

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LA
PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
au sujet de l'enregistrement n° LCD 19434
de la marque de commerce WALGREEN
inscrite au nom de Walgreen Co.

Le 19 février 2003, à la demande de Ridout & Maybee, s.a.r.l., le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Walgreen Co., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. La marque de commerce WALGREEN est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits pharmaceutiques : produit utilisé comme tonique et agent dynamique dans les cas d'asthénie neuromusculaire qui aide à promouvoir la vigueur musculaire et la vitalité dans les cas de neurasthénie, durant la convalescence après des maladies infectieuses ou des interventions chirurgicales; médicaments : pour usage interne dans le traitement de la constipation, des problèmes d'estomac, des troubles gastriques, de l'acidose, des toxémies chroniques et des complications, et pour neutraliser les déchets acides généraux; préparations vitaminiques, aliments préparés pour bébés, bonbons, gomme à mâcher; cosmétiques : tels que rouge à lèvres, fard rouge, poudre pour le visage, cold cream, maquillage pour le visage, lotion pour les mains, eau de Cologne, eau de toilette, brillantine, shampooing, vernis à ongles et parfums; préparations pour le nettoyage des dents; boissons non alcoolisées; brosses à dents, crèmes à raser et lotions non médicamenteuses; détergents - notamment un liquide ayant des propriétés générales de nettoyant et de détachant, non seulement pour les tissus et les vêtements mais également pour les contenants, les appareils et l'équipement servant à la manutention des aliments et utilisés partout où une bonne hygiène est importante, pour le nettoyage de la porcelaine et de l'émail, pour le nettoyage général en vue d'enlever les matières délétères et indésirables des surfaces et des ustensiles, ces préparations de détergents étant à usage domestique surtout.

L'inscrivant a fourni l'affidavit de Robert R. Delaney, Jr. L'inscrivant et la partie à la demande de qui l'avis a été donné ont tous deux produit des plaidoyers écrits. Il n'y a pas eu d'audience.

Le paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [« la Loi »] prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que sa marque de commerce a été employée à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis prévu à l'article 45. Par conséquent, la période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi va du 19 fév. 2000 au 19 fév. 2003.

Faits

M. Delaney indique qu'il est avocat principal chez Walgreen Co. et que Walgreen exploite une chaîne de pharmacies de détail aux É.-U. sous les raisons sociales Walgreen et Walgreens, et ce depuis 1901. Avec le concours d'agents manufacturiers et de vendeurs, Walgreen fabrique différents produits au Canada en liaison avec la marque de commerce WALGREENS. Ces produits fabriqués au Canada sont ensuite exportés aux É.-U. pour être vendus dans des pharmacies de détail dans la pratique normale du commerce. Parmi ces produits, l'on retrouve notamment différentes sortes et différents formats de crèmes et gels à raser, de désodorisants, de savons pour les mains et pour le corps, de savons liquidés, de lotions pour les mains et pour le corps, de parfums et de compléments alimentaires. Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Delaney fournit le tableau des quantités, des sortes et des formats de produits que Walgreens a fabriqués au Canada et exportés aux É.-U., tel que mentionné précédemment, pour la période allant de juillet 2001 à juillet 2003.

Sont annexées en liasse à son affidavit sous la cote 1, des exemples d'étiquettes sur lesquels la marque de commerce WALGREENS est apposée sur les contenants ou emballages de produits Walgreen fabriqués au Canada avant qu'on les exporte aux É.-U.

