



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2017 COMC 152**

**Date de la décision : 2017-11-15**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Thompson Dorfman Sweatman LLP**

**Partie requérante**

et

**CWI, Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC245,252 pour la marque de  
commerce CAMPING WORLD &  
DESSIN**

**Enregistrement**

[1] Le 31 août 2015, à la demande de Thompson Dorfman Sweatman LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à CWI, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC245,252 de la marque de commerce CAMPING WORLD & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :  
« Installation, réparation et entretien de matériel de camping et de véhicules récréatifs » et

« services de magasin de détail et 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. »

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 31 août 2012 au 31 août 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

(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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] S'agissant de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Autrement dit, l'annonce au Canada n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'emploi; à tout le moins, les services doivent être rendus disponibles pour pouvoir être exécutés au Canada. À titre d'exemple, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce au Canada de services

disponibles uniquement aux États-Unis ne satisfait pas aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Tamara Ward, directrice du marketing de la Propriétaire, souscrit le 30 mars 2016 à Bowling Green, au Kentucky. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 23 octobre 2017.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, Mme Ward atteste que la Propriétaire est la plus grande détaillante en Amérique du Nord de [TRADUCTION] « pièces, accessoires et fournitures de véhicule récréatif (« VR »), de services et d'entretien de VR, de matériel de camping et de produits et de services connexes », lesquels sont tous offerts [TRADUCTION] « sous la marque Camping World ». Elle explique que, au cours des 50 dernières années, la Propriétaire est passée à 120 points de vente au détail et de service, comptant plus de 4 millions de clients et enregistrant des recettes annuelles dépassant 300 millions de dollars américains.

[9] En particulier, Mme Ward atteste que les produits et les services de la Propriétaire sont offerts dans les [TRADUCTION] « points de vente au détail et de service en Amérique du Nord », ainsi que par correspondance, par téléphone et en ligne au *www.campingworld.com* et au *www.campingworld.ca*. Elle explique que la plupart des points de vente au détail de la Propriétaire [TRADUCTION] « partagent des locaux » avec une entreprise apparentée, FreedomRoads, LLC, et sont tous exploités sous la marque Camping World. Elle confirme que la Propriétaire exerce un contrôle sur la qualité des services fournis sous la marque par FreedomRoads.

[10] En ce qui concerne la Marque, Mme Ward atteste que la Propriétaire ou son prédécesseur ont employé la Marque au Canada de façon continue en liaison avec des services liés aux RV, du matériel de camping et des produits et services connexes, y compris pendant la période pertinente. Elle affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « existe depuis longtemps et qu'il en va de la pratique normale de ses activités commerciales de poursuivre son évolution et de moderniser ses marques de commerce ». À ce titre, Mme Ward explique que la Marque

[TRADUCTION] « a évolué légèrement au fil des ans ». Néanmoins, elle affirme que [TRADUCTION] « la caractéristique distinctive de la marque et sa prononciation, à savoir CAMPING WORLD [le monde du camping], ont toujours été maintenues ». Par conséquent, atteste-t-elle, [TRADUCTION] « toutes les variantes de la marque indiquent la même source, à savoir [la Propriétaire], et seraient ainsi considérées par nos clients ».

[11] D'après la preuve dont je dispose et qui est confirmée dans les représentations de la Propriétaire, cette dernière n'exploite aucun point de vente au détail au Canada. Cependant, Mme Ward souligne que la Propriétaire exploite son site Web canadien pour [TRADUCTION] « annoncer et/ou fournir ses services de vente au détail, d'installation, de réparation et d'entretien directement aux consommateurs canadiens ». Mme Ward atteste que, sur le site Web, les Canadiens [TRADUCTION] « peuvent magasiner un VR, de l'équipement de VR et du matériel et des fournitures de camping ». Elle atteste également que le site Web fournit des renseignements aux consommateurs canadiens [TRADUCTION] « sur les services offerts dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien de matériel de camping et de véhicules récréatifs ». Elle affirme que le site Web a eu au moins trois millions de pages vues pendant la période pertinente.

[12] Mme Ward atteste en outre que les consommateurs canadiens peuvent commander des produits auprès de la Propriétaire par la poste ou par téléphone. Elle affirme que la Propriétaire distribue chaque année des catalogues aux consommateurs au Canada et qu'au moins 182 000 catalogues ont été envoyés par la poste aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente. Mme Ward souligne que les catalogues offrent [TRADUCTION] « tous les types de VR, des pièces, des accessoires et des fournitures de VR, des services et de l'entretien de VR, du matériel de camping et des produits et services connexes ».

