

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20180926**

**Dossier : T-81-18**

**Référence : 2018 CF 941**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2018**

**En présence de monsieur le juge Mosley**

**ENTRE :**

**CWI, INC.**

**demanderesse**

**et**

**THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP  
et  
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE  
COMMERCE**

**défendeurs**

## **JUGEMENT ET MOTIFS**

### **I. Introduction**

[1] Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13, dans sa version modifiée (la Loi), d'une décision du registraire des marques de commerce (le registraire) datée du 15 novembre 2017. Cette décision ordonnait

la radiation de la marque de commerce canadienne déposée sous le numéro LMC245252 et portant le nom CAMPING WORLD & Design.

[2] L'appel est rejeté pour les motifs qui suivent.

## II. Résumé des faits

[3] La marque de commerce a été déposée le 23 mai 1980. Elle est enregistrée de la façon suivante :



[4] À la demande des défendeurs, le 31 août 2015, le registraire a délivré un avis en application de l'article 45 de la Loi à l'intention de la demanderesse, la propriétaire inscrite de la marque de commerce. Aux termes de cet avis, la demanderesse était tenue de fournir des éléments de preuve démontrant qu'elle utilisait la marque de commerce au Canada en lien avec les services visés par l'enregistrement à un moment ou à un autre au cours des trois années qui ont immédiatement précédé la date de l'avis, c'est-à-dire entre le 31 août 2012 et le 31 août 2015 (la période pertinente).

[5] La marque de commerce est enregistrée pour une utilisation en lien avec [TRADUCTION] « l'installation, la réparation et l'entretien de matériel de camping et de véhicules récréatifs », ainsi qu'avec « des services de magasin de détail et des services de vente au détail par

correspondance dans le domaine du matériel et des fournitures de camping et des véhicules récréatifs et des fournitures connexes ».

[6] En réponse à l'avis, la demanderesse a déposé l'affidavit de Tarama Ward, la directrice générale du marketing de la société, souscrit le 30 mars 2016 (l'affidavit de M<sup>me</sup> Ward) et les pièces A à E à l'appui. La demanderesse et les défendeurs ont déposé des arguments écrits. Le 23 octobre 2017, les deux parties ont présenté des observations de vive voix lors de l'audience.

[7] L'affidavit de M<sup>me</sup> Ward était le seul élément de preuve dont disposait le registraire. M<sup>me</sup> Ward affirme que même si la marque de commerce a évolué au fil du temps, elle n'est pas très différente de celle qui a été enregistrée. Plus précisément, la marque de commerce a toujours conservé sa caractéristique distinctive et sa prononciation, à savoir CAMPING WORLD. Selon M<sup>me</sup> Ward, toutes les variations de la marque renvoient à la demanderesse, et les clients de celle-ci considéreraient qu'il s'agit d'une seule et même marque.

[8] M<sup>me</sup> Ward ajoute que la demanderesse exploite un site Web pour annoncer et fournir ses services de vente au détail, d'installation, de réparation et d'entretien directement aux clients canadiens. Les Canadiens peuvent aussi faire des achats par l'intermédiaire du site Web canadien de la demanderesse, à l'adresse [www.campingworld.ca](http://www.campingworld.ca). Par ailleurs, la demanderesse distribue aux clients canadiens des catalogues dans lesquels figurent divers produits destinés à la vente, y compris des véhicules récréatifs, des pièces et des accessoires, du matériel de camping ainsi que des produits et services connexes.

[9] Des imprimés du site Web et des exemplaires du catalogue sur lesquels figurent les variantes de la marque de commerce utilisées pendant la période pertinente ont été joints comme pièces à l'affidavit de M<sup>me</sup> Ward. Les clients au Canada peuvent commander des produits par courriel ou par téléphone. Ils peuvent commander en remplissant le formulaire de commande figurant dans le catalogue ou en appelant un numéro sans frais. Les produits sont ensuite expédiés au Canada. Un exemple de formulaire de commande et des documents décrits comme des factures représentatives à l'intention de clients canadiens ont été déposés comme pièces jointes. M<sup>me</sup> Ward affirme que les Canadiens peuvent envoyer par la poste à la demanderesse le matériel et les fournitures de camping achetés précédemment pour qu'elle puisse les réparer ou en assurer l'entretien.

