

T-2382-97

T-2382-97

**Consorzio del Prosciutto di Parma (Applicant)****Consorzio del Prosciutto di Parma (demandeur)**

v.

c.

**Maple Leaf Meats Inc. (Respondent)****Maple Leaf Meats Inc. (défenderesse)****INDEXED AS: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA v. MAPLE LEAF MEATS INC. (T.D.)****RÉPERTORIÉ: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA c. MAPLE LEAF MEATS INC. (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, McKeown J.—Toronto, November 27, 28 and 29, 2000; Ottawa, January 25, 2001.

Section de première instance, juge McKeown—Toronto, 27, 28 et 29 novembre 2000; Ottawa, 25 janvier 2001.

*Trade-marks — Expungement — Application to expunge respondent's trade-mark "Parma" from register on grounds (1) deceptively misdescriptive; (2) lacking distinctiveness — Registered in 1971 for use in association with various meat products — Applicant association of prosciutto producers in Parma, Italy responsible for regulation of production of prosciutto di parma, use of prosciutto di parma marks — Application dismissed — (1) Consumer of ordinary intelligence, education in 1971 would not have assumed prosciutto bearing "Parma" mark originated from Parma, Italy, produced according to standards regulated by applicant — Legislation aimed at protecting consumer from deception as to source, quality of wares, trade-mark owners from unfair competition — Policy part of larger goal of ensuring stability in marketplace allowing owners of registered trade-marks to invest in building up goodwill surrounding valid, registered marks — Particularly important where, as here, trade-mark owner using trade-mark for long time — (2) Respondent entitled to rely on presumption registration, particulars in registration valid, while onus on applicant to show mark not distinctive — Distinctiveness must be measured in Canadian marketplace alone — Survey evidence should measure recognition of mark by general consumer — Much of applicant's evidence from people with specialized knowledge of Italian food industry in Canada, Italy — Studies done to demonstrate "Parma" trade-mark deceptively misdescriptive, not to test distinctiveness — Applicant not demonstrating trade-mark separated from goodwill, lost distinctiveness through succession of ownership — Packaging irrelevant in expungement proceeding, on question of distinctiveness — Applicant not discharging onus.*

*Marques de commerce — Radiation — Demande visant à faire radier du registre la marque de commerce «Parma» de la défenderesse, pour les motifs 1) qu'elle constitue une description fausse et trompeuse; 2) qu'elle est dépourvue de caractère distinctif — Marque enregistrée en 1971 pour être utilisée en liaison avec divers produits carnés — Le demandeur est une association de producteurs de prosciutto à Parme, en Italie, chargé de la réglementation de la production du prosciutto di parma et de l'utilisation des marques y afférentes — Demande rejetée — 1) Le consommateur pourvu d'une intelligence et d'une éducation moyennes en 1971 n'aurait pas présumé que le prosciutto portant la marque «Parma» provenait de Parme, en Italie, et qu'il était produit suivant les normes établies par le demandeur — La loi vise à protéger les consommateurs contre la tromperie quant à la source et à la qualité des marchandises, ainsi qu'à protéger les propriétaires de marques de commerce contre la concurrence déloyale — Cette politique s'inscrit dans le but plus vaste d'assurer la stabilité sur le marché en permettant aux propriétaires de marques déposées d'investir dans le développement d'une clientèle autour de leur marques validement enregistrées — Cela est particulièrement important dans un cas où, comme en l'espèce, le propriétaire de la marque de commerce utilise sa marque depuis longtemps — 2) La défenderesse bénéficie d'une présomption que l'enregistrement et les renseignements y contenus sont valides, tandis qu'il appartient au demandeur de prouver que la marque n'est pas distinctive — Le caractère distinctif doit s'apprécier uniquement en fonction du marché canadien — La preuve par sondage devrait évaluer la perception de la marque par le consommateur moyen — Une bonne partie de la preuve du demandeur a été fournie par des personnes ayant une connaissance particulière de l'industrie alimentaire italienne au Canada et en Italie — Les études effectuées visaient à démontrer que la marque de commerce «Parma» constituait une description fausse et trompeuse, non à en vérifier le caractère distinctif — Le demandeur n'a pas démontré que la marque de commerce a été dépouillée de son prestige et a perdu son caractère distinctif dans une succession de transferts de propriété — L'emballage n'est pas un facteur pertinent,*

This was an application to expunge the respondent's trade-mark "Parma" from the register of trade-marks. The "Parma" trade-mark was registered in 1971 for use in association with various meat products. The respondent continues to use the packaging used by the previous owner, which featured red, white and green colours and words taken from the Italian language. The applicant, an association of prosciutto producers located in Parma, Italy was founded in 1963. It established a mark for members to display in association with their prosciutto which consisted of the word "Parma" within a crown design. Since 1970 Italy has had laws which adopted the Consorzio's production, quality control and marking rules, and since 1978 the Consorzio has been responsible under Italian law for regulating the production of prosciutto di parma and the use of the prosciutto di parma marks.

The applicant did not conduct business in Canada until 1997.

The issues were: (1) whether the mark was deceptively misdescriptive at the time it was registered; and (2) whether, at the date that these proceedings were commenced, there was any measurable association amongst members of the Canadian public between the word "Parma" and both a region in Italy and meat products, thus rendering the trade-mark invalid for lack of distinctiveness.

*Held*, the application should be dismissed.

(1) The test for whether the "Parma" trade-mark was deceptively misdescriptive in 1971 was whether the general public in Canada would be misled into the belief that the product with which the trade-mark was associated had its origin in the place of a geographic name in the trade-mark. A consumer of ordinary intelligence and education in 1971 would not have assumed that prosciutto bearing the "Parma" mark originated from Parma, Italy, and was produced according to the standards regulated by the Consorzio. Given this finding, the argument that "Parma" should be expunged because geographical names are considered "common property" and that "Parma" is probably a word that other traders would choose to use in association with the sale of meat products, did not hold.

The delay in bringing this proceeding had some weight, but was not determinative. An earlier proceeding challenging the mark on the ground that it was not being used by the owner could not be viewed as some sort of notice to the respondent that proceedings would probably be brought

*dans une instance en radiation, en ce qui concerne le caractère distinctif — Le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve.*

Il s'agissait d'une demande visant à faire radier la marque de commerce «Parma», propriété de la défenderesse, du registre des marques de commerce. La marque «Parma» a été enregistrée en 1971 pour être utilisée en liaison avec divers produits carnés. La défenderesse continue d'utiliser l'emballage utilisé par le propriétaire précédent, lequel met en vedette le rouge, le blanc et le vert, et des mots tirés de l'italien. Le demandeur, une association de producteurs de prosciutto établie à Parme, en Italie, a été constituée en 1963. Il a créé, à l'intention de ses membres qui veulent l'utiliser en liaison avec leur prosciutto, une marque consistant en une couronne dans laquelle est inscrit le mot «Parma». Depuis 1970, l'Italie a adopté des lois qui ont repris les règles de production, de contrôle de la qualité et de marque instaurées par le consortium et, depuis 1978, celui-ci est chargé par la loi italienne de réglementer la production du «prosciutto di parma» et l'utilisation des marques qui y sont associées.

