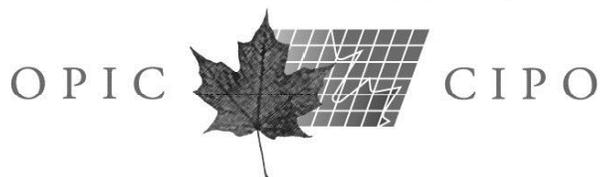


# TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2012 COMC 12**  
**Date de la décision : 2012-01-30**

**DANS L'AFFAIRE DES TROIS  
OPPOSITIONS produites par  
Brent Marsall à l'encontre des  
demandes d'enregistrement  
n° 1 336 653, 1 336 654 et 1 337 474  
pour les marques de commerce  
DYNASTY SPAS & GAMES  
ROOMS, DYNASTY SPAS et  
DYNASTY SPAS & GAMES  
ROOMS & Dessin au nom de  
Dynasty Ontario Inc.**

DEMANDE n° 1 336 654 – DYNASTY SPAS

## DOSSIER

[1] Le 13 février 2007, Dynasty Ontario Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque DYNASTY SPAS. La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 31 mars 2006, en liaison avec les services décrits ci-dessous :

Distribution en gros et vente au détail de cuves thermales, kiosques de jardin, lits de bronzage, tables de billard et produits de salle de jeux, notamment tables à jeu de cartes et chaises, jeux de hockey sur table, jeux de football sur table, lampes d'éclairage vertical pour table de billard, fauteuils, canapés et bars.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot SPAS en dehors de la marque dans son ensemble.

[2] La Section de l'Examen des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada s'est opposée à la demande au motif que la requérante n'avait pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande. À cet égard, la Section de l'Examen a invoqué la demande n° 1 327 275 pour la marque DYNASTYSPAS, qui avait priorité sur la demande à l'étude. Toutefois, la Section de l'Examen a retiré son objection lorsque la demande n° 1 327 275 a été abandonnée, le 21 janvier 2009.

[3] La demande à l'étude a ensuite été annoncée aux fins d'oppositions dans l'édition du 25 mars 2009 du *Journal des marques de commerce*, et Brent Marsall (un particulier) s'y est opposé le 25 mai 2009. Brent Marsall est le propriétaire de la demande abandonnée n° 1 327 275 mentionnée ci-dessus.

[4] Le 16 juin 2009, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, ainsi que l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'opposant consiste en l'affidavit de Brent Marsall. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Ryan Williams. La preuve produite en réponse par l'opposant consiste en un autre affidavit de Brent Marsall.

[6] L'opposant a produit un plaidoyer écrit. La requérante a versé en preuve (i) une copie d'un avis de demande déposé auprès du Tribunal de la concurrence pour que le tribunal détermine si Brent Marshall, le défendeur nommé dans la demande, a eu un comportement susceptible d'examen au sens de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée, et (ii) une copie d'un communiqué daté du 29 juillet 2010 en rapport avec l'avis de demande susmentionné. Je n'ai pas tenu compte de ces documents produits par la requérante, parce qu'ils ne constituent ni un plaidoyer écrit ni une preuve admissible. Les deux parties ont assisté à l'audience tenue le 11 janvier 2012.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[7] 1. Selon le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'emploi par la requérante de la marque visée par la demande est illégal, car la requérante connaissait l'existence du nom commercial Dynasty Spas de l'opposant. À cet égard, l'opposant soutient que Ryan Williams, directeur de la requérante et ancien employé de l'opposant, savait que le nom commercial Dynasty Spas était employé par l'opposant en liaison avec les mêmes services que ceux décrits dans la demande à l'étude. L'opposant soutient en outre que la façon dont la requérante a appelé l'attention du public sur ses services contrevient à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

2. Selon le deuxième motif, fondé sur l'alinéa 16(1)*c*), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande, parce qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande à l'étude, soit le 31 mars 2006, la marque DYNASTY SPAS créait de la confusion avec le nom commercial Dynasty Spas de l'opposant.

#### PREUVE DE L'OPPOSANT

##### *Brent Marsall*

[8] M. Marsall déclare qu'en mars 1997, il a fondé une entreprise de cuves thermales exploitée sous le nom Polar Spas. En mars 2003, il a conclu une entente avec une entreprise des États-Unis d'Amérique exploitée sous le nom commercial Dynasty Spas, pour vendre [TRADUCTION] « une gamme de cuves thermales et d'autres produits récréatifs connus sous le nom Dynasty Spas ». En raison du volume des ventes réalisées par Polar Spas, M. Marsall et ses entreprises ont obtenu [TRADUCTION] « les droits canadiens afférents à la gamme de produits Dynasty Spas ».

[9] M. Marsall affirme qu'il a embauché Ryan Williams en 2004 comme vendeur et que [TRADUCTION] « par conséquent, il [Ryan Williams] savait très bien que j'employais la marque de commerce Dynasty Spas et ne pouvait être convaincu qu'il avait droit d'employer la même marque de commerce en liaison avec les mêmes marchandises [...] ».

[10] M. Marsall déclare qu'il a cessé d'être associé à Polar Spas en mars 2006. Il a par la suite constitué en société une nouvelle entreprise exploitée sous le nom commercial

Dynasty Spas. L'objectif de la nouvelle entreprise était de continuer à vendre [TRADUCTION] « la gamme de cuves thermales et de produits récréatifs Dynasty Spas » (à Red Deer, en Alberta) selon l'entente intervenue entre M. Marsall et l'entreprise américaine Dynasty Spas. En février 2007, M. Marsall a fondé la société Dynasty Spas Inc. afin de vendre ces produits à Calgary, en Alberta.

[11] Les paragraphes 9 à 11 de l'affidavit de M. Marsall sont reproduits en entier ci-dessous :

[TRADUCTION]

9. Dans la pratique normale du commerce, les marchandises de Dynasty Spas liées aux cuves thermales et au billard sont vendues dans mes salles d'exposition au détail Dynasty Spas, où, au moment de l'achat par les consommateurs, la marque de commerce « Dynasty Spas » est affichée en liaison avec les marchandises. Une copie certifiée conforme d'affiches utilisées dans les salles d'exposition en 2004 est jointe au présent affidavit à titre de pièce C.

10. Dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce « Dynasty Spas » a été et est employée en liaison avec la publicité et la vente de marchandises et de services liés aux cuves thermales et au billard depuis au moins mars 2003, avant la date de premier emploi de la requérante, qui est le 31 mars 2006. Une copie certifiée conforme d'une de ces publicités est jointe au présent affidavit à titre de pièce D.

11. Au cours de l'exercice 2006, les entreprises que j'exploitais ont vendu 651 cuves thermales arborant la marque de commerce Dynasty Spas; durant l'exercice 2005, ces entreprises ont vendu 382 de ces cuves thermales; durant l'exercice 2004, elles en ont vendu 692. Ces ventes sont étayées par des contrats de vente qui font état de la gamme de produits Dynasty Spas (des copies certifiées conformes de ces documents sont jointes au présent affidavit à titre de pièce E).

#### PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Ryan Williams*

[12] M. Williams confirme que de 2003 à 2004, il a vendu la gamme de cuves thermales Dynasty Spas dans une salle d'exposition de détail exploitée par M. Marsall. Pendant l'été de 2004, M. Williams a proposé la création d'une nouvelle entreprise, Polar Spas Ontario Inc., dans le but d'ouvrir un magasin Polar Spas à Mississauga, en Ontario. Les directeurs de cette entreprise étaient M. Williams, M. Marsall et Ken Nickel (un partenaire d'affaires de M. Marsall). M. Williams a par la suite [TRADUCTION] « racheté

les parts de MM. Marsall et Nickel dans la société Polar Spas Ontario Inc. le 30 novembre 2005 » et a procédé à la fermeture de la société.

[13] En septembre 2005, M. Williams a constitué la société Dynasty Ontario Inc., dont les activités ont débuté en février 2006 sous le nom commercial Dynasty Spas & Games Room. L'entreprise était annoncée sous le nom Dynasty Spas ou Dynasty Spas & Games Room.

[14] M. Williams soutient que vers cette époque, l'entreprise Polar Spas battait de l'aile, et M. Marsall désirait mettre y mettre fin pour repartir à zéro sous un nouveau nom. Selon M. Williams, c'est pour cette raison que M. Marsall a présenté la demande d'enregistrement n° 1 327 275 mentionnée plus tôt pour la marque de commerce DYNASTYSPAS. De l'avis de M. Williams, la demande n° 1 327 275 aurait été abandonnée parce que M. Marsall [TRADUCTION] « ne disposait pas d'une preuve suffisante pour établir qu'il avait le droit d'employer le nom ou qu'il employait ce nom comme nom commercial ».

[15] Les paragraphes 11 et 13 de l'affidavit de M. Williams sont reproduits en entier ci-dessous :

[TRADUCTION]

11. La pièce D jointe au présent affidavit représente la publicité intégrale de Polar Spas, sur laquelle figure Polar Spas comme dénomination sociale de M. Marsall. Le nom a commodément été coupé dans le bas de la pièce D de la preuve de celui-ci. M. Marsall a fait de la publicité et s'est fait connaître sous le nom Polar Spas jusqu'en juin 2007. Dynasty est l'une des marques de produits qu'il vendait.

13. Je n'ai jamais contesté le fait que Brent était un fournisseur et offrait les produits de la marque Dynasty Spas dans les Polar Spas bien avant que je ne le fasse. J'ai choisi d'employer le nom Dynasty Spas, j'ai été le premier à être connu sous le nom Dynasty Spas au Canada et je tiens à protéger mon image de marque, de manière à ne pas induire le public en erreur. Les fournisseurs de Dynasty au Canada sont nombreux. Le simple fait de vendre un produit n'ouvre pas droit à une marque de commerce. J'ai choisi de l'employer comme nom en février 2006, puisqu'il n'avait pas été antérieurement employé par quiconque au Canada.

## PREUVE EN RÉPONSE DE L'OPPOSANT

*Brent Marsall*

[16] En réponse, M. Marsall allègue que la demande n° 1 327 275 a été abandonnée parce qu'il était [TRADUCTION] « incapable de corriger adéquatement les erreurs typographiques et autres erreurs » commises dans la demande originale.

[17] En réponse au paragraphe 13 de l'affidavit de M. Williams, M. Marsall affirme que la requérante [TRADUCTION] « n'annonce plus ses activités commerciales sous le nom commercial Dynasty Spas ». En effet, le 12 avril 2010 (date de l'affidavit produit en réponse par M. Marsall), la requérante a changé son nom commercial pour « Save on Spas ».

[18] En ce qui touche la preuve en réponse de l'opposant, je tiens d'abord à préciser que, comme l'historique du dossier pour la demande n° 1 327 275 ne fait pas partie de la preuve, je ne suis pas en mesure de déterminer avec certitude les raisons de son abandon. De toute façon, il n'est pas certain que l'historique du dossier fournirait des éléments de preuve utiles relativement aux questions soulevées dans la déclaration d'opposition. Je souligne aussi que la preuve de M. Marsall concernant l'emploi par la requérante du nom commercial Save on Spas n'est pas pertinente, puisqu'elle se rapporte à des événements qui se sont produits après les dates pertinentes afférentes aux motifs d'opposition; à cet égard, voir le paragraphe 19 ci-dessous.

## MOTIFS D'OPPOSITION

[19] La date pertinente pour l'examen du premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, est la date à laquelle la demande à l'étude a été produite, soit le 13 février 2007 [voir, par exemple, *Delectable Publications Ltd. c. Famous Events Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (C.O.M.C.)]. La date pertinente pour l'examen du deuxième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(1)*c*) de la *Loi*, est la date de premier emploi de la marque visée par la demande, soit le 31 mars 2006 [voir paragraphe 16(1)].

[20] Les deux motifs d'opposition sont fondés sur l'affirmation selon laquelle Brent Marsall, l'opposant, employait le nom commercial Dynasty Spas aux dates pertinentes. Compte tenu de la preuve produite par les deux parties et notamment des

pièces jointes aux affidavits, je dois conclure que l'opposant n'a pas prouvé qu'il employait le nom commercial Dynasty Spas au Canada. À mon avis, il ressort de la preuve que l'opposant exploitait une entreprise sous le nom commercial et la marque de commerce POLAR SPAS; cette entreprise vendait et annonçait des cuves thermales de la gamme de produits de marque DYNASTY SPAS. Par conséquent, le terme DYNASTY SPAS était lié aux cuves thermales (c'est-à-dire à des marchandises provenant d'un fournisseur américain) plutôt qu'au magasin de détail de l'opposant.

[21] Comme l'opposant n'a pas établi l'emploi du nom commercial Dynasty Spas ainsi qu'il allègue dans la déclaration d'opposition, ni l'un ni l'autre des motifs d'opposition ne peuvent être tranchés en sa faveur. Vu ce qui précède, l'opposition produite en l'espèce est rejetée.

[22] Il peut sembler étrange que la requérante soit autorisée à enregistrer une marque de commerce qui a été employée au Canada par un tiers (bien qu'il s'agisse d'un tiers étranger) à l'égard de marchandises étroitement associées aux services de la requérante. Cependant, ma compétence en l'espèce est limitée à l'examen des questions soulevées par le présent opposant dans la déclaration d'opposition. Bien entendu, en plus de la procédure d'opposition, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit d'autres procédures permettant aux parties lésées de protéger leurs droits de propriété; ces procédures ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal.

DEMANDE n° 1 336 653 – DYNASTY SPAS & GAMES ROOMS

DEMANDE n° 1 337 474 – DYNASTY SPAS & GAMES ROOMS & DESSIN

[23] Les deux demandes mentionnées ci-dessus ont été produites en même temps que la demande pour DYNASTY SPAS. Elles visent les mêmes services que cette dernière, et la même date de premier emploi, soit le 31 mars 2007, est revendiquée. Les questions soulevées dans les déclarations d'opposition et la preuve produite par les parties sont pratiquement les mêmes dans les trois oppositions. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'analyse de l'opposition à l'encontre de DYNASTY SPAS, les oppositions à l'encontre des deux demandes susmentionnées sont rejetées.

DÉCISION

[24] Les oppositions produites à l'encontre des demandes n° 1 336 653, 1 336 654 et 1 337 474 sont rejetées. Les présentes décisions sont rendues dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

---

Myer Herzig  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.