[10] Dans sa décision du 15 novembre 2017, le registraire a conclu que les éléments de preuve démontraient que la demanderesse avait annoncé et fourni les services visés par l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « des services de magasin de détail et des services de vente au détail par correspondance dans le domaine du matériel et des fournitures de camping et des véhicules récréatifs et des fournitures connexes », au Canada pendant la période pertinente. Le registraire a indiqué que les Canadiens pouvaient envoyer des produits à la demanderesse par la poste ou autrement afin qu'ils soient réparés aux États-Unis. Les produits réparés ou remis à neuf étaient ensuite retournés au client canadien. Le registraire a mis en doute la prestation au Canada des services [TRADUCTION] « d'installation, de réparation et d'entretien » visés par l'enregistrement en l'absence d'installations au Canada.

[11] Le registraire a conclu que la question déterminante à trancher était celle de savoir si la marque de commerce CAMPING WORLD employée par la demanderesse constituait une exposition de la marque telle qu'elle est enregistrée. Le registraire a conclu que la caractéristique dominante de la marque déposée n'était pas simplement les mots CAMPING WORLD, mais aussi le dessin de globe terrestre particulier qui remplace la lettre « O ». Il a aussi déterminé que la demanderesse tentait essentiellement de remplacer l'enregistrement d'un dessin-marque par l'enregistrement de mots servant de marque. Les éléments de preuve démontrent que la demanderesse n'a pas du tout employé ce dessin de globe terrestre distinctif pendant la période pertinente, pas plus qu'elle ne semble prévoir employer ce dessin.

[12] Compte tenu de ces conclusions, le registraire a conclu que la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle avait utilisé la marque telle qu'elle est enregistrée en lien avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, le registraire a conclu qu'il n'existait aucune preuve de circonstances spéciales justifiant la non-utilisation.

[13] Lors de l'appel devant la Cour, aucun nouvel élément de preuve pertinent n'a été déposé.

### III. Dispositions législatives applicables

[14] Les articles 4, 45 et 56 sont rédigés comme suit :

**Quand une marque de commerce est réputée employée**

**4 (1)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des

**When deemed to be used**

**4 (1)** A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the

produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

### **Idem**

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

### **Emploi pour exportation**

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

### **Le registraire peut exiger une preuve d'emploi**

**45 (1)** Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet

transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

### **Idem**

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

### **Use by export**

(3) A trade-mark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.

### **Registrar may request evidence of user**

**45 (1)** The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the

contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

#### **Forme de la preuve**

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

#### **Effet du non-usage**

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun

registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

#### **Form of evidence**

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

#### **Effect of non-use**

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period

moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

#### **Avis au propriétaire**

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

#### **Mesures à prendre par le registraire**

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

#### **Appel**

**56 (1)** Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le

immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

#### **Notice to owner**

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

#### **Action by Registrar**

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

#### **Appeal**

**56 (1)** An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the

tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

### **Procédure**

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

### **Avis au propriétaire**

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

### **Avis public**

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

### **Preuve additionnelle**

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

expiration of the two months.

### **Procedure**

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

### **Notice to owner**

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

### **Public notice**

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

### **Additional evidence**

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

#### IV. QUESTIONS EN LITIGE

[15] Les parties soulèvent les questions en litige suivantes :

- a) Quelle est la norme de contrôle appropriée?
- b) Le registraire a-t-il commis une erreur quand il a ordonné la radiation de la marque de commerce?

#### V. ANALYSE

##### A. *Norme de contrôle*

[16] Étant donné que les parties n'ont pas déposé d'éléments de preuve supplémentaires devant la Cour, la norme de contrôle généralement acceptée pour l'appel d'une décision du registraire est celle du caractère raisonnable, qu'il s'agisse d'une question de fait ou d'une question mixte de fait et de droit : *Vêtements corporatifs Multi - Formes Inc. c Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2008 CF 1237, 73 CPR (4<sup>th</sup>) 3. La question consiste à déterminer si la décision du registraire est étayée par des motifs qui peuvent résister « à un examen assez poussé » et si elle n'est pas « manifestement erronée » : *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au paragraphe 40. La décision doit faire l'objet de la plus grande retenue : *Ridout c Hj Heinz Company Australia Ltd*, 2014 CF 442, 122 CPR (4<sup>th</sup>) 208, au paragraphe 28. Pour que la Cour intervienne, elle doit conclure qu'aucune interprétation raisonnable ne peut conduire à la décision rendue par le décideur : *ibid.*

[17] La demanderesse affirme que la norme de contrôle à l'égard de la question de la variation devrait être celle de la décision correcte étant donné que le registraire a omis d'appliquer un élément obligatoire du critère juridique. Elle affirme aussi que le registraire n'a pas tenu compte de toutes les utilisations de sa marque ou de ses marques qui ne sont pas très différentes de la marque telle qu'elle a été enregistrée. La demanderesse soutient que cette omission devrait être qualifiée d'erreur de droit et être contrôlée en fonction de la norme de la décision correcte.

[18] Subsidiairement, la demanderesse affirme que l'erreur alléguée rendrait la décision déraisonnable : *Engineers Canada c Rem Chemicals, Inc.*, 2014 CF 644, 125 CPR (4<sup>th</sup>) 245, aux paragraphes 22, 23, 27 et 58.

[19] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne peux conclure que le registraire a commis une erreur dans l'application du critère relatif à la variation. Peu importe la norme de contrôle appliquée, je confirmerais la décision du registraire.

B. *Le registraire a-t-il commis une erreur quand il a ordonné la radiation de la marque de commerce?*

[20] Le but de l'article 45 de la Loi est de fournir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées. Cette procédure est souvent décrite comme la procédure qui consiste à éliminer le « bois mort » du registre : *Phillip Morris Inc v Imperial Tobacco et al* (1987), 13 CPR 3d 289, 8 FTR 310 (Cour fédérale, Section de première instance), au paragraphe 293.

[21] En réponse à un avis délivré par le Bureau des marques de commerce aux termes de l'article 45 de la Loi, un propriétaire inscrit doit fournir les éléments de preuve démontrant qu'il satisfait à chacune des conditions suivantes :

- a) la marque de commerce était utilisée au Canada;
- b) en lien avec les produits ou les services visés par l'enregistrement;
- c) à un moment ou à un autre pendant la période de trois ans qui a immédiatement précédé la date de l'avis.

[22] Conformément au paragraphe 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée être utilisée en lien avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Le registraire devrait être satisfait par un seuil d'utilisation assez faible et déterminer seulement si le propriétaire inscrit a fourni des éléments de preuve démontrant qu'il a employé sa marque de commerce pendant la période pertinente : *Gesco Industries Inc. c Sim & Mcburney* (1997), 76 CPR (3d) 289, 138 FTR 130 (Cour fédérale, Section de première instance), au paragraphe 294.

[23] Comme l'a indiqué le registraire, de simples allégations d'utilisation, comme celles qui figurent dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Ward, ne sont pas suffisantes. Le propriétaire inscrit doit fournir des éléments de preuve factuels pour permettre au registraire de conclure que la marque a été utilisée en lien avec chacun des services visés dans l'enregistrement pendant la période pertinente. Cette utilisation de la marque de commerce doit être prouvée par des éléments de

preuve dans lesquels elle n'est pas seulement alléguée, mais aussi démontrée : *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62, [1981] 1 CF 679 (FCAD), au paragraphe 66.

[24] L'une des questions dont était saisi le registraire consistait à déterminer si la propriétaire de la marque a annoncé et était en mesure d'exécuter les services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Le registraire a conclu que les éléments de preuve démontraient que la demanderesse avait annoncé et fourni les services visés par l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « des services de magasin de détail et des services de vente au détail par correspondance dans le domaine du matériel et des fournitures de camping et des véhicules récréatifs et des fournitures connexes », au Canada pendant la période pertinente. La conclusion du registraire à cet égard est conforme à la jurisprudence qui établit qu'en l'absence de magasins traditionnels au Canada, une société doit livrer ses produits au Canada pour être réputée assurer la prestation de « services de magasin de détail » au Canada (se reporter, par exemple, à la décision *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778, au paragraphe 21). Des éléments de preuve ont été déposés à cet égard; je note toutefois que la pièce « D », un formulaire de commande tiré du catalogue, indique que la livraison standard est limitée aux 48 États limitrophes des États-Unis. Bien qu'un numéro de téléphone sans frais soit fourni pour commander des produits, les clients internationaux doivent appeler un numéro de téléphone payant pour connaître la disponibilité des produits et les frais de livraison.