Le demandeur n'a pas exploité d'entreprise au Canada avant 1997.

Les questions en litige étaient de savoir: 1) si la marque constituait une description fautive et trompeuse au moment de son enregistrement; et 2) si, à la date où les procédures en radiation ont été entamées, il existait dans l'esprit du public canadien une association quelconque entre le mot «Parma» et à la fois une région d'Italie et des produits carnés, rendant ainsi la marque invalide en raison de son absence de caractère distinctif.

*Jugement*: la demande est rejetée.

1) Pour déterminer si la marque de commerce «Parma» constituait ou non une description fautive et trompeuse en 1971, il faut décider si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associé à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique utilisé. Le consommateur ayant une intelligence et une éducation moyennes en 1971 n'aurait pas présumé que le prosciutto portant la marque «Parma» venait de Parme, en Italie, et qu'il était produit selon les normes établies par le consortium. Étant donné cette conclusion, l'argument voulant que l'enregistrement de «Parma» devrait être radié parce que les noms géographiques font partie du «domaine public» et que «Parma» constitue probablement un terme que d'autres commerçants choisiraient d'utiliser en liaison avec la vente de produits carnés, ne tient pas.

L'argument du caractère tardif des procédures a un certain poids mais il n'est pas déterminant. Une procédure antérieure où l'on a contesté la marque pour défaut d'utilisation par le propriétaire, ne peut être considérée comme tenant lieu d'avis à la défenderesse que des procédures allaient

concerning the mark's validity.

Although protecting the consumer from deception as to the source and/or quality of wares is one of the aims of the legislation, so too is protecting trade-mark owners from unfair competition. This policy is part of the larger goal of ensuring stability in the marketplace, allowing the owners of registered trade-marks to invest in building up goodwill surrounding their valid and registered trade-marks. This is particularly important in a case such as this where the respondent and its predecessors in title have been using the trade-mark for over 26 years.

(2) The test for distinctiveness is whether or not the ordinary consumer in the market for that type of product would likely be deceived as to the source of the product. The respondent's trade-mark carries a presumption of validity, and the onus is on the applicant to show that the mark is not distinctive. Distinctiveness must be measured in the Canadian marketplace alone. Survey evidence regarding the distinctiveness of a trade-mark should usually measure the recognition of that mark by the general consumer and not by specialized consultants. Much of the applicant's evidence came from people with a special knowledge of the Italian food industry in Canada and in Italy. Such evidence was not representative of the knowledge held by the typical Canadian consumer of average intelligence and education. Also, the applicant's studies were done to demonstrate that the "Parma" trade-mark was deceptively misdescriptive. Therefore, such evidence had no bearing on the issue of distinctiveness.

The repeated assignment of the mark did not lessen the respondent's rights. The trade-mark was acquired by the respondent and various predecessors in title through a valid process of succession which traces the ownership of the trade-mark back to its original owner. The applicant failed to demonstrate that the trade-mark was ever separated from its goodwill as a result of any of these acquisitions and thereby failed to show that the trade-mark lost its distinctiveness through this succession of ownership.

The applicant also argued that the respondent's "faux-Italian" packaging, which was used in association with the "Parma" trade-mark, eroded the distinctiveness of the mark. The "get-up" associated with a trade-mark is irrelevant where an applicant seeks expungement.

The use of packaging, i.e. the "faux-Italian" get-up, is relevant only with respect to the question of deceptive

probablement être introduites quant à la validité de la marque.

Bien que l'un des objets de la législation soit de protéger le consommateur d'une duperie quant à la source et/ou la qualité des marchandises disponibles sur le marché, elle a également pour objet de protéger les propriétaires de marques contre la concurrence déloyale. Ce principe s'inscrit dans l'objectif plus large d'assurer la stabilité dans le commerce, en permettant aux propriétaires de marques de commerce déposées d'investir dans le développement d'une clientèle autour de leurs marques de commerce valablement déposées. Ce principe est particulièrement important dans une affaire comme la présente espèce, où la défenderesse et ses prédécesseurs en titre utilisent la marque de commerce depuis plus de 26 ans.

2) L'appréciation du caractère distinctif d'une marque de commerce soulève la question de savoir si le consommateur moyen de ce type de produit serait susceptible d'être induit en erreur quant à la source du produit. La marque de commerce de la défenderesse bénéficie d'une présomption de validité, et le demandeur a le fardeau de prouver que la marque en question n'a pas de caractère distinctif. Le caractère distinctif doit s'apprécier uniquement en fonction du marché canadien. La preuve par sondage concernant le caractère distinctif d'une marque de commerce devrait normalement évaluer la perception de cette marque par le consommateur moyen, et non par des consultants spécialisés dans le domaine. Une bonne partie de la preuve du demandeur a été fournie par des personnes ayant une connaissance particulière de l'industrie alimentaire italienne au Canada et en Italie. Cette preuve n'était pas représentative des connaissances du consommateur canadien type ayant une intelligence et une éducation moyennes. Les études du demandeur avaient pour but de démontrer que la marque «Parma» constituait une description fautive et trompeuse, et cette preuve n'a par conséquent aucun rapport avec la question du caractère distinctif.

Les cessions répétées de la marque n'ont pas affecté les droits de la défenderesse. La marque de commerce a été acquise par la défenderesse et ses prédécesseurs en titre au terme d'une succession valide de transferts de propriété de la marque de commerce qui remonte jusqu'à son propriétaire d'origine. Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la marque a jamais été dépouillée de son prestige à la suite de l'un de ces transferts et n'a pas, par conséquent, réussi à démontrer que la marque de commerce a perdu son caractère distinctif dans cette succession de transferts.

Le demandeur a aussi allégué que l'emballage «pseudo-italien» de la défenderesse, qui a été utilisé en liaison avec la marque de commerce «Parma», a eu l'effet de diminuer le caractère distinctif de la marque. La présentation utilisée en liaison avec une marque de commerce n'est pas un facteur pertinent dans une demande de radiation.

L'emballage utilisé, soit l'emballage «pseudo-italien», n'est un facteur pertinent qu'en ce qui concerne la question

misdescriptiveness, not to the question of distinctiveness of the trade-mark.

