

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT DEUX OPPOSITIONS de Citigroup Inc. aux demandes numéros 1165031 et 1187778 produites par Citi Commercial Real Estate Services Inc. en vue de l'enregistrement des marques de commerce CITI COMMERCIAL et CITI RESIDENTIAL, respectivement.

Le 16 janvier 2003, la requérante Citi Commercial Real Estate Services Inc. a déposé une demande en vue d'enregistrer la marque CITI COMMERCIAL, fondée sur un emploi de la marque depuis le 4 novembre 2002, en liaison avec :

Fourniture de services immobiliers commerciaux, notamment acquisition et mise à disposition d'immobilier commercial, services de crédit-bail immobilier commercial, représentation de locataires et négociation professionnelle ayant trait à l'immobilier commercial, services d'analyse et d'étude du marché commercial, services de gestion de la documentation, de gestion et de courtage de projets.

Afin de contrer les objections qui pourraient être soulevées par la section des examens du Bureau des marques de commerce, la requérante a (i) renoncé à l'usage exclusif des mots CITI et COMMERCIAL en dehors de la marque de commerce dans son ensemble, et (ii) a fourni un document indiquant que le propriétaire de la marque officielle CITI & Dessin lui donnait la permission [TRADUCTION] « d'employer et d'enregistrer le mot CITI comme marque de commerce ».

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans l'édition du 7 avril 2004 du Journal des marques de commerce et a été contestée par Citicorp le 8 septembre 2004. Le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 14 septembre 2004. La requérante a répondu par la production et la signification d'une contre-déclaration. L'opposante a par la suite eu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission datée du 20 juin 2005. Au cours de l'instance, l'opposante initiale Citicorp a

fusionné avec Citigroup Inc. La procédure d'opposition s'est alors poursuivie au nom de Citigroup Inc.

La preuve de l'opposante est constituée de : (i) copies certifiées d'enregistrements et de demandes d'enregistrement de marques de commerce à l'appui de la déclaration d'opposition, (ii) l'affidavit de Charles Alexander, un avocat et dirigeant de Citigroup et de Citibank travaillant au Canada.

Pour sa part, la requérante a présenté en preuve l'affidavit d'Agron S. Miloti, président et principal actionnaire de la société requérante. Les deux parties ont présenté des observations écrites.

L'opposante était représentée par un avocat à l'audition orale alors que la requérante était représentée par M. Miloti.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante plaide qu'elle est propriétaire d'une famille bien connue de marques de commerce CITI incluant CITIBANK, CITIBUSINESS, CITICORP, CITIFINANCIAL, CITIGROUP et CITILEASE. Règle générale, l'opposante fournit des services financiers sous ses marques, notamment des services bancaires, des services de carte de crédit, des services d'assurance, des services de prêts hypothécaires, des trusts d'investissements immobiliers, des services d'assurance immobilière et des services d'investissements immobiliers. L'opposante concède à des sociétés apparentées une licence les autorisant à employer ses marques de commerce et noms commerciaux CITIBANK CANADA et CITI COMMERCE SOLUTIONS OF CANADA, LTD.

Dans les motifs d'opposition, il est allégué que :

(i) aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce visée par la demande, CITI COMMERCIAL, n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante faisant partie de sa famille de marques CITI;

(ii) en vertu des alinéas 16(1)*a*, *b*) et *c*) de la Loi, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande étant donné l'emploi antérieur par l'opposante de sa famille de marques de commerce et de noms commerciaux CITI;

(iii) la marque visée par la demande n'a pas de caractère distinctif compte tenu de l'emploi par l'opposante de sa famille de marques de commerce et de noms commerciaux.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

L'affidavit de M. Alexander manque de précision et de détails relativement à certaines parties de son témoignage. Mais après avoir bien lu l'affidavit dans son ensemble et en l'absence de contre-interrogatoire, voici ce que je comprends de la preuve. Citibank Canada exploite ses activités au Canada depuis 1960. Citibank Canada est apparentée à l'opposante et détient une licence l'autorisant à utiliser les marques de celle-ci conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. En 2005, plus de 3 000 personnes travaillaient pour Citibank Canada dans les principales villes du pays, dont Toronto, Montréal, Calgary, London et Vancouver.

