

LA COUR FÉDÉRALE TRANCHE : UNE LATITUDE EST BIEN UN LIEU D'ORIGINE

Publié le 8 avril, 2022

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

Pour qu'une marque de commerce soit enregistrable au Canada, elle ne peut donner une description claire, ou fautive et trompeuse, du lieu d'origine des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée^[1]. Dans l'affaire récente *NIA Wine Group Co., Ltd. v. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*^[2], la Cour fédérale a dû déterminer si la définition d'un « lieu d'origine » englobait les lignes de latitude et de longitude.

Contexte

Nia Wine Group Co., Ltd. (l'« **opposant** ») et North 42 Degree Estate Winery Inc. (la « **requérante** ») exploitent tous deux des établissements vinicoles dans la région de Niagara, en Ontario^[3]. La requérante a soumis une demande d'enregistrement de la marque NORTH 42 DEGREES en relation avec son produit, le vin, et ses services, l'exploitation d'une vinerie et l'exploitation d'un vignoble, avant de laisser tomber le service d'exploitation d'un vignoble. L'opposant a contesté la demande devant la Commission des oppositions des marques de commerce (« **COMC** ») au motif que la marque NORTH 42 DEGREES décrivait clairement le lieu d'origine des produits et services, et n'était donc pas distinctive^[4]. La COMC a rejeté l'opposition de l'opposant.

La COMC a soutenu qu'aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*, une marque de commerce décrit clairement le lieu d'origine d'un produit ou d'un service seulement si elle correspond à un nom géographique ou au nom d'un lieu, et que les produits ou services émanent de l'emplacement du nom géographique ou du lieu auquel la marque fait référence^[5]. La COMC a conclu que la marque NORTH 42 DEGREES faisait référence à [traduction] « une direction ou à des coordonnées géographiques, mais qu'elle ne permettait pas d'identifier ou de nommer un lieu en soi »^[6]. Sur cette base, elle n'a pas jugé que la marque NORTH 42 DEGREES était clairement descriptive conformément à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*^[7].

L'opposant a porté la décision de la COMC en appel devant la Cour fédérale.

Question

La question centrale visée par l'appel consistait à déterminer si la définition de « lieu d'origine » au sens de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi* englobe une latitude spécifique^[8].

L'analyse de la Cour fédérale

La Cour fédérale a jugé que la COMC avait déterminé à tort qu'un « lieu d'origine » devait être un nom géographique ou le nom d'un lieu aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*. Au contraire, conformément à la décision faisant autorité rendue dans l'affaire *MC Imports Ltd. c. Afod Ltd.*^[9] la Cour fédérale a conclu que les « noms géographiques » et les « emplacements géographiques » entraînent dans le champ d'application de l'expression « lieu d'origine » aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*.

Dans son travail d'interprétation, la Cour a déterminé que les termes français « place » et « lieu » correspondaient à [traduction] « de vastes définitions comprenant des références spécifiques, à la fois générales et abstraites, à des emplacements sur la surface de la Terre »^[10]. Elle a noté que les parallèles de latitude et les méridiens de longitude sont des emplacements sur la surface de la Terre, les qualifiant de « désignations géographiques »^[11].

La Cour a jugé qu'une interprétation correcte de l'expression « lieu d'origine » dans le contexte de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi* ne devrait pas être étroite au point d'exclure une ligne de latitude ou de longitude, et devrait être interprétée comme faisant référence à toute désignation géographique^[12]. Par conséquent, elle a estimé que la marque NORTH 42 DEGREES contrevenait à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*, car elle décrivait le lieu d'origine des produits et des services de la requérante^[13].

Ce qu'il faut retenir

En l'absence d'un caractère distinctif acquis, une marque de commerce qui est un nom, un emplacement ou une désignation géographique, un nom de lieu ou un terme pouvant être utilisé d'une autre façon pour désigner un endroit sur la Terre ne peut pas être enregistrée au Canada. Avant de faire usage d'une telle marque ou de demander son enregistrement, envisagez de consulter un agent de marques de commerce pour discuter des stratégies de dépôt et d'enregistrement applicables.

[1] *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T -13 (la « **Loi** »), art. 12(1)b)

[2] *NIA Wine Group Co., Ltd. v. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*,^[2] 2022 FC 241 (« **NIA v. North 42** »).

[3] *id.* par. 1.

[4] Préc., note 2, par. 2.

[5] Préc., note 2, par. 14 citant *Nia Wine Group Co., Ltd. v. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 TMOB 106, par. 45.

[6] Préc., note 2, par. 15 citant *Nia Wine Group Co., Ltd. v. North 42 Degrees Estate Winery Inc.*, 2021 TMOB 106, par. 47.

[7] Préc., note 2, par. 20.

[8] Préc., note 2, par. 3.

[9] *MC Imports Ltd. c. Afod Ltd.*, 2016 CAF 60.

[10] Préc., note 2, par. 66.

[11] *id.*

[12] Préc., note 2, par. 69.

[13] Préc., note 2, par. 75.

par [Kaleigh Zimmerman](#), [Yue Fei](#), [Pablo Tseng*](#) et [Charlotte Scott](#) (stagiaire en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022