The applicant failed to discharge its onus.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2, 12(1)(b), 18(1), 45 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200), 57.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (F.C.T.D.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289; 81 N.R. 28 (F.C.A.); *Imper Electrical Ltd. v. Winbaum* (1927), 44 R.P.C. 405; *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] S.C.R. 17; [1940] 1 D.L.R. 161; *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290; (1989), 23 C.I.P.R. 64; 23 C.P.R. (3d) 498; 25 F.T.R. 186 (T.D.).

APPLICATION to expunge the respondent's trade-mark "Parma" from the register of trade-marks on the grounds that it was deceptively misdescriptive at the time that it was registered, or that it lacked distinctiveness at the time that these proceedings were commenced. Application dismissed.

##### APPEARANCES:

*Brian D. Edmonds* and *Kirsten L. Thompson* for applicant.  
*James H. Buchan* and *A. Kelly Gill* for respondent.

##### SOLICITORS OF RECORD:

*McCarthy Tetrault*, Toronto, for applicant.  
*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, for respondent.

de la description fautive et trompeuse, non en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque de commerce.

Le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 12(1)(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), 18(1), 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 57.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (n° 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289; 81 N.R. 28 (C.A.F.); *Imper Electrical Ltd. v. Winbaum* (1927), 44 R.P.C. 405; *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] R.C.S. 17; [1940] 1 D.L.R. 161; *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290; (1989), 23 C.I.P.R. 64; 23 C.P.R. (3d) 498; 25 F.T.R. 186 (1<sup>re</sup> inst.).

DEMANDE visant à faire radier du registre la marque de commerce «Parma» de la défenderesse, pour les motifs qu'elle constituait une description fautive et trompeuse au moment où elle a été enregistrée, ou qu'elle n'avait pas de caractère distinctif au moment où les procédures ont été entamées. Demande rejetée.

##### ONT COMPARU:

*Brian D. Edmonds* et *Kirsten L. Thompson* pour le demandeur.  
*James H. Buchan* et *A. Kelly Gill* pour la défenderesse.

##### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*McCarthy Tetrault*, Toronto, pour le demandeur.  
*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, pour la défenderesse.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

[1] MCKEOWN J.: The applicant seeks to have the respondent's trade-mark "Parma" expunged from the register of trade-marks. There are two issues with respect to the mark: (1) whether or not it was deceptively misdescriptive at the time it was registered; and (2) whether or not, at the date that these proceedings were commenced, there was any measurable association amongst members of the Canadian public between the word "Parma" and both a region in Italy and meat products, thus rendering the trade-mark invalid for lack of distinctiveness. The "Parma" trade-mark was registered on November 26, 1971. The Consorzio did not conduct business in Canada until 1997 and only began expungement proceedings against the respondent that same year.

#### FACTS

[2] The applicant seeks to expunge the trade-mark "Parma" (Registration No. 179,637) from the register of trade-marks pursuant to section 57 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

[3] The "Parma" trade-mark was registered on November 26, 1971 for use in association with various meat products, namely prosciutto, mortadella, salami, capicollo, pepper butts, pepperoni and dry sausage. The application for registration stated that the mark had been in use since September 18, 1958. The respondent, Maple Leaf Meats, acquired the subject trade-mark in May 1997 from Principal Marques Inc. (PMI). PMI had acquired the mark from Primo Foods Limited in May 1994, who had acquired it in 1982 from Parma Food Products Limited.

[4] Maple Leaf Meats continues to use the packaging "get-up" used by the previous owner of the trade-mark, PMI. This "get-up" features the use of, *inter alia*, the colours red, white and green and words taken from the Italian language.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

[1] LE JUGE MCKEOWN: Le demandeur sollicite une ordonnance prescrivant la radiation du registre des marques de commerce de la marque de commerce «Parma», propriété de la défenderesse. Deux questions sont soulevées en ce qui concerne la marque: 1) la question de savoir si elle constituait une description fautive et trompeuse au moment de son enregistrement; et 2) la question de savoir si, à la date où les procédures en radiation ont été entamées, il existait dans l'esprit du public canadien une quelconque association entre le mot «Parma» et à la fois une région d'Italie et des produits carnés, rendant ainsi la marque invalide en raison de l'absence de son caractère distinctif. La marque de commerce «Parma» a été enregistrée le 26 novembre 1971. Le demandeur n'a pas exploité d'entreprise au Canada avant 1997 et n'a entamé des procédures en radiation contre la défenderesse qu'au cours de cette même année.

#### LES FAITS

[2] Le demandeur sollicite la radiation du registre des marques de commerce de la marque de commerce «Parma» (enregistrement n° 179,637) en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[3] La marque de commerce «Parma» a été enregistrée le 26 novembre 1971 pour être utilisée en liaison avec des produits carnés, à savoir le prosciutto, la mortadelle, le salami, le capicollo, les socs de porc au poivre, le pepperoni et le saucisson sec. La demande d'enregistrement indiquait que la marque avait été utilisée depuis le 18 septembre 1958. La défenderesse, Maple Leaf Meats, a acquis la marque de commerce en question en mai 1997 de Principal Marques Inc. (PMI). PMI avait acquis la marque de Primo Foods Limited en mai 1994, qui l'avait elle-même acquise en 1982 de Parma Food Products Limited.

[4] Maple Leaf Meats continue à utiliser la même présentation sur son emballage que celle qu'utilisait le propriétaire antérieur de la marque de commerce, PMI. Cette présentation met en vedette entre autres le rouge, le blanc et le vert, et des mots tirés de l'italien.

[5] The applicant, the Consorzio, was founded in 1963 by 23 prosciutto producers located in Parma, Italy. By 1997 it had grown to 210 members. The Consorzio established the “ducal crown” mark for members to display in association with their prosciutto. This mark consists of the word “Parma” within a crown design. Variations of this mark have been in use since 1963. Since 1970, Italy has had laws in place which adopted the Consorzio’s production, quality control and marking rules.

[6] The applicant introduced excerpts from a few well-known U.S. cookbooks showing Parma was a region of Italy known for prosciutto and a number of meats. However, in my view this is not sufficient to show that the average Canadian consumer of “Parma” meat products associated them with the Parma products of the Consorzio. “Parma” is not descriptive of products. There is no evidence that a substantial number of Canadian consumers were generally aware of the Consorzio, its membership or policies in 1971.

[7] In 1978, the Consorzio acquired the responsibility in Italian law to regulate the production of prosciutto di parma and the use of the prosciutto di parma marks.