La pièce A jointe à l'affidavit de M. Alexander comprend divers documents et brochures sur lesquels apparaît la marque CITIBANK. Sur l'un de ces documents, il y a la mention [TRADUCTION] « hypothèques résidentielles » au haut de la première page. Le montant des hypothèques résidentielles et commerciales consenties par Citibank Canada atteint de façon constante les centaines de millions de dollars par année, tant avant qu'après l'adoption par la requérante des marques CITI COMMERCIAL et CITI RESIDENTIAL visées par la demande.

La pièce C jointe à l'affidavit de M. Alexander comprend divers documents et brochures sur lesquels apparaît la marque CITICAPITAL. L'opposante offre notamment des programmes de financement et de crédit-bail à des vendeurs d'équipement industriel (comme des grues, des monte-charge et des cloisons sèches) utilisé dans l'industrie de la construction. Les services offerts sous la marque de commerce et le nom commercial CITICAPITAL reposent sur une base financière

constituée de baux et d'hypothèques subsidiaires dont le montant dépassait un milliard de dollars en date de mai 2005. L'opposante a employé sa marque CITICAPITAL avant et après l'adoption par la requérante de ses marques CITI COMMERCIAL et CITI RESIDENTIAL visées par la demande.

La pièce D jointe à l'affidavit de M. Alexander comprend divers documents et brochures sur lesquels apparaît la marque (et le nom commercial) CITIFINANCIAL. Dans les exemples qui suivent, on peut voir de quelle manière la marque (et le nom commercial) est utilisée pour promouvoir les services de l'opposante :

[TRADUCTION]

La valeur nette de votre maison est peut-être plus élevée que vous ne le croyez. Grâce au prêt sur la valeur nette EquityPlus de CitiFinancial, vous pourriez profiter jusqu'à 100 % de cette valeur dès maintenant! Acheter de nouveaux meubles ou une voiture, régler vos dettes ou acquitter les frais de scolarité de votre enfant à l'université, c'est possible grâce à EquityPlus!

Chez CitiFinancial, nous avons peut-être une solution plus avantageuse que les prêts personnels ou les cartes de crédit à intérêts élevés. Le prêt AdvantagePlus de CitiFinancial est un prêt sur la valeur nette de votre maison qui est entièrement garanti, à taux variable, qui vous permet d'augmenter le montant de votre emprunt tout en ayant des remboursements mensuels abordables.

Servez-vous de la valeur nette de votre maison pour payer toutes vos factures d'un seul coup en refinançant votre première hypothèque chez CitiFinancial. Que ce soit pour réduire la durée de votre prêt, obtenir des liquidités ou simplement diminuer le montant de vos paiements mensuels, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour équilibrer votre budget. Soyez réconforté en sachant que le montant de vos paiements demeurera toujours le même grâce à notre hypothèque de premier rang à taux fixe. Ou économisez un peu chaque mois et réduisez le montant de vos paiements en profitant du taux initial plus faible de notre prêt AdvantagePlus à taux variable.

Entre 2001 et 2004 inclusivement, des prêts de plusieurs milliards de dollars ont été accordés sous la marque et le nom commercial CITIFINANCIAL, alors que les prêts visés par le programme EQUITY PLUS, mentionné ci-dessus, se chiffraient à des centaines de millions de dollars.

L'opposante propose des cartes CITI MASTERCARD aux consommateurs et aux entreprises, et par l'intermédiaire de Citi Commerce Solutions of Canada Ltd. (probablement une société apparentée), elle émet des cartes de crédit de commerçant à des entreprises comme HOME DEPOT, IKEA, PETRO CANADA, BUILDERS CHOICE et GOODYEAR. La carte HOME DEPOT comporte un volet consommateur et un volet commercial, cette dernière étant émise à des entreprises dans cette industrie qui fournissent des services d'entretien, de gestion et de réparation. Ces cartes CITI ont commencé à circuler avant que la requérante n'adopte les marques CITI COMMERCIAL et CITI RESIDENTIAL visées par la demande. En mai 2005, plus d'un million de personnes au Canada utilisaient une carte de crédit émise par CITIBANK CANADA, avec des milliards de dollars dépensés chaque année. Sur la carte de crédit CITI, le mot CITI apparaît en grosses lettres au recto de la carte, ainsi qu'en caractères plus petits (mais très visibles) dans le côté supérieur droit de la carte : voir la pièce E jointe à l'affidavit de M. Alexander.