[25] Le registraire a affirmé qu'il ne savait pas exactement comment les services [TRADUCTION] « d'installation, de réparation et d'entretien » visés par l'enregistrement pouvaient être exécutés au Canada en l'absence d'installations au Canada. Les éléments de preuve ne

démontrent pas avec certitude que les réparations pouvaient être faites au Canada. Par exemple, un Canadien qui voudrait que son véhicule récréatif soit réparé devrait se rendre dans une installation aux États-Unis pour recevoir les services ou se faire expédier les pièces nécessaires au pays pour faire les travaux lui-même ou les faire exécuter par quelqu'un d'autre au Canada.

[26] La question déterminante consiste à déterminer si les services visés par l'enregistrement étaient offerts ou exécutés en lien avec la marque, telle qu'elle est enregistrée. Rien ne prouve que cela a été le cas pendant la période pertinente. Au mieux, la demanderesse a fourni la preuve des variations de sa marque sur lesquelles figuraient les mots « Camping World » employés seuls ou accompagnés d'un dessin de montagne. Il s'agit, selon la demanderesse, de simples variations acceptables de la marque qui ne vont pas à l'encontre de son identité.

[27] Le registraire a évoqué le critère qui s'applique aux variations aux paragraphes 27 à 29 de la décision :

Le test en matière de variation, ainsi que l'a énoncé la Cour d'appel fédérale, est le suivant [TRADUCTION] :

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine. [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), à la p. 525]

Comme l'a souligné la Cour d'appel, [TRADUCTION] « [i]l faut répondre par la négative 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 différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée ». [à la p. 525]

Pour trancher cette question, il faut se demander si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. La détermination des éléments qui constituent les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

[28] Le registraire a conclu que la caractéristique dominante de la marque déposée n'était pas simplement les mots CAMPING WORLD, mais aussi le dessin de globe terrestre particulier qui remplace la lettre « O » dans le mot WORLD. Je suis d'avis que cette conclusion était raisonnable. L'élément CAMPING dans la marque décrit les services et ne constituerait donc pas la caractéristique dominante de la marque. Le remplacement de la lettre « O » par un globe terrestre, qui constitue de toute évidence un jeu avec le mot « world », est la partie unique et la plus dominante du dessin-marque.

[29] Rien ne prouve que la demanderesse a une seule fois utilisé ce dessin distinctif de globe terrestre pendant la période pertinente. Ainsi, le registraire était en droit de conclure qu'il n'y avait aucun élément de preuve démontrant que la marque a été utilisée telle qu'elle est enregistrée en lien avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[30] L'application par le registraire du critère relatif à la variation était également raisonnable, selon moi. Au besoin, si j'appliquais la norme de contrôle demandée par la demanderesse, je conclurais que la décision était correcte en droit.

[31] Le fardeau de démontrer l'utilisation de la marque, même s'il est faible, incombait à la propriétaire de la marque. La demanderesse était la seule partie autorisée à déposer des éléments de preuve, et ceux-ci ne pouvaient pas être vérifiés en contre-interrogatoire. Il incombait à la demanderesse de déposer des éléments de preuve clairs démontrant l'utilisation de la marque, et il était raisonnable pour le registraire de conclure que les éléments de preuve étaient insuffisants.

[32] Les éléments de preuve déposés démontraient une variation importante par rapport au dessin enregistré. Comme il s'agissait d'un dessin-marque, l'essence visuelle était essentielle à l'analyse du registraire de la variation. Comme l'a indiqué le registraire, la demanderesse tentait vraisemblablement de convertir un dessin-marque en mots servant de marque. Les pièces jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Ward démontraient des variations importantes des éléments graphiques de la marque telle qu'elle est enregistrée.