[8] In the late 1960s, prosciutto di parma was banned in the U.S. due to health concerns, but it was reintroduced in 1989 and has been marketed using the ducal crown mark since that time. The Canadian government expressed some health concerns, but later allowed the Consorzio’s product to be imported into Canada. Sales in Canada commenced in 1997. The applicant claims that some Canadians would have heard of prosciutto di parma prior to that time through various media, including foreign magazines, advertising in the U.S., and attendance at trade shows.

[9] The respondent’s mark has been registered since 1971. The respondent alleges that the applicant,

[5] Le consortium demandeur a été constitué en 1963 par le regroupement de 23 producteurs de prosciutto de Parme, en Italie. En 1997, le consortium comptait 210 membres. Il a créé comme marque le symbole de la «couronne ducal» afin que ses membres puissent l’utiliser en liaison avec leur prosciutto. Cette marque consiste en une couronne dans laquelle est inscrit le mot «Parma». Des variantes de cette marque ont été utilisées depuis 1963. Depuis 1970, l’Italie a adopté des lois qui ont repris les règles de production, de contrôle de la qualité et de marque instaurées par le demandeur.

[6] Le demandeur a introduit en preuve des extraits de quelques livres de recettes américains populaires montrant que la région de Parme était réputée pour le prosciutto et bon nombre d’autres viandes. Cependant, je ne crois pas que cela suffise à démontrer que le consommateur canadien moyen des produits carnés «Parma» faisait un rapprochement entre ces produits et les produits Parma du consortium. «Parma» ne constitue pas un terme descriptif d’un produit. Il n’existe aucune preuve que les consommateurs canadiens étaient dans l’ensemble conscients de l’existence du consortium, de ses membres et de ses politiques en 1971.

[7] En 1978, le consortium a été chargé, par la loi italienne, de réglementer la production du «prosciutto di parma» et l’utilisation des marques associées au «prosciutto di parma».

[8] Vers la fin des années 1960, le «prosciutto di parma» a été interdit aux États-Unis pour des raisons de santé, mais il y a été réintroduit en 1989, et a été commercialisé avec la marque de la couronne ducal depuis. Le gouvernement canadien a exprimé certaines craintes au niveau de la santé, mais a par la suite permis que le produit du consortium soit importé au Canada. Les ventes de ce produit ont commencé au Canada en 1997. Le demandeur prétend que certains Canadiens avaient entendu parler du «prosciutto di parma» avant cette date par divers moyens, dont des magazines étrangers, la publicité faite aux États-Unis et leur participation à des foires commerciales.

[9] La marque de la défenderesse est enregistrée depuis 1971. La défenderesse allègue que le deman-

Conorzio, knew of the mark at least as early as 1985, however the Conorzio did not conduct business in Canada until 1997 and did not begin expungement proceedings against the respondent until that year, which the respondent notes was 26 years after the registration of its trade-mark.

#### ANALYSIS

[10] The respondent submitted that the Goldfarb study presented to the Court by the applicant in reply should not have been admitted. However, McGillis J. issued an order on September 9, 1999, dismissing the respondent's motion appealing a decision to allow the filing of the Goldfarb report. In her order, McGillis J. stated that she believed the report would be of assistance to the Court and in order to alleviate any prejudice to the respondent, she granted the respondent leave to file an affidavit in response to the report. The respondent did indeed file such response. In light of the foregoing, the admissibility of the Goldfarb study cannot be at issue and the report is admissible.

[11] I now turn to the issue of deceptive misdescriptiveness. Pursuant to subsection 18(1) and paragraph 12(1)(b) of the Act, the applicant submits that the respondent's trade-mark is invalid because it was deceptively misdescriptive at the time of registration. Essentially, the applicant attempts to show that the use of the "Parma" trade-mark leads consumers to believe that the prosciutto packaged under that name comes from Parma, Italy and is the high-quality product of the rigorous standards employed by the Consorzio del Prosciutto di Parma. I do not accept that, at the time of the registration of the respondent's mark, many Canadians were exposed to the idea that Parma was a city in Italy and that this city was a source of high quality prosciutto, nor any of the various other meat products listed on the trade-mark registration. I note that prosciutto di Parma was not advertised directly in Canada nor sold here until 1997.

deur était au courant de l'existence de la marque au moins depuis 1985, et qu'il n'a pourtant pas exploité d'entreprise au Canada avant 1997 et n'a pas entamé de procédures de radiation contre la défenderesse avant cette même année, soit, note-t-elle, 26 ans après l'enregistrement de sa marque de commerce.

#### ANALYSE

[10] La défenderesse a fait valoir que le rapport Goldfarb déposé à la Cour par le demandeur en réponse n'aurait pas dû être admis en preuve. Cependant, le juge McGillis a rendu une ordonnance le 9 septembre 1999, rejetant la requête de la défenderesse en appel d'une décision autorisant le dépôt du rapport Goldfarb. Dans son ordonnance, le juge McGillis a affirmé qu'elle croyait que le rapport pouvait être utile à la Cour et, dans le but d'atténuer tout préjudice pouvant être causé à la défenderesse, elle a autorisé cette dernière à produire un affidavit en réponse au rapport. La défenderesse a effectivement produit une telle réponse. À la lumière de ce qui précède, l'admissibilité du rapport Goldfarb ne peut être contestée et le rapport est admissible.

[11] J'aborde maintenant la question de la «description fautive et trompeuse». Se fondant sur le paragraphe 18(1) et l'alinéa 12(1)(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59) de la Loi, le demandeur soutient que la marque de commerce de la défenderesse est invalide parce qu'elle constituait une description fautive et trompeuse au moment de son enregistrement. Essentially, le demandeur veut démontrer que l'emploi de la marque de commerce «Parma» laisse croire au consommateur que le prosciutto emballé sous ce nom vient de Parme, en Italie, et qu'il correspond au produit de qualité supérieure issu de l'application des normes rigoureuses établies par le Consorzio del Prosciutto di Parma. Je ne crois pas qu'au moment de l'enregistrement de la marque de la défenderesse, beaucoup de Canadiens étaient conscients du fait que Parme était une ville d'Italie, et que cette ville était la source de prosciutto de qualité supérieure, ou de tout autre produit carné énuméré dans l'enregistrement de la marque de commerce. Je note que le «prosciutto di Parma» n'a été ni annoncé directement au Canada ni vendu ici avant 1997.

[12] In order to determine whether or not the “Parma” trade-mark was deceptively misdescriptive in 1971, I must decide:

. . . whether the general public in Canada would be misled into the belief that the product with which the trade mark is associated had its origin in the place of a geographic name in the trade mark.

*Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (F.C.T.D.), at page 186.