M. Alexander déclare aussi, au paragraphe 17 de son affidavit, que [TRADUCTION] « les sociétés immobilières recommandent ou proposent à leurs clients des modes de financement comme des prêts hypothécaires ou des prêts de financement provisoire... »

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

La preuve par affidavit de M. Miloti, pour l'essentiel, n'est pas pertinente aux questions en cause dans la présente procédure. De plus, la requérante tente dans certaines de ses observations écrites d'introduire en preuve des marques appartenant à des tiers et comportant le mot CITI. Cette information aurait dû être fournie dans la preuve principale ou à titre de preuve supplémentaire. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de cette partie des observations écrites qui constitue un élément de preuve non recevable. M. Miloti déclare cependant que la requérante détient une licence l'autorisant à poursuivre des activités de courtage immobilier mais que la requérante n'a pas

l'intention de s'intéresser à la finance. M. Miloti note de plus que l'opposante n'a pas de licence pour poursuivre des activités de courtage immobilier et il conclut donc que [TRADUCTION] « les services proposés par la requérante et ceux de l'opposante sont complètement différents ».

LA QUESTION PRINCIPALE

La question principale en ce qui a trait à la demande numéro 1165031 est de savoir si la marque CITI COMMERCIAL visée par la demande crée de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante, dont CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL. Les dates pertinentes pour décider de la question de la confusion sont (i) la date de ma décision pour ce qui est du motif d'opposition alléguant que la marque n'est pas enregistrable; (ii) la date du premier emploi au Canada allégué par la requérante (le 4 novembre 2002) pour ce qui est du motif d'opposition alléguant que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement; (iii) la date du dépôt de la déclaration d'opposition (le 8 septembre 2004) pour ce qui est du motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif : pour un aperçu de la jurisprudence traitant des dates pertinentes dans une procédure d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R.(3d) 198 aux pages 206 - 209 (C.F.1^{re} inst.).

LE CRITÈRE APPLICABLE À LA CONFUSION

Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion, au sens de l'alinéa 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque CITI COMMERCIAL visée par la demande et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante, dont CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL. Ce fardeau de preuve incombant à la requérante signifie que, si aucune conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que tous les éléments de preuve ont été présentés, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 à 298 (C.F.1^{re} inst.). Le critère pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si deux marques créent de la confusion sont décrits au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère

distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents doivent être considérés, mais tous n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids qu'il convient de donner à chaque facteur dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

LES FACTEURS ÉNUMÉRÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

Les marques de commerce CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de l'opposante possèdent un certain caractère distinctif inhérent, le mot « city » étant épilé incorrectement. La marque CITI COMMERCIAL visée par la demande possède aussi un certain caractère distinctif inhérent en raison de l'élément CITI d'abord modifié et utilisé par l'opposante. Malgré que l'affidavit de M. Alexander soit incomplet à certains égards, je suis disposé, en l'absence de contre-interrogatoire, à conclure que les marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de l'opposante avaient acquis une réputation significative au Canada à toutes les périodes pertinentes. La marque CITI COMMERCIAL visée par la demande n'aurait acquis aucune réputation à la date pertinente la plus reculée, et la requérante n'a pas présenté de preuve indiquant qu'elle était devenue connue aux dates pertinentes plus tardives. La période pendant laquelle les marques en question ont été en usage favorise l'opposante car celle-ci a commencé à employer ses marques avant que la requérante ne commence à employer sa marque CITI COMMERCIAL. J'accepte l'argument de M. Miloti portant que les services des parties sont distincts, mais il reste qu'une personne procédant à une transaction en vue de louer et d'acheter un immeuble résidentiel ou commercial aura probablement besoin de financement pour compléter la transaction. Une personne transigeant avec la requérante aura donc en même temps besoin de services du genre de ceux offerts par l'opposante. M. Miloti a raison de dire que les services des parties sont distincts, mais ils sont néanmoins reliés. Il est tout à fait plausible qu'une personne s'adressant à la

requérante en vue d'obtenir des services immobiliers s'adresse également à l'opposante en vue de financer la transaction.