M. Delaney affirme également que Walgreen a plusieurs clients au Canada qui achètent des médicaments de prescription et différents produits dans les pharmacies Walgreen, et qui le faisaient déjà bien avant le 19 février 2003. Il dit que depuis avril 1982, plus de 10 000 ordonnances ont été exécutées dans les pharmacies Walgreen au bénéfice de résidents canadiens, dont 8 000 pendant la période commençant en février 2001 jusqu'à la date de son affidavit. La pièce produite sous la cote 2 constitue un exemple d'étiquette utilisée pour les médicaments de prescription sur laquelle figure la marque de commerce WALGREENS. Il déclare également qu'entre février 2001 et la date de son affidavit au moins 2 500 docteurs canadiens, qui pratiquent et résident au Canada, ont donné des ordonnances à leurs patients canadiens qui sont allés acheter les médicaments prescrits dans les pharmacies Walgreens. Compte tenu des lois qui protègent les renseignements confidentiels, l'identité de ces médecins et clients n'a pas été dévoilée.

Questions en litige

1. L'emploi établi en l'espèce est-il un emploi de la marque déposée?

Selon la partie à la demande de qui l'avis a été donné, la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce WALGREEN. Elle prétend que chacune des étiquettes marquées sous la cote 1 établit l'emploi de la marque WALGREENS THE BRAND AMERICA TRUSTS visée par la demande d'enregistrement de la marque de commerce canadienne n° 1,179,912.

La question de savoir si une marque de commerce assortie d'éléments supplémentaires constituera un emploi de la marque déposée a été examinée dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*

(1984), 2 C.P.R. (3d) 535 et M. Troicuk, membre de la commission, a tenu les propos suivants à ce sujet :

[TRADUCTION] L'emploi d'une marque assortie d'éléments supplémentaires constitue un emploi en soi de la marque comme marque de commerce, lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est employée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponse à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents [...] ou comme celle de savoir si les éléments supplémentaires peuvent être perçus comme purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distincts...

L'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anyonyme* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) illustre l'application de ce principe. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a examiné si l'emploi de la marque complexe CII HONEYWELL BULL constituait un emploi de la marque déposée BULL. Voici ce qu'a dit la Cour (à la page 525) :

Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été employée. **Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elle identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.**

En l'espèce, la marque apposée sur bon nombre des étiquettes annexées à l'affidavit de M. Delaney sous la cote 1 est la suivante :

À mon avis, l'ajout de la lettre « s » à la fin du mot WALGREEN ne modifie pas la marque de manière significative. En outre, le caractère et la taille utilisés pour la marque WALGREEN sont différents de ceux utilisés pour les mots « THE BRAND AMERICA TRUSTS » qui d'ailleurs ne sont pas sur la même ligne. Je suis donc convaincue que l'emploi établi en l'espèce est un emploi de la marque WALGREEN.



2. L'emploi est-il établi en conformité avec le paragraphe 4(3) de la *Loi sur les marques de commerce*?

Le paragraphe 4(3) de la Loi dispose :

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi, le paragraphe 4(3) n'exige pas que la marque de commerce soit employée dans la pratique normale du commerce. À cet égard, voici ce qu'a indiqué

le juge MacKay dans *Les compagnies Molson Ltée. c. Moosehead Breweries Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 363 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 373 :

À mon avis, selon le paragraphe 4(3), pour que l'emploi de la marque de commerce à l'égard de marchandises exportées soit considéré comme un emploi au Canada, les marchandises ou les emballages sur lesquels la marque de commerce est apposée au Canada doivent être envoyés du Canada à un autre pays dans le cadre d'une opération commerciale. Il n'est pas nécessaire que l'opération remplisse les exigences du paragraphe 4(1), c'est-à-dire qu'elle soit faite dans la « pratique normale du commerce ».

En d'autres termes, sous le régime du paragraphe 4(3), il n'est pas nécessaire que la propriété soit transférée au Canada pour établir l'emploi. Le paragraphe 4(3) s'applique plutôt aux exportations qui auraient constitué un emploi au sens de la Loi, n'eût été l'exportation d'un produit portant la marque de commerce (voir *Coca Cola c. Pardhan* (1997) 77 C.P.R. (3d) 501, p. 509; conf. par 85 C.P.R. (3d) 489 (C.A.F.)).