[13] In evaluating this question, I must place myself in the position of a consumer of ordinary intelligence and education and determine what he or she would think if he or she saw the mark used in context. This analysis also requires the Court to evaluate this test in the context of the year in which the trade-mark was registered. I do not accept the applicant’s argument that by 1971, Canadians had been sufficiently exposed to the idea that Parma, Italy produced high quality prosciutto. As such, I do not agree that the ordinary consumer would have assumed that prosciutto bearing the “Parma” mark originated from Parma, Italy, and was produced as per the standards regulated by the Consorzio.

[14] The Consorzio argues that the “Parma” trade-mark registration should be expunged because geographical names are considered “common property” and that “Parma” is probably a word that other traders would choose to use in association with the sale of meat products. However, this argument does not hold given my finding that in 1971, the Canadian public was not generally aware of the association between Parma and both a region in Italy and meat products themselves.

[15] The respondent submits that the Act confers upon the owner of a registered trade-mark a presumption of validity, and as such, the onus is on the applicant to show that the mark is invalid.

[16] The respondent argues that the applicant cannot succeed due to its delay in the bringing of these

[12] Afin de déterminer si la marque de commerce «Parma» constituait ou non une description fautive et trompeuse en 1971, je dois décider:

[. . .] si le public canadien serait induit en erreur sur l’origine du produit associée à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l’endroit désigné par le nom géographique utilisé.

*Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 186.

[13] En examinant cette question, je dois me mettre à la place d’un consommateur ayant une intelligence et une éducation moyennes, et déterminer ce qu’il (ou elle) penserait s’il (ou si elle) voyait la marque utilisée en contexte. Cette analyse implique également que la Cour évalue ce critère dans le contexte de l’année où la marque de commerce a été enregistrée. Je n’accepte pas l’argument du demandeur selon lequel les Canadiens étaient vraiment conscients, en 1971, du fait que la ville de Parme, en Italie, produisait du prosciutto de qualité supérieure. De même, je ne crois pas que le consommateur moyen aurait présumé que le prosciutto portant la marque «Parma» venait de Parme, en Italie, et qu’il était produit selon les normes établies par le consortium.

[14] Le consortium allègue que l’enregistrement de la marque de commerce «Parma» devrait être radié parce que les noms géographiques font partie du «domaine public» et que «Parma» constitue probablement un terme que d’autres commerçants choisiraient d’utiliser en liaison avec la vente de produits carnés. Cependant, cet argument ne tient pas étant donné la conclusion à laquelle j’arrive qu’en 1971, le public canadien n’était pas dans l’ensemble conscient du fait qu’il existait un lien entre «Parma» et à la fois une région d’Italie et les produits carnés eux-mêmes.

[15] La défenderesse soutient que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée bénéficie selon la Loi d’une présomption de validité et que, par conséquent, il incombe au demandeur de prouver que la marque est invalide.

[16] La défenderesse allègue que le demandeur ne peut faire cette preuve en raison du délai qu’il a laissé

proceedings. The respondent relies upon the decision in *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] S.C.R. 17, where Davis J. stated at page 29:

The compound word “Coca-Cola” was registered in Canada as early as 1905 and has been used by the plaintiff as its trade name and trade mark in connection with the sale of its beverage . . . and the defendant’s claim to have the registration of 1905 declared invalid and cancelled was not made until 1936. If there ever was any legitimate ground for impeaching the 1905 registration of Coca-Cola, there has been such long delay and acquiescence that any doubt must now be resolved in its favour. It would be a matter of grave commercial injustice to cancel the registration that has stood since 1905 and which admittedly has become widely used by the plaintiff. [Emphasis added.]

[17] It should be noted that, pursuant to section 45 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200] of the Act, the appellant brought proceedings regarding the “Parma” mark in 1990. In that proceeding, the appellant unsuccessfully challenged the mark on the issue of whether or not the mark was being used by the owner. The validity of the mark was not questioned at that time. The appellant also states that it engaged in negotiations with the then-owners of the trade-mark between 1992 and 1996. These points go some way to diminishing the force of the respondent’s delay argument. However, the delay in bringing this expungement proceeding still has some weight, especially given that the issue raised in the earlier proceeding cannot be viewed as serving as some sort of notice to the respondent that proceedings would probably be brought concerning the mark’s validity. I also note that the Consorzio did not appeal the result of this earlier section 45 proceeding. In any event, the delay argument is not determinative of this matter.

[18] The evidence does not demonstrate that in 1971 the general public in Canada was likely to have been misled by the use of the mark in association with the

courir avant d’entamer les procédures en radiation. La défenderesse s’appuie sur la décision rendue dans *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] R.C.S. 17, dans laquelle le juge Davis s’est exprimé en ces termes à la page 29:

[TRADUCTION] Le nom composé «Coca-Cola» a été enregistré au Canada dès 1905 et il a été employé par la demanderesse à titre de nom commercial et de marque de commerce relativement à la vente de ses boissons [. . .] et la demande de la défenderesse tendant à faire déclarer invalide l’enregistrement de 1905 et à le faire annuler n’a été présentée qu’en 1936. S’il y avait des motifs légitimes de faire radier l’enregistrement de la marque «Coca-Cola» de 1905, le temps écoulé et l’acquiescement dont elle fait l’objet font qu’il se peut que tout doute ait été résolu en sa faveur. Ce serait commettre une grave injustice commerciale que d’annuler un enregistrement qui subsiste depuis 1905 et que, il faut en convenir, la demanderesse emploie énormément. [Non souligné dans l’original.]

[17] Il convient de noter que, se fondant sur l’article 45 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200] de la Loi, le demandeur a intenté des procédures relativement à la marque «Parma» en 1990. Dans le cadre de ces procédures, le demandeur a sans succès contesté la marque en soulevant la question de savoir si elle était employée par son propriétaire. La validité de la marque n’a pas été contestée à ce moment-là. Le demandeur fait valoir également qu’il a engagé des négociations avec ceux qui étaient propriétaires de la marque de commerce entre 1992 et 1996. Ces points diminuent d’une certaine façon la force de l’argument de la défenderesse en ce qui concerne le délai. Cependant, l’argument selon lequel le demandeur a tardé à entamer les procédures en radiation a encore du poids, étant donné surtout que la question soulevée dans la procédure antérieure ne peut être considérée comme tenant lieu d’avis à la défenderesse que des procédures allaient probablement être introduites quant à la validité de la marque. Je note également que le consortium n’en a pas appelé du résultat de cette procédure antérieure fondée sur l’article 45. De toute façon, l’argument du délai n’est pas déterminant dans la présente affaire.