[33] L'utilisation d'un élément graphique supplémentaire, comme les montagnes qui figurent sur certaines pièces, ne constituerait pas une variation si la marque de commerce réellement utilisée n'était pas considérablement différente et qu'elle comportait toujours la caractéristique dominante, à savoir le globe terrestre qui remplace la lettre « O ». La marque modifiée qui figure sur les différents formulaires dans les pièces ne comporte aucun élément graphique de la marque enregistrée, à l'exception des mots CAMPING WORLD. Dans la majorité des cas, les mots sont

placés l'un à côté de l'autre plutôt que d'être placés l'un par-dessus l'autre. Dans l'un des cas où les mots sont placés l'un par-dessus l'autre, le dessin de montagne y figure, mais pas le globe terrestre. Il est difficile de savoir s'ils représentent la même marque que celle qui est enregistrée. Les différences sont tellement importantes qu'elles pourraient créer de la confusion chez un acheteur non averti ou le tromper.

[34] La demanderesse s'est fondée sur la décision rendue par la Cour fédérale dans *Alibi Roadhouse Inc. c Grandma Lee'S International Holdings Ltd.* (1997), 76 CPR (3d) 327, 136 FTR 66 (CF) pour appuyer son affirmation selon laquelle la marque modifiée n'est pas considérablement différente. Dans la décision *Alibi*, le juge Teitelbaum a cependant conclu que les caractéristiques du dessin visé par le litige ne constituaient pas des caractéristiques dominantes de la maque (décision *Alibi*, précitée, au paragraphe 340). En l'espèce, l'agent d'audience a déterminé que le globe terrestre stylisé *constituait* une caractéristique dominante de la marque CAMPING WORLD. Comme il a été mentionné ci-dessus, cette décision était raisonnable. Ainsi, la décision *Alibi* ne peut pas aider la demanderesse à cet égard.

[35] La demanderesse se fonde aussi sur une série de dossiers de la Commission des oppositions des marques de commerce pour le même point. Deux de ces dossiers portaient sur des marques enregistrées sans éléments graphiques, mais réputées être utilisées avec des éléments graphiques : *Gowling Lafleur Henderson LLP c Carollyne Yardley*, 2015 COMC 171; *General Hydroponics Inc. c Coop fédérée*, 2009 CanLII 82136 (COMC). Il y a une différence, cependant, entre l'ajout et le retrait d'une caractéristique graphique.

[36] À cet égard, je suis d'accord avec les défendeurs : l'affaire en l'espèce est similaire à la décision *Osler, Hoskin & Harcourt v Sears Canada Inc* (2001), 11 CPR (4<sup>th</sup>) 272 (COMC). Dans la décision *Sears*, la Commission des oppositions des marques de commerce a radié la marque de commerce SHOPPER STOPPERS parce que dans la marque enregistrée, le mot STOPPERS comportait un « O » en forme d'octogone, mais qu'elle était utilisée sans cette caractéristique distinctive. L'utilisation d'une marque sans une caractéristique dominante ne constitue pas une utilisation de cette marque.

## VI. Conclusion

[37] Je suis convaincu, en fonction des éléments de preuve, que la décision du registraire de radier la marque de commerce était raisonnable. Je suis d'avis que le registraire n'a pas commis une erreur de droit quand il a conclu que les marques de la demanderesse étaient très différentes de la marque telle qu'elle est enregistrée. Par conséquent, la décision du registraire est confirmée et l'appel est rejeté avec dépens.

## **JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-81-18**

### **LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :**

1. L'appel de la décision rendue par Andrew Bene, agent d'audience pour la Commission des oppositions des marques de commerce du Registraire des marques de commerce, le 15 novembre 2017 de radier la marque de commerce canadienne déposée sous le numéro LMC245252 et portant le nom CAMPING WORLD & Design est rejeté.
2. Les dépens sont adjugés aux défendeurs conformément au tarif établi.

« Richard G. Mosley »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-81-18

**INTITULÉ :** CWI, INC. c THOMPSON DORFMAN SWEATMAN  
LLT et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE  
COMMERCE

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 10 JUILLET 2018

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE MOSLEY

**DATE DES MOTIFS :** LE 26 SEPTEMBRE 2018

**COMPARUTIONS :**

Sameha Omer POUR LA DEMANDERESSE

Lynda K. Troup POUR LES DÉFENDEURS

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Jensen & Company POUR LA DEMANDERESSE  
Ottawa (Ontario)

Thompson Dorfman Sweatman LLP POUR LES DÉFENDEURS  
Winnipeg (Manitoba)