[13] Mme Ward explique que les consommateurs au Canada peuvent passer une commande en remplissant un formulaire de commande fourni dans le catalogue ou qu'ils peuvent appeler à un numéro sans frais et passer une commande par téléphone. Mme Ward confirme que de tels produits commandés sont ensuite expédiés au Canada.

[14] Mme Ward atteste que les services d'installation, de réparation et d'entretien de la Propriétaire [TRADUCTION] « ont aussi été annoncés auprès des consommateurs canadiens

pendant la Période pertinente » dans les catalogues de produits distribués au Canada et que [TRADUCTION] « les consommateurs canadiens peuvent prendre des dispositions, par téléphone, pour l'installation du produit requis ». Mme Ward explique que les consommateurs peuvent expédier des produits à la Propriétaire et que la Propriétaire exécutera pour sa part les services de réparation et d'entretien de ces produits et les retournera par la poste ou par livraison spéciale. Elle atteste que [TRADUCTION] « les consommateurs peuvent également prendre des dispositions pour que [la Propriétaire] ou FreedomRoads LLC installe des produits dans leur VR et obtenir des services de réparation de leur VR ».

[15] Mme Ward estime que les recettes tirées [TRADUCTION] « des services Camping World fournis au Canada pendant la période pertinente [ont été] d'environ 5 500 000 \$US ».

[16] Mme Ward atteste également que la Propriétaire commandite la série de courses automobiles NASCAR qui, souligne-t-elle, fait l'objet d'une large diffusion sur les grands réseaux de télévision et de radiodiffusion au Canada.

[17] À l'appui, Mme Ward joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est constituée de huit pages d'imprimés tirés du site Web canadien de la Propriétaire datant de la période pertinente. Des variantes de la Marque, examinées ci-dessous, figurent dans les pages. Certaines des pages présentent une gamme de VR et de matériel de camping offerts en vente. Une des pages décrit la commandite par la Propriétaire du match de football Independence Bowl devant être tenu aux États-Unis en 2015.
- La pièce B est constituée de [TRADUCTION] « couvertures représentatives » des catalogues de la Propriétaire diffusés au Canada en 2013 et en 2014. Mme Ward indique que, comme on peut le voir dans la pièce, [TRADUCTION] « la vente de VR ainsi que des services d'installation ont été annoncés pendant la Période pertinente ».
- La pièce C est la page de la table des matières du catalogue CAMPING WORLD de 2014 de la Propriétaire. Comme l'a souligné Mme Ward, le catalogue comprend une gamme de pièces de VR et de matériel de camping.

- La pièce D est un spécimen de formulaire de commande qui, atteste Mme Ward, était contenu dans les catalogues expédiés au Canada en 2015. Une variante de la Marque figure au haut du formulaire. Bien que le formulaire semble viser principalement les clients américains, je souligne qu'une des quatre [TRADUCTION] « manières faciles de commander » indiquées consiste à appeler à un numéro sans frais [TRADUCTION] « aux États-Unis et au Canada ».
- La pièce E est constituée de deux factures émises par la Propriétaire à l'intention de clients au Canada, portant une date comprise dans la période pertinente. La première facture semble se rapporter à une chaise haute portative et à une machine à laver portative; la seconde facture semble se rapporter à un couvercle d'évent. Un logo CAMPING WORLD figure au haut des deux factures.

[18] Comme je l'ai indiqué ci-dessus et comme l'a reconnu Mme Ward, la Marque telle qu'elle est enregistrée ne figure pas dans la preuve. Dans l'ensemble des pièces produites, les marques de commerce pertinentes présentées sont plutôt la marque nominale CAMPING WORLD, les adresses de site Web [www.campingworld.com](http://www.campingworld.com) et [www.campingworld.ca](http://www.campingworld.ca) de la Propriétaire, et les deux marques figuratives reproduites ci-dessous :



#### ANALYSE

[19] La présente espèce soulève deux questions principales. La première question est celle de savoir si, à tout le moins, la Propriétaire a annoncé et était en mesure d'exécuter les services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. La seconde question est celle de savoir si ces services ont été offerts ou exécutés en liaison avec la Marque *telle qu'elle est enregistrée*.

[20] En ce qui concerne la première question, je suis généralement d'accord avec la Propriétaire pour dire qu'elle a annoncé et exécuté les [TRADUCTION] « services de magasin de détail et 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 » visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

[21] À cet égard, il apparaît clairement que les consommateurs canadiens pouvaient commander – que ce soit sur le site Web canadien de la Propriétaire ou par téléphone – des produits liés au camping et aux VR et attendre la livraison de ces produits par la poste au Canada. Les factures produites à la pièce E étayent cette conclusion en ce qui concerne le [TRADUCTION] « matériel » et les « fournitures », mais pas nécessairement en ce qui concerne les [TRADUCTION] « véhicules récréatifs » eux-mêmes.

[22] En ce qui concerne les services [TRADUCTION] « d'installation, réparation et entretien de matériel de camping et de véhicules récréatifs » visés par l'enregistrement, la preuve est moins claire. Il n'y a aucune preuve de l'exécution de ces services au Canada, les factures produites en pièce ne se rapportant pas à des services [TRADUCTION] « d'installation, de réparation et d'entretien ». En outre, on ne sait pas clairement en l'espèce comment [TRADUCTION] « l'installation » ou « l'entretien » – en particulier de [TRADUCTION] « véhicules récréatifs » – pourraient être exécutés sans établissement au Canada.

[23] En ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « réparation » visés par l'enregistrement, je conviens avec la Partie requérante que les pièces, à première vue, ne démontrent pas clairement que ces services ont été offerts aux Canadiens au Canada. Néanmoins, comme je l'ai souligné ci-dessus, Mme Ward atteste que les Canadiens pouvaient expédier par la poste des produits, c.-à-d. du [TRADUCTION] « matériel de camping », à la Propriétaire pour que ces produits soient réparés au besoin.

[24] Même si ces réparations seraient effectuées aux États-Unis, la Propriétaire soutient que les Canadiens pouvaient profiter des services de [TRADUCTION] « réparation » de la Propriétaire sans quitter le Canada, du fait de l'expédition et de la réexpédition du produit par la poste ou par livraison spéciale. Cependant, sans exemples de l'exécution réelle, on ne sait pas clairement si l'étendue des services rendus disponibles pour pouvoir être exécutés [TRADUCTION] « au Canada » englobait les services [TRADUCTION] « d'installation, de réparation et d'entretien » visés par l'enregistrement.

[25] Quoi qu'il en soit, la question déterminante à trancher en l'espèce est celle de savoir si les marques de commerce CAMPING WORLD employées par la Propriétaire constituent une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[26] Tel qu'illustré ci-dessus, bien que le dessin de montagne stylisée soit souvent présenté à côté ou au-dessus des mots CAMPING WORLD [le monde du camping], je souligne que les deux adresses de site Web Camping World et la marque nominale en soi sont parfois présentées dans l'ensemble des pièces. En outre, il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément dans la mesure où elles ne sont pas combinées de façon à rendre indiscernables les marques individuelles [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 272]. Par conséquent, aux fins de la présente décision, on peut préciser la question par celle de savoir si l'emploi de la marque nominale CAMPING WORLD constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[27] 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 minimes 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]

[28] 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]

[29] 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.

[30] Dans ses représentations, la Propriétaire soutient que le dessin qui remplace le « O » dans CAMPING WORLD n'a rien de particulièrement distinctif. Elle soutient que ce que contient ou ne contient pas le « O » ne change pas la prononciation de la Marque. De façon similaire, elle soutient que le changement dans la police de caractères ou la présentation de chacun des mots importe peu. La Propriétaire soutient que la procédure prévue à l'article 45 n'est pas destinée à [TRADUCTION] « dépouiller » les propriétaires de leurs marques de commerce, soulignant que la Propriétaire exerce ses activités sous la marque « CAMPING WORLD ».

[31] Cependant, je suis d'avis que la caractéristique dominante de la Marque déposée n'est pas simplement les mots CAMPING WORLD [le monde du camping], mais qu'elle comprend le dessin de globe terrestre particulier qui remplace la lettre « O ». Comme l'a souligné la Partie requérante, la Propriétaire tente essentiellement de modifier son enregistrement visant une marque figurative par un enregistrement visant une marque nominale. En l'espèce, la preuve démontre que la Propriétaire 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.

[32] Si les motivations de la Partie requérante ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, les parties ont fait allusion à un litige non résolu les opposant quant à la marque de commerce CAMPING WORLD. Cependant, dans l'évaluation de la caractéristique dominante de la Marque, il est éclairant d'imaginer un scénario dans lequel la Partie requérante chercherait à employer un dessin de globe terrestre semblable, plutôt que les mots CAMPING WORLD [le monde du camping]. Pour la Partie requérante, à tout le moins, il serait absurde de maintenir l'enregistrement relatif à la Marque, qui comprend le dessin de globe terrestre particulier, malgré le fait que la Propriétaire n'a pas du tout employé ce dessin pendant la période pertinente.

[33] À cet égard, je souligne l'observation suivante formulée par la Cour fédérale dans *Plough, supra*, au paragraphe 10 [TRADUCTION] :

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

#### DÉCISION

[35] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2017-10-23**

**COMPARUTIONS**

Heidi Jensen

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Lynda Troup

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Jensen & Company

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Thompson Dorfman Sweatman LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE