographiques et des appellations d'origine continuera d'augmenter de par le monde.

## Conclusion

In general, the international protection of geographical indications and appellations of origin has grown exponentially over the last years. Countries like Spain and Australia, which used to market wines referring to foreign appellations of origin gave up such practices when they realised that it was in their trading interests to do so in order to gain access to other markets, such as the EEC for Spain. Paragraph 24(1) of GATT obligates member countries party to the agreement to undertake talks in order to enhance the protection of geographical indications. Trading associations such as the EEC and NAFTA have accepted to protect geographical indications in their territories. If we presume that the movement of people, information, goods and services will continue to grow across the world and that countries will continue to realise that it is in their interest to lower trade barriers, one may conclude that the protection of geographical indications and appellations of origin will continue to grow the world over.