Les marques en question se ressemblent assez, la requérante ayant incorporé l'élément CITI dans sa marque. À cet égard, c'est le premier élément de la marque qui est le plus pertinent pour conférer un caractère distinctif : voir *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 à la page 370 (C.F. 1^{re} inst.).

Comme il a été mentionné, l'opposante avait établi une réputation pour ses marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL. Je constate aussi, après avoir examiné les pièces jointes à l'affidavit de M. Alexander et après avoir lu attentivement son témoignage par affidavit, que l'opposante a employé plusieurs de ses autres marques alléguées dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, l'opposante a établi l'emploi d'une famille de marques, dont le premier élément est le mot CITI, en liaison avec différents types de services financiers. Comme l'a fait remarquer le juge MacKay dans *Compagnie Distribution aux consommateurs Ltée c. United Consumers Club, Inc.* (1991) 35 C.P.R.(3d) 259 à la page 272, alinéa a) :

La jurisprudence et la doctrine ont établi qu'il existe une présomption selon laquelle les marques qui contiennent des éléments communs constituent une série de marques connexes; considérées en groupe, la probabilité de confusion s'accroît si une autre marque dotée d'éléments communs est déposée pour un autre requérant. Voir *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101, 16 A.C.W.S. (2d) 3 (C.F. 1^{re} inst.).

Compte tenu de tout ce qui précède, et considérant en particulier qu'à toutes les périodes pertinentes, les marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de la famille de marques de l'opposante avaient acquis une réputation significative au Canada; que la marque visée par la demande n'avait acquis aucune réputation; que les services des parties, quoique distincts, sont reliés et appartiennent à un type de services qui sont employés de manière contemporaine; qu'il n'y a pas de preuve recevable portant que des marques comportant le préfixe CITI sont employées sur le marché, j'estime probable, selon la prépondérance des probabilités, que le public

supposera que les services immobiliers commerciaux de la requérante ont été approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par l'opposante. Il s'ensuit que la marque CITI COMMERCIAL visée par la demande crée de la confusion avec les marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de l'opposante : voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R.(3d) 7 à la page 12 (C.F. 1^{re} inst.).

LA DEMANDE N^O 1187778

La demande numéro 1187778 en vue de l'enregistrement de la marque CITI RESIDENTIAL a été déposée le 19 août 2003. Elle est fondée sur un emploi au Canada depuis le 22 septembre 2004 et constitue la demande connexe visant les services immobiliers résidentiels plutôt que commerciaux. Les actes de procédure, les questions en litige et la preuve sont essentiellement les mêmes pour les deux procédures d'opposition et les dates pertinentes diffèrent seulement un peu. Ainsi, les facteurs à retenir pour décider de la question de la confusion entre la marque CITI RESIDENTIAL et les marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de l'opposante sont essentiellement les mêmes que ceux dont il a été question relativement à la demande numéro 1165031 touchant la marque CITI COMMERCIAL, ci-dessus, et la conclusion est la même. C'est-à-dire que j'estime probable, selon la prépondérance des probabilités, que le public supposera que les services immobiliers résidentiels de la requérante ont été approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par l'opposante. La marque CITI RESIDENTIAL visée par la demande crée donc de la confusion avec les marques CITI, CITIBANK, CITICAPITAL et CITIFINANCIAL de l'opposante.

DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, les demandes n^{os} 1165031 et 1187778 sont rejetées.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 MARS 2007.

Myer Herzig, membre de la Commission d'opposition des marques de commerce.