[18] La preuve ne démontre pas que, en 1971, l’utilisation de la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement a pu tromper le

registered wares into believing that those wares originated specifically from Parma, Italy. I accept the respondent's survey evidence that a majority of Canadians in the present day do not recognize that "Parma" is a region in Italy, nor do they associate the word "parma" with meat products. Dr. Corbin's study indicated that 68% of Canadians associated nothing with the word "parma", and that number was the same when looking at those who buy pork products. Dr. Corbin's results also indicated that among Canadians of Italian origin, 60% associated nothing with the word "parma". Where there is a conflict between the respondent's survey evidence and the applicant's, I prefer that of the respondent.

[19] The applicant has failed to discharge its onus by showing that in 1971 the public would have linked the use of the mark with the specific wares from Parma, Italy. Canadians cannot have been deceived by the use of the mark in 1971, because according to the survey evidence, the majority of Canadians do not recognize Parma as a source of ham or pork products, nor do they associate "Parma" meat products with Parma, Italy.

[20] I also note that the respondent's trade-mark is registered for use in association with a specific set of wares, only one of which is prosciutto. The applicant has not shown any evidence in relation to the respondent's registration as it relates to mortadella, salami, capicollo, pepper butts, pepperoni and dry sausage. The applicant's evidence does not provide any basis for arguing that the "Parma" trade-mark should be expunged in relation to these wares.

[21] The applicant made much of the need for trade-marks to be regulated in order to protect the consumer from deception as to the source and/or quality of wares available in the marketplace. Indeed, that is one of the aims of the legislation. However, the Act also seeks to protect the rightful owners of trade-marks from unfair competition. This policy is part of the

public canadien en lui laissant croire que ces marchandises provenaient spécifiquement de Parme, en Italie. J'admets la preuve par sondage présentée par la défenderesse, selon laquelle une majorité de Canadiens à l'heure actuelle n'identifient pas «Parma» à une région d'Italie, pas plus qu'ils n'associent le mot «parma» à des produits carnés. L'étude du D<sup>r</sup> Corbin a révélé que 68 % des Canadiens n'associaient aucune idée au mot «parma», et le résultat a été le même pour ceux qui consomment des produits dérivés du porc. Les résultats de l'étude du D<sup>r</sup> Corbin ont également révélé que parmi les Canadiens d'origine italienne, 60 % n'associaient aucune idée au mot «parma». En présence d'un conflit entre la preuve par sondage de la défenderesse et celle du demandeur, je préfère celle de la défenderesse.

[19] Le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau qu'il avait de prouver qu'en 1971, le public aurait fait le lien entre l'utilisation de la marque et les produits spécifiques de Parme, en Italie. Les Canadiens ne peuvent avoir été trompés par l'utilisation de la marque en 1971, parce que selon la preuve par sondage, la majorité des Canadiens n'assimilent pas Parme à une source de jambon ou de produit dérivé du porc, pas plus qu'ils n'associent les produits carnés «Parma» à la région de Parme, en Italie.

[20] Je note également que la marque de commerce de la défenderesse est enregistrée pour être utilisée en liaison avec un ensemble spécifique de marchandises, dont une seule est le prosciutto. Le demandeur n'a présenté aucune preuve en relation avec les autres marchandises que spécifie l'enregistrement de la défenderesse, à savoir la mortadelle, le salami, le capicollo, les socs de porc au poivre et le saucisson sec. La preuve du demandeur n'étaye aucunement sa prétention que la marque de commerce «Parma» devrait être radiée en relation avec ces marchandises.

[21] Le demandeur a insisté sur la nécessité de réglementer les marques de commerce afin de protéger le consommateur d'une duperie quant à la source et/ou la qualité des marchandises disponibles sur le marché. Effectivement, il s'agit de l'un des objets de la législation. Cependant, la Loi a également pour objet de protéger les propriétaires légitimes de marques de

larger goal of ensuring stability in the marketplace, allowing the owners of registered trade-marks to invest in building up goodwill surrounding their valid and registered trade-marks. I note that Joyal J. comments upon this particular aim of the Act in *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290 (T.D.), at page 298:

I interpret the whole scheme of the *Trade Marks Act* as continuing the policy and purpose of its predecessor statute, the *Unfair Competition Act* [R.S.C. 1952, c. 274], to bring some semblance of order in the market place and to codify or structure in statute form the rights, duties and privileges of intellectual property owners at common law. Its whole thrust is to promote and regulate the lawful use of the trade marks.

[22] This is particularly important in a case such as the one before me where the respondent and its predecessors in title have been using the trade-mark for over 26 years.

[23] The applicant's second line of argument questions the distinctiveness of the respondent's trade-mark as at the date of the commencement of these proceedings. Distinctiveness of a trade-mark deals with whether or not the mark, when used in association with the wares, distinguishes for the consumer the source of those wares. The Court must ask itself whether or not the ordinary consumer in the market for that type of product would likely be deceived as to the source of that product.

[24] Pursuant to section 2 and paragraph 18(1)(b) of the Act, the applicant submits that the respondent's trade-mark was not distinctive at the time these proceedings were initiated on November 5, 1997. The applicant submits that the mark was not distinctive as of above date due to:

1. increasing recognition in the Canadian marketplace of the reputation and goodwill enjoyed by prosciutto from Parma, Italy;

commerce contre la concurrence déloyale. Ce principe fait partie de l'objet plus large d'assurer la stabilité dans le commerce, en permettant aux propriétaires de marques de commerce déposées d'investir dans le développement d'une clientèle autour de leurs marques de commerce valides et déposées. Je note que le juge Joyal commente cet objet particulier de la Loi dans *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 298:

J'interprète la *Loi sur les marques de commerce* comme ayant pour objet de continuer la politique et le but poursuivis par celle qui la précède, savoir la *Loi sur la concurrence déloyale* [S.R.C. 1952, chap. 274], pour assurer un certain ordre dans le commerce et consacrer ou organiser, par voie législative, les droits, obligations et privilèges que connaissent en *common law* les détenteurs de propriété intellectuelle. Cette Loi a pour objet de promouvoir et de réglementer l'utilisation licite des marques de commerce.

[22] Ce principe est particulièrement important dans une affaire comme celle dont je suis saisi, où la défenderesse et ses prédécesseurs en titre utilisent la marque de commerce depuis plus de 26 ans.

[23] Le second volet de l'argumentation du demandeur met en doute le caractère distinctif de la marque de commerce de la défenderesse à la date du début des présentes procédures. L'appréciation du caractère distinctif d'une marque de commerce soulève la question de savoir si la marque permet au consommateur de distinguer la source des marchandises en liaison avec lesquelles elle est utilisée de celle des marchandises d'autrui. La Cour doit se demander si le consommateur moyen d'un tel type de marchandise serait susceptible d'être induit en erreur quant à la source de cette marchandise.

[24] Se fondant sur l'article 2 et l'alinéa 18(1)(b) de la Loi, le demandeur soutient que la marque de commerce de la défenderesse n'était pas distinctive à la date où les procédures en radiation ont été entamées, soit le 5 novembre 1997. Le demandeur fait valoir que la marque n'était pas distinctive à cette date en raison de:

1. la reconnaissance accrue sur le marché canadien de la réputation et du prestige dont jouit le prosciutto de Parme, en Italie;

2. the repeated assignment of the registration, the trade-mark and the related business, without timely notice to the public of these changes of sources; and

3. the use by PMI and the respondent of a “faux-Italian” get-up on the packaging used in association with the trade-mark.

[25] The respondent is correct to indicate that its trade-mark carries a presumption of validity and the onus is on the applicant to demonstrate that the subject mark has lost its distinctiveness.

[26] I note that the distinctiveness of a trade-mark is made-out when appreciable portions of the public in the geographic area where the registration is to apply recognize the mark as distinctive. As such, survey evidence offered regarding the distinctiveness of a trade-mark should usually measure the recognition of that mark by the general consumer, and not by specialized consultants. Much of the applicant’s evidence came from people with a special knowledge of the Italian food industry in Canada and in Italy. In addition, the applicant’s counsel put before the Court evidence provided by persons who are close family relations of a partner or an associate of their counsel’s firm. On the whole, I do not view such evidence as representative of the knowledge held by the typical Canadian consumer of average intelligence and education.

[27] I also note that the applicant’s survey evidence cannot assist in making out its case on distinctiveness. The subject survey was conducted in order to demonstrate that the “Parma” trade-mark was deceptively misdescriptive, and therefore such evidence has no bearing on the issue of distinctiveness.

[28] The respondent and its predecessors-in-title have made use of the “Parma” trade-mark in Canada since it was registered in 1971. While there may have been an increasing recognition over time in Canada of

2. les cessions répétées de l’enregistrement, de la marque de commerce et de l’entreprise s’y rapportant, sans avis opportun au public de ces changements de source;

3. l’utilisation par PMI et la défenderesse d’une présentation «pseudo-italienne» sur l’emballage employé en liaison avec la marque de commerce.

[25] La défenderesse a raison de souligner que sa marque de commerce bénéficie d’une présomption de validité et que le demandeur a le fardeau de prouver que la marque en question a perdu son caractère distinctif.

[26] Je note que la preuve du caractère distinctif d’une marque de commerce est établie lorsque des groupes représentatifs de la population qui habite la région visée par l’enregistrement perçoivent la marque comme étant distinctive. À ce titre, la preuve par sondage concernant le caractère distinctif d’une marque de commerce devrait normalement évaluer la perception de cette marque par le consommateur moyen, et non par des consultants spécialisés dans le domaine. Une bonne partie de la preuve du demandeur a été fournie par des personnes ayant une connaissance particulière de l’industrie alimentaire italienne au Canada et en Italie. De plus, l’avocat du demandeur a présenté à la Cour le témoignage de personnes faisant partie de la famille proche d’un partenaire ou d’un associé de son cabinet. Dans l’ensemble, je ne considère pas cette preuve comme représentative des connaissances du consommateur canadien type ayant une intelligence et une éducation moyennes.

[27] Je note également que la preuve par sondage du demandeur ne peut servir à l’appui de ses prétentions en ce qui concerne le caractère distinctif. Le sondage en question avait pour but de démontrer que la marque de commerce «Parma» constituait une description fautive et trompeuse, et cette preuve n’a, par conséquent, aucun rapport avec la question du caractère distinctif.

[28] La défenderesse et ses prédécesseurs en titre utilisent la marque de commerce «Parma» au Canada depuis son enregistrement en 1971. Bien qu’il ait pu y avoir un accroissement avec les années de la recon-

the reputation of prosciutto produced in Parma, Italy, there have been actual sales in Canada of meat products in association with the respondent's trade-mark. MacGuigan J.A. made reference to the irrelevancy of the "spillover" effect in *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.). At page 296, he cites Tomlin J.'s enunciation of the law in *Imper Electrical Ltd. v. Winbaum* (1927), 44 R.P.C. 405, at page 410:

For the purpose of seeing whether the mark is distinctive, it is to the market of this country alone that one has to have regard. For that purpose foreign markets are wholly irrelevant, unless it be shown by evidence that in fact goods have been sold in this country with a foreign mark on them, and that the mark so used has thereby become identified with the manufacturer of the goods.

[29] Also, as the applicant itself points out at paragraphs 46 and 47 of its submissions, the respondent and its predecessor-in-title, PMI, have acted to protect the distinctiveness of the subject trade-mark. PMI warned the applicant in writing that injunctive relief would be sought if it attempted to use the "Parma" mark in Canada, and the respondent wrote to one of the Consorzio's members with similar complaints.

[30] In my view, the repeated assignment of the mark does not lessen the respondent's rights. While the respondent did use packaging that identified PMI as the producer of the products for a period of time, this was old packaging that the respondent chose to use until new packaging was produced. It is significant to note that the respondent had purchased PMI, so these two entities can be considered as being one and the same at the time that the subject packaging was being used. As such, the Canadian public could not have been deceived as to the source of the products sold by the respondent with both the trade-mark as well as the name "PMI" appearing on the packaging.

[31] The trade-mark was acquired by the respondent and various predecessors-in-title through a valid

naissance au Canada de la réputation du prosciutto produit à Parme, en Italie, il y a eu des ventes réelles de produits carnés en liaison avec la marque de commerce de la défenderesse au Canada. Le juge MacGuigan de la Cour d'appel a fait allusion au caractère non pertinent de l'effet «retombées» dans *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (n° 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.). À la page 296, il cite l'énoncé du droit fait par le juge Tomlin dans *Imper Electrical Ltd. c. Winbaum* (1927), 44 R.P.C. 405, à la page 410:

[TRADUCTION] Pour déterminer si la marque est distinctive, nous ne devons considérer que notre marché intérieur. À cette fin, on ne peut prendre en considération les marchés étrangers, à moins que la preuve ne montre que des marchandises vendues dans notre pays portaient une marque étrangère et que, de ce fait, on établit un rapport entre la marque ainsi utilisée et le fabricant de ces marchandises.

[29] De plus, comme le demandeur le fait lui-même remarquer aux paragraphes 46 et 47 de son argumentation, la défenderesse et son prédécesseur en titre, PMI, ont fait le nécessaire pour protéger le caractère distinctif de la marque de commerce en question. PMI a avisé le demandeur par écrit qu'une injonction allait être sollicitée si ce dernier tentait d'utiliser la marque «Parma» au Canada, et la défenderesse a écrit à l'un des membres du consortium pour les mêmes raisons.

[30] À mon avis, les cessions répétées de la marque n'affectent pas les droits de la défenderesse. Bien que la défenderesse ait utilisé pendant un certain temps un emballage qui indiquait que PMI était le producteur des produits, il s'agissait d'un vieil emballage que la défenderesse avait décidé d'utiliser en attendant qu'un nouvel emballage soit conçu. Il convient de noter que la défenderesse avait fait l'acquisition de PMI, si bien que ces deux entités pouvaient être considérées comme constituant une seule et même entité au moment où l'emballage en question était utilisé. Le public canadien n'était donc pas susceptible d'être induit en erreur quant à la source des produits vendus par la défenderesse, et ce, tant par la marque de commerce que par le nom «PMI» apparaissant sur l'emballage.

[31] La marque de commerce a été acquise par la défenderesse et ses prédécesseurs en titre au terme

process of succession which traces the ownership of the trade-mark back to its original owner, Parma Food Products Ltd. The applicant has failed to demonstrate that the trade-mark was ever separated from its goodwill as a result of any of these acquisitions and has thereby failed to show that the trade-mark lost its distinctiveness through this succession of ownership.

[32] The applicant also argues that the respondent's "faux-Italian" packaging, which was used in association with the "Parma" trade-mark, has eroded the distinctiveness of the mark over time. However, the "get-up" associated with a trade-mark is irrelevant in an action alleging trade-mark infringement. The Federal Court of Appeal addressed this issue in *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91. At page 101, Thurlow C.J., discussed the decision of the Trial Judge in that case, indicating that the Trial Judge had erroneously taken into consideration factors that should only apply to an action in passing off. The learned former Chief Justice stated at page 101 of his decision:

At this point the learned Judge considered and appears to have taken into account that there was no similarity in the style of lettering used and the colouring of the signs of the parties and that the appearances of the two marks as actually used on signs, boxes, etc., is quite different. These in my opinion would be very relevant considerations if the proceeding were a passing off action at common law. They are irrelevant in a proceeding for infringement of a registered trade mark and should have been given no weight in determining whether the trade marks and trade names in issue are confusing with the appellant's registered mark.

[33] While the *Mr. Submarine* case dealt with an infringement action, the basic principle still applies in this case where the applicant seeks expungement of the respondent's trade-mark, since passing off was not pleaded by the applicant.

d'une succession valide de transferts de propriété de la marque de commerce qui remonte jusqu'à son propriétaire d'origine, Parma Food Products Ltd. Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce a jamais été dépouillée de son prestige à la suite de l'un de ces transferts et n'a pas, par conséquent, réussi à démontrer que la marque de commerce a perdu son caractère distinctif dans cette succession de transferts de propriété.

[32] Le demandeur allègue également que l'emballage «pseudo-italien» de la défenderesse, qui a été utilisé en liaison avec la marque de commerce «Parma», a eu l'effet de diminuer le caractère distinctif de la marque avec les années. Cependant, la présentation utilisée en liaison avec une marque de commerce n'est pas un facteur pertinent dans une action en contrefaçon de marque de commerce. La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur cette question dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91. À la page 101, le juge en chef Thurlow a examiné la décision rendue par le juge de première instance dans cette affaire, jugeant que ce dernier avait eu tort de prendre en considération des facteurs qui ne seraient pertinents que dans une action en commercialisation trompeuse (*passing off*). L'ex-juge en chef s'est exprimé en ces termes à la page 101 de sa décision:

À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en *passing off* en *common law*. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante.

[33] Bien que l'affaire *Mr. Submarine* ait porté sur une action en contrefaçon, la règle fondamentale s'applique tout de même en l'espèce où le demandeur sollicite la radiation de la marque de commerce de la défenderesse, puisqu'il n'a pas plaidé la commercialisation trompeuse.

[34] The applicant's final argument is that the use of a "faux-Italian" get-up in association with the respondent's trade-mark may have induced the public to believe that the product was produced in Italy (presumably by the Consorzio di Parma). The Consorzio argues that the respondent is trying to take advantage of the Consorzio's goodwill by using "faux-Italian" packaging. However, the respondent owns the trade-mark in Canada, a trade-mark that has been registered since 1971. The respondent is entitled to package its product in any way that it sees fit. The use of packaging is only relevant with respect to the question of deceptive misdescriptiveness, and is irrelevant with respect to the question of distinctiveness of the trade-mark.

[35] In summary, the respondent is entitled to rely on the presumption that the registration and the particulars in the registration are valid, while the onus is on the applicant to show the mark is not distinctive. The distinctiveness of a trade-mark must be measured in the Canadian marketplace alone. The applicant's studies do not assist its case, as these studies were not done to test the distinctiveness of the mark. Additionally, the people on whom the applicant relies for much of its case belong to a small and specialized class of people who are not representative of the Canadian market as a whole. As such, the applicant has failed to discharge its onus.

#### ORDER

[36] For the above reasons the application is dismissed. If the parties cannot agree on costs, they may make written submissions to me.

[34] Le demandeur allègue enfin que l'utilisation d'une présentation «pseudo-italienne» en liaison avec la marque de commerce de la défenderesse a pu laisser croire au public que le produit était fabriqué en Italie (probablement par le Consorzio di Parma). Le consortium fait valoir que la défenderesse cherche à tirer avantage du prestige dont il jouit en utilisant un emballage «pseudo-italien». Cependant, la défenderesse est propriétaire de la marque de commerce au Canada, une marque de commerce qui est enregistrée depuis 1971. La défenderesse a le droit d'emballer son produit comme elle l'entend. L'emballage utilisé n'est un facteur pertinent qu'en ce qui concerne la question de la «description fausse et trompeuse», et il ne l'est pas en ce qui concerne celle du caractère distinctif de la marque de commerce.

[35] En résumé, la défenderesse bénéficie d'une présomption que l'enregistrement et les renseignements y contenus sont valides, tandis qu'il appartient au demandeur de prouver que la marque n'est pas distinctive. Le caractère distinctif d'une marque de commerce doit s'apprécier uniquement en fonction du marché canadien. Les études du demandeur ne peuvent servir à l'appui de ses prétentions, puisque ces études n'avaient pas pour but d'évaluer le caractère distinctif. De plus, les témoignages sur lesquels le demandeur fonde la plus grande partie de sa preuve ont été fournis par des personnes faisant partie d'un petit groupe spécialisé non représentatif du marché canadien dans son ensemble. Le demandeur ne s'est donc pas acquitté de son fardeau de preuve.

#### ORDONNANCE

[36] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la demande est rejetée. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les dépens, elles pourront me présenter des observations écrites.