En l'espèce, M. Delaney a indiqué dans son témoignage que Walgreen fabrique, avec le concours d'agents manufacturiers ou de vendeurs, divers produits au Canada en liaison avec la marque de commerce WALGREENS. Il affirme également que ces produits qui arborent la marque de commerce WALGREENS sont ensuite exportés du Canada vers les É.-U. pour être vendus dans des pharmacies de détail dans la pratique normale du commerce. Les étiquettes annexées à son affidavit sous la cote 1 démontrent que la plupart des produits arborant une étiquette WALGREENS étaient « fabriqués au Canada ». L'agent de l'inscrivant explique qu'en ce qui concerne les produits dont l'endos arbore une étiquette indiquant qu'ils ont été « fabriqués en Chine » (savoir, la riche lotion hydratante pour le corps et l'eau douce en atomiseur appartenant à la gamme des produits *THE SECRETS OF PARADISE*), il peut s'agir de produits fabriqués avec le concours de l'un des « agents

manufacturiers » de Walgreen avant qu'on appose au Canada les étiquettes sur les produits et qu'on les expédie du Canada à un autre pays.

Selon la preuve produite au dossier, je conviens que la marque de commerce a été mise au Canada sur certaines marchandises de l'inscrivant avant qu'elles ne soient expédiées aux É.-U. Je ne suis toutefois pas convaincue que les marchandises ont été envoyées du Canada aux É.-U. dans le cadre d'une opération commerciale. Dans *Molson*, précitée, le juge MacKay a dit que le sens du mot « exportées » dans le texte du paragraphe 4(3) dépasse celui qui est fondé sur la dérivation latine du mot « exporter », qui signifie porter au dehors, emporter ou envoyer à l'extérieur. Voici ce qu'il a dit sur ce point à la p. 373 :

Dans le contexte de l'ensemble de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut interpréter les mots « exportées du Canada » comme signifiant « envoyées du Canada à un autre pays dans la pratique du commerce » ou « transportées du Canada à un autre pays dans la pratique du commerce ». Voir le mot « *export* » (« exportation ») : *The Canadian Law Dictionary* (1980), *Black's Law Dictionary*, 5^e éd. (1979).

En l'espèce, rien dans la preuve n'établit que l'inscrivant s'est livré une opération commerciale avec l'une quelconque des pharmacies de détail relativement aux produits qu'il aurait exportés. La preuve donne plutôt à penser que l'inscrivant fabriquait, avec le concours de ses agents manufacturiers et vendeurs canadiens, et distribuait des marchandises de marque WALGREEN devant être expédiées aux pharmacies Walgreen aux É.-U. J'estime que le fait, pour un inscrivant, de fabriquer des produits dans un pays donné et de vendre ces mêmes produits dans un autre pays n'emporte pas « exportation ».

S'agissant des produits pharmaceutiques, je conviens avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné que l'auteur de l'affidavit n'a pas établi l'emploi de la marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits pharmaceutiques. Deux motifs font en sorte que même si l'inscrivant avait pu établir clairement que les médicaments prescrits au Canada pouvaient être achetés dans les pharmacies Walgreen aux États-Unis, un tel élément n'aurait pu satisfaire aux exigences du paragraphe 4(3). Premièrement, l'ordonnance signée par le médecin n'arbore pas la marque de commerce de la pharmacie qui vend éventuellement le médicament. Même s'il en était ainsi, j'estime qu'il ne serait pas satisfait à l'exigence selon laquelle la marque de commerce doit être mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent. Deuxièmement, le seul fait qu'un médicament soit prescrit au Canada et acheté ensuite aux É.-U. ne signifie pas que des produits pharmaceutiques ont été exportés du Canada.

Vu ma conclusion qu'aucun des produits de l'inscrivant n'a été exporté du Canada, je ne puis conclure que la marque de commerce est réputée être employée dans ce pays en liaison avec les marchandises conformément au paragraphe 4(3).

Décision :

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement n° LCD 19434 sera radié.

FAIT à Gatineau (QUÉBEC), le 1^{er} décembre 2005.

C. Folz,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce