



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

Référence : 2015 COMC 38
Date de la décision : 2015-02-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Sally Beauty International,
Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,476,364 pour la
marque de commerce IONIKA au nom de
ADA International Beauty Inc.**

[1] ADA International Beauty Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce IONIKA pour emploi en liaison avec une gamme de produits de soins capillaires et de fers à friser et plats. Sally Beauty International, Inc. (l'Opposante) s'est opposée à cette demande d'enregistrement principalement, parce que la marque de commerce IONIKA crée de la confusion avec son enregistrement et son emploi antérieur des marques de commerce ION et NATURAL IONIC ENERGY en liaison avec divers produits de soins capillaires.

[2] Pour les motifs qui suivent, j'estime que cette demande d'enregistrement devrait être repoussée.

Contexte

[3] Le 9 avril 2010, Kapow Beauty, LLC a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce IONIKA (la Marque) sur la base d'un emploi projeté en liaison avec les produits suivants (comme modifiés) : La demande d'enregistrement a subséquemment été assignée à ADA Beauty International, LLC.

[TRADUCTION]

(1) Produits de soins capillaires et produits coiffants, notamment shampooing, revitalisant, après-shampooings, lotion capillaire, cire capillaire, crème capillaire, colorant capillaire, teinture capillaire, fixatif, gel capillaire, mousse capillaire; décolorants capillaires.

(2) Fers à friser électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques à main.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} février 2012.

[5] Le 22 mars 2012, l'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement sur le fondement de plusieurs motifs. L'Opposante a allégué la non-conformité à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) comme fondement de l'un de ses motifs d'opposition. Les autres motifs sont fondés sur l'établissement de la probabilité de confusion entre les enregistrements des marques de commerce ION, ION SENSITIVE SCALP et dessin et NATURAL IONIC ENERGY de l'Opposante et son emploi de ces marques de commerce (voir les articles 2 et 16 de la Loi). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] La preuve de l'Opposante se compose d'un affidavit de Susan J. Walker, sa vice-présidente du marketing, et une copie certifiée de chacun de ses enregistrements. La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de Zak Mayo, son directeur général, et Simone Ndiaye, une parajuriste employée par l'agent de la Requérante. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. L'Opposante était représentée lors d'une audience tenue le 27 octobre 2014.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[7] Bien que divers motifs d'opposition soient invoqués, la question décisive dans cette décision est celle de savoir si la marque de commerce visée par la demande, IONIKA, crée de la confusion avec la marque de commerce ION de l'Opposante. La plus ancienne date pertinente pour l'examen de la question de confusion est la date de production de la demande d'enregistrement, soit le 9 avril 2010, alors que la plus récente date pertinente est la date de ma décision [voir *American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84

CPR (3d) 198 (CF 1^{re} inst), 206 à 208, pour un examen des dates pertinentes dans les procédures d'opposition.]

[8] Avant de me pencher sur la question de la confusion entre les marques des parties, j'estime nécessaire d'énoncer certaines exigences techniques relativement (i) à l'obligation qu'a l'Opposante de corroborer les allégations qui figurent dans la déclaration d'opposition et (ii) à l'obligation qu'a la Requérante de démontrer le bien-fondé de sa cause.

[9] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, il incombe à l'Opposante de démontrer les faits contenus dans les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à 298. La présence d'un fardeau de preuve pour l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que la preuve doit être suffisante pour qu'il soit possible de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par l'Opposante (concernant les allégations pour lesquelles l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fardeau imposé à la Requérante signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[10] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel; le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est, par conséquent, rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[11] À l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'Opposante invoque les enregistrements suivants :

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits [TRADUCTION]
ION	LMC610,598	Produits pour les soins des cheveux, nommément shampoings et revitalisants, traitement hydratant pour cheveux, traitement régénérateur pour cheveux, traitement de finition pour cheveux, traitement d'ondulation permanente des cheveux, fixatif pour cheveux, teinture pour cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, défrisants, détergents personnels pour les cheveux et le corps, produits de coiffure, nommément fixatif capillaire en aérosol, gel coiffant, mousse, lotion de mise en plis, laque de mise en plis, spritz de mise en plis, aérosol volumisant, gélifiant en aérosol, redresseur temporaire, pommade. Produits de teinture pour cheveux. Fers électriques coiffants. Texturiseurs électriques. Bigoudis électriques. Bosses chaudes électriques, sèche-cheveux, accessoires pour sèche-cheveux, nommément embouts peignes, diffuseurs; brosse chauffante manuelle électrique.
ION	LMC662,999	Peignes et brosses à cheveux.
ION SENSITIVE SCALP et dessin	LMC723,831	Produits de soins capillaires.
NATURAL IONIC ENERGY	LMC718,993	Sèche-cheveux, fers plats, chauffe-bigoudis électriques, et fers à friser.

Bien que l'affidavit de M^{me} Walker parle d'une [TRADUCTION] « famille de marques de commerce ION », comme l'Opposante n'a pas démontré l'emploi des marques de commerce ION SENSITIVE SCALP ou NATURAL IONIC ENERGY, l'Opposante ne peut s'appuyer sur une famille de marques [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt* (1982), 66 CPR (3d) 101 (CF 1^{re} inst)].

[12] La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrataire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registrataire

pour confirmer que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui et que, par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d), 410 à 411-412 (COMC)]. Je concentrerai mon examen de la probabilité de confusion entre la Marque et les enregistrements n^{os} LMC610,598 et LMC662,999 de l'Opposante pour la marque de commerce ION, puisque j'estime que ces marques sont celles qui ressemblent le plus à la marque IONIKA visée par la demande.

[13] Il y a probabilité de confusion dans les cas où l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne (article 6(2) de la Loi). Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[14] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen de la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[15] Le *Canadian Oxford Dictionary* définit « ion » comme [TRADUCTION] « un atome, une molécule, ou un groupe ayant perdu un électron ou plus... ou gagné un électron ou plus... » et « ionic » [ionique] comme [TRADUCTION] « des ions, lié aux ions ou lié à l'emploi des ions » [*Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC) au para 29 qui indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[16] La description du fer coiffant IONIKA de la Requérante indique que ses plaques flottantes de 3,4 cm conçues avec précision infusent plus d'ions négatifs pour sceller une saine humidité, donnant à vos cheveux un lustre jamais vu (affidavit de M. Mayo, pièce 4). De plus, la Requérante démontre que les ions sont bénéfiques en matière de soins capillaires (voir, par exemple, les descriptions de produits dans l'affidavit de M^{me} Nidaye, pièces SN-2). Comme les Produits sont des produits et des appareils de soins capillaires et que la Marque est presque identique au mot du dictionnaire « ionic » [ionique], la Marque est suggestive des produits qui ont ou qui résultent de la création d'ions.

[17] Compte tenu de la définition du dictionnaire, j'estime que la marque de commerce ION de l'Opposante suggère également que les produits de soins capillaires, les peignes et les brosses ont des ions ou résultent de la création d'ions.

[18] Ce facteur ne favorise aucune des parties, car les marques de commerce des deux parties sont suggestives de produits qui ont ou qui résultent de la création d'ions.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles ont été employées

[19] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Ces facteurs favorisent l'Opposante, car sa marque de commerce ION semble avoir été employée de façon plus généralisée et pendant plus longtemps que la Marque.

[20] La marque de commerce ION de l'Opposante apparaît directement sur les produits et les emballages des produits (affidavit de M^{me} Walker, pièces D et E). Les factures et les chiffres d'affaires de l'Opposante font référence à des ventes de shampoings, de revitalisants, de traitements hydratants pour cheveux et de gels depuis 2006 (affidavit de M^{me} Walker, pièces B). La déposante de l'Opposante, M^{me} Walker, explique qu'entre les années 2009 et 2012, l'Opposante a vendu plus de 5 M\$ CA en liaison avec les produits avec ses marques de commerce déposées et a dépensé plus de 90 000 \$ pour la promotion de ses marques de commerce (affidavit de M^{me} Walker, para 5 et 9). Un emploi si généralisé élargit la protection accordée à la marque de commerce ION de l'Opposante [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, para 6 (CF 1^{re} inst)].

[21] En revanche, la Marque apparaît directement sur les produits et/ou sur les emballages de brosses, de fers plats et à friser et de sèche-cheveux depuis 2010 (affidavit de M. Mayo, para 10, pièce ZN-5). Entre 2010 et 2012, environ 75 000 unités ont été vendues (affidavit de M. Mayo, para 11); ce qui représente plus de 500 000 \$ de ventes (affidavit de M. Mayo, para 12).

Degré de ressemblance

[22] La Marque ressemble à la marque de commerce ION de l'Opposante dans une bonne mesure sur les plans visuel et sonore, car elle comprend entièrement la marque de commerce ION de l'Opposante. Le fait que ce soit la première partie de la Marque qui est identique à la marque de commerce ION de l'Opposante accentue la ressemblance [*Conde Nast Publications c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. De plus, j'estime que les marques des deux parties suggèrent la même idée, nommément que les produits de soins capillaires associés contiennent des ions ou résultent de la création d'ions, ce qui améliore l'apparence des cheveux. Ce facteur favorise donc également l'Opposante.

Genre de produits ou d'entreprise et nature du commerce

[23] Bien que les produits de l'Opposante soient vendus dans ses 164 points de vente Sally Beauty et en ligne (affidavit de M^{me} Walker, para 2, 3 et 12) et que les produits de la Requérante soient vendus dans les magasins Winners (affidavit de M. Mayo, para 8), ce facteur favorise l'Opposante. Le genre de produits des parties est identique. La nature du commerce est également identique, car les deux parties semblent viser le même consommateur [*Precision Door & Gate Service Ltd c Precision Holdings of Brevard, Inc*, 2012 CF 496, para 35]. Finalement, bien que les voies de commercialisation soient différentes pour l'instant, comme il n'y a pas de restriction dans l'état déclaratif des produits, cela ne favorise pas la Requérante.

État du registre et du marché

[24] L'affidavit de M^{me} Ndiaye inclut les résultats de recherches de demandes d'enregistrement et d'enregistrements de marques de commerce comprenant ION et couvrant des produits capillaires et cosmétiques (affidavit de M^{me} Ndiaye, pièce SN-1). M^{me} Ndiaye joint également des imprimés des résultats des recherches pour ION et ION* dans le rayon beauté de

www.amazon.com (affidavit de M^{me} Ndiaye, pièce SN-2) et les résultats de recherches pour montrer si les marques de commerce en pièce SN-1 sont en usage au Canada (affidavit de M^{me} Ndiaye, pièce SN-3).

[25] Je n'estime pas que la preuve issue de *www.amazon.com* soit une preuve forte à l'égard de l'emploi de marques de commerce ION de tiers sur le marché canadien. Il n'y a aucune preuve que l'un ou l'autre de ces produits a été vendu au Canada, acheté par des Canadiens ou est autrement devenu connu par des Canadiens.

[26] Des enregistrements de marques de commerce et des demandes accueillies joints en pièce SN-1 de l'affidavit de M^{me} Ndiaye, six comprennent ION ou IONIC comme élément dominant, sont au nom de cinq propriétaires différents et sont pour emploi en liaison avec des produits capillaires : ION SHINE (LMC669,883); MAGIC IONIC (1,507,943) BIO IONIC (LMC575,522); IONZYME (LMC634,248); IONZYME FOCUS (1,460,184) et IONIC BREEZE (LMC656,965). Il y a au moins cinq autres marques de commerce pour d'autres produits de beauté comprenant ION ou IONIC, au nom de propriétaires différents, comme ION2 COMPLEX (LMC781,191); ION FUSION MIX (1,483,411); IONYX (LMC751,795); ION (1,531,255) et IONIC WHITE (LMC724,658). La preuve de M^{me} Ndiaye, cependant, montre un de ces produits comme étant disponible au Canada (voir la pièce SN-3 pour un imprimé d'une publicité de la brosse à cheveux ION SHINE). L'Opposante a fait valoir lors de l'audience que seuls les enregistrements dans le domaine des soins capillaires sont pertinents, car c'est le domaine couvert par les marques des deux parties.

[27] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des conclusions à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. De plus, les marques composées des éléments communs devraient faire l'objet d'un emploi plutôt soutenu sur le marché dans lequel les marques en question sont ou seront employées [*Kellogg Salada*, précitée, à 359]. Comme seulement cinq enregistrements ont été localisés dans le domaine des

soins capillaires et qu'une seule des marques de commerce a été confirmée en usage, cela signifie que je ne peux conclure que des clients canadiens ont l'habitude de voir différentes marques de commerce composées ou comprenant ION dans le domaine des soins capillaires de façon à les distinguer.

Enregistrement antérieur

[28] La Requérante produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC818,733 pour la marque de commerce IONIKA dessin (affidavit de M Mayo, pièce ZN-7). Je n'estime pas que cet enregistrement soit pertinent, car il ne donne pas automatiquement à la Requérante le droit d'obtenir un autre enregistrement, peu importe que la demande d'enregistrement soit étroitement liée ou non [*American Cyanamid Co c Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 CPR (3d) 571 (COMC) à 576; *Courtyard Restaurant Inc c Marriott Worldwide Corp*; 2006 CarswellNat 5371 (COMC), para 58].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[29] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce IONIKA sur les produits de soins capillaires de la Requérante alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce ION de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, para 20].

[30] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion en considérant qu'il tient de la première impression et du souvenir imparfait, j'arrive à la conclusion que les probabilités de confusion entre la Marque et la marque de commerce ION de l'Opposante sont parfaitement divisées, à égalité entre la probabilité qu'il y a risque de confusion et celle qu'il n'y en a pas. Par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ION. Même si j'ai tenu compte du fait que la marque de commerce ION est une marque faible, l'étendue de sa protection a été élargie en raison de l'emploi par l'Opposante. La Requérante a incorporé la totalité de la marque de l'Opposante comme première partie de sa marque nominale, les produits

des parties sont identiques et l'emploi par l'Opposante est plus important que celui par la Requérante, et le tout favorise la probabilité de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[31] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 porte également sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ION de l'Opposante. Les dates pertinentes pour l'examen de la probabilité de confusion à l'égard de l'absence de caractère distinctif sont la date de l'opposition. J'estime que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence significative sur la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ION de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16

[32] Comme j'ai déjà rejeté la demande d'enregistrement en vertu de deux motifs, je n'examinerai pas le motif d'opposition restant.

Décision

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.