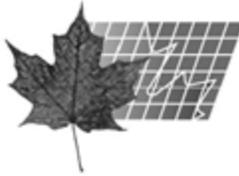


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 129
Date de la décision : 2020-11-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Citigroup Inc.	Opposante
et	
City Credit Solutions Inc.	Requérante
1,773,311 pour le logo City Credit	Demande

INTRODUCTION

[1] Citigroup Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce du logo City Credit (la Marque), qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,773,311 produite par City Credit Solutions Inc. (la Requérante). La Marque comprend une revendication de couleur et elle est reproduite ci-dessous :

CityCrédit

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu roi (modèle RVB Adobe : 52 58 142) est revendiquée comme caractéristique de la marque. La couleur bleu picton (modèle RVB Adobe : 105 172 226) est revendiquée comme caractéristique de la marque.

[2] La Marque visée par la demande est en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits

(1) Chaînes porte-clés.

(2) Calendriers; marqueurs à pointe feutre; surligneurs; surligneurs lumineux; papeterie pour le bureau; crayons; stylos; cartes postales; affiches.

(3) Chapeaux; chandails; tee-shirts.

Services

(1) Services de conseil et d'administration en matière de crédit; services de consultation financière; services de conseil et d'administration en matière de propositions de consommateur; services de consultation en matière de dettes; services de consolidation de dette; services de conseil en matière de faillite.

(2) Services de conseil en matière de dettes; services de gestion de dettes.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce déjà employées et enregistrées CITI de l'Opposante en liaison avec des produits et services similaires.

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 21 mars 2016 pour un emploi projeté au Canada.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 23 novembre 2016. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[6] Le 24 avril 2017, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*e*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(3), et 2 de la Loi.

[7] La Requérante a soumis une contre-déclaration niant chacun des motifs énoncés dans la déclaration d'opposition. Le contenu de la contre-déclaration est examiné plus en détail ci-dessous.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a soumis l'affidavit de Troy Underhill, assermenté le 11 décembre 2017 à Toronto (Ontario) [l'Affidavit Underhill].

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a soumis l'affidavit de Sukhbir Singh, assermenté le 5 avril 2018 à Toronto (Ontario) [l'Affidavit Singh].

[10] Ni l'un ni l'autre des déposants n'a été contre-interrogé. Seule l'Opposante a soumis un plaidoyer écrit, et elle a été représentée à l'audience.

[11] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[12] L'Affidavit Underhill donne un aperçu des activités commerciales de l'Opposante et de son emploi des marques de commerce CITI et du nom commercial CITIGROUP à l'échelle mondiale et au Canada. Il peut se résumer comme suit :

- M. Underhill est administrateur de Citibank Canada, une filiale de l'Opposante [para 1].
- L'Opposante est une société de services financiers, et ses prédécesseurs, ses affiliés et ses filiales mènent leurs activités partout au Canada depuis 1919 [para 5 à 9].
- L'Opposante exerce ses activités sous la marque CITI et ses principales marques de commerce comprennent CITI et le logo CITI (reproduite ci-dessous) [para 10 et 11] :



- La marque CITI comprend diverses marques de commerce avec le préfixe CITI, y compris CITIBANK, CITIFINANCIAL, CITI VELOCITY et CITIDIRECT [para 12].
- L'Opposante a accordé des licences à ses sociétés affiliées et filiales en vue d'employer ses marques CITI au Canada en liaison avec divers produits et services financiers [para 12 et 13].

- La marque de commerce CITI et le logo CITI ont été largement utilisés au Canada en liaison avec, entre autres, les services de cartes de crédit [para 14, 15 et 22, Pièces 1 et 6]; services bancaires et d'investissement [para 16 à 18, Pièce 2]; et services de cartes prépayées [para 23, Pièces 7 et 8].
- La marque de commerce CITIDIRECT a été employée de manière répandue au Canada en liaison avec des services financiers en ligne [para 19 à 21].
- La marque de commerce CITI VELOCITY a été employée au Canada en liaison avec des services des espèces [para 20].
- Le licencié de l'Opposante, CitiFinancial Canada, offre des services de prêts communautaires au Canada depuis plus de 15 ans en liaison avec la marque CITI, en particulier la marque de commerce CITIFINANCIAL. À la date de dépôt de la Marque visée par l'opposition, CitiFinancial comptait plus de 200 succursales au Canada, avec plus de 1 300 employés et plus de 250 000 clients [para 25 à 27].
- En liaison avec la marque CITI, l'Opposante et ses sociétés filiales ou licenciées ont parrainé diverses causes et activités de bienfaisance au Canada [para 28 et 34].
- L'Opposante et ses licenciés ont des dépenses publicitaires importantes, estimées à plus de 3 millions de dollars par année au Canada [para 35].
- La Pièce 11 comprend des copies de papier à en-tête, de cartes professionnelles et de relevés de compte montrant diverses marques et noms CITI, y compris le logo de CITI et le nom commercial de CITIGROUP [para 36].
- L'Opposant et ses sociétés affiliés ou licenciés ont une présence importante en ligne, y compris sur les sites Web et les plateformes de médias sociaux [para 37 à 40].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[13] L'Affidavit Singh est bref et peut se résumer comme suit :

- M. Singh est le seul dirigeant, administrateur et gestionnaire de la Requérante [para 1].

- La Requérante est une entreprise de l'Ontario qui offre des services aux particuliers et aux entreprises [TRADUCTION] « en liaison avec des services de conseil en matière de dette et de crédit, en procédure d'insolvabilité et en services de conseil connexes » [para 2 et 3].
- La Marque est employée par la Requérante pour promouvoir son entreprise [TRADUCTION] « sur divers documents promotionnels et connexes » [para 4].
- M. Singh affirme que la Marque [TRADUCTION] « n'est d'aucune façon semblable ou crée de la confusion de façon pertinente avec [les marques de commerce de l'Opposante] par ses mots, son dessin ou autrement » et qu'il n'a jamais eu de client ou d'autre personne lui indiquant qu'ils avaient perçu la Requérante comme étant d'une quelconque façon liée à l'Opposante [TRADUCTION] « pour quelque raison que ce soit » [para 5].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[14] Avant de considérer les motifs d'opposition, il est nécessaire d'examiner les exigences fondamentales concernant : i) le fardeau de preuve d'un opposant pour appuyer les allégations dans la déclaration d'opposition; et ii) le fardeau ultime d'un requérant de prouver le bien-fondé de sa cause.

[15] En ce qui a trait à i), conformément aux règles de la preuve habituelles, il y a un fardeau de preuve que l'opposant prouve les faits inhérents à ses allégations exposées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), para 11]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[16] En ce qui a trait à ii), c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme l'allègue un opposant dans la déclaration d'opposition (pour les allégations où l'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve). La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible

d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

ARTICLE 12(1)d) – CONFUSION AVEC LES MARQUES DE COMMERCE DÉPOSÉES DE L'OPPOSANTE

[17] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable du fait que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, pendant toute la période pertinente, la Marque créait et créée de la confusion avec les marques de commerce déposées CITI de l'Opposante.

[18] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF), au para 18].

[19] Un tableau montrant 21 marques de commerce appartenant à l'Opposante, toutes enregistrées en liaison avec divers services financiers ou liés à l'investissement est joint à la déclaration d'opposition.

[20] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que 20 de ces enregistrements existent bel et bien [conformément à *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[21] Le premier de ces enregistrements concerne la marque de commerce CITI (LMC871,950). Le deuxième est pour le logo de CITI (LMC711,155), reproduit ci-dessus dans le sommaire de la preuve. Les 18 autres enregistrements concernent des marques de commerce qui incorporent le préfixe CITI, comme CITIBANK (LMC150,890) et CITI MATCH (LMC876,984).

[22] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition pour chacun des enregistrements existants, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe laquelle de ces marques de commerce déposées.

[23] En l'espèce, je souligne que la nature des marques de commerce de l'Opposante et la preuve à l'appui entraînent nécessairement un certain chevauchement dans l'analyse et l'examen

des circonstances. Toutefois, en vertu de ce motif, les marques de commerce de l'Opposante doivent être examinées individuellement et non collectivement afin d'évaluer la probabilité de confusion avec la Marque de la Requérante. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous, la famille de marques de commerce de l'Opposante est une circonstance pertinente.

[24] À ce titre, je commencerai mon analyse avec la marque de commerce CITI de l'Opposant (LMC871,950); comme l'a fait remarquer l'Opposant à l'audience, cette marque de commerce représente la cause la plus forte de l'Opposant.

[25] La marque de commerce CITI est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits

Logiciels pour faciliter les services de placement financier, d'exécution d'opérations commerciales et de change; logiciels permettant aux clients d'effectuer des opérations financières de crédit et de débit; matériel informatique pour les industries des services bancaires et des services financiers; logiciels permettant aux clients d'effectuer des opérations bancaires et financières.

Services

Promotion des marchandises et des services de tiers grâce à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et de rachat liés aux cartes de crédit et aux services financiers; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de récompenses; programmes de fidélisation et de récompenses pour les utilisateurs de cartes de crédit, notamment offre de rabais de toutes sortes pour l'utilisation de cartes de crédit; services financiers, notamment services bancaires; carte de crédit; prêts et financement d'entreprises et de particuliers; gestion et planification de fiducies et de patrimoine ainsi que conseils connexes; services de placement de valeurs mobilières et de fonds ainsi que conseil en placement; services de courtage et de commerce de valeurs pour des tiers; services de conventions de placement relativement à des sujets financiers; opérations financières sécurisées facilitées, notamment transferts électroniques de fonds, opérations électroniques au comptant, opérations électroniques par cartes de crédit, règlement électronique des factures et opérations électroniques de débit; diffusion en ligne de nouvelles et d'information interactives concernant les industries des services bancaires et des services financiers au moyen d'un réseau informatique mondial.

(2) Surveillance des rapports de solvabilité des clients et offre d'avertissement relatif à tout changement connexe; offre de services de conseil en crédit et d'enquêtes de crédit; diffusion d'information ayant trait à la formation sur le crédit.

(3) Services financiers, notamment offre de prêts personnels et industriels à des tiers; services d'affacturage; gestion des cartes de crédit ainsi qu'achat et gestion des encours

des comptes-clients connexes; prêts commerciaux; administration de prêts et d'augmentations de crédit; prêts immobiliers; financement hypothécaire et gestion des prêts hypothécaires; services de conseil en placement et de conseil financier; offre de capital de risque à des tiers.

Test en matière de confusion

[26] Le test pour déterminer la question de confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[27] Le test est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[28] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues, la durée d'emploi des marques de commerce, la nature des produits, services ou des affaires, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[29] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi 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 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et

que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Degré de ressemblance

[30] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la première partie de la Marque visée par la demande, « City », est également l'élément le plus frappant, étant donné que le terme « Credit » évoque les services de consultation en matière de crédit de la Requérante et que les éléments de dessin sont quelque peu mineurs. Cette première partie importante de la Marque est identique à la marque de commerce CITI de l'Opposante sous sa forme sonore et a un haut degré de ressemblance en apparence, nonobstant des éléments de conception particuliers de la Marque. Dans la mesure où un consommateur peut considérer CITI comme une variante de l'orthographe « city » [ville], les marques de commerce ont également une ressemblance dans l'idée suggérée.

[31] À ce titre, en particulier en ce qui a trait au degré de ressemblance en apparence et dans le son, ce facteur important favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] Les deux marques de commerce ont un certain caractère distinctif inhérent en ce qui a trait aux services financiers et de conseil pertinents; toutefois, il y a simplement une affirmation dans l'Affidavit Singh selon laquelle la Marque est devenue connue au Canada dans une certaine mesure.

[33] En revanche, je suis d'accord avec l'Opposante que la preuve démontre que sa marque de commerce CITI est devenue bien connue au Canada par l'entremise des activités commerciales, promotionnelles et de bienfaisance de l'Opposante et de ses sociétés liées [représentations écrites de l'Opposante au para 37].

[34] À ce titre, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Période d'emploi

[35] En ce qui a trait à la Marque, la durée d'emploi est aux mieux peu claire. L'Opposante soutient que la contre-déclaration de la Requérante comprend une [TRADUCTION] « admission » que la Marque a été employée depuis la date production de la demande [représentations écrites de l'Opposante au para 39, se référant aux paragraphes 1a, 1b et 1c de la contre-déclaration, dont il est question plus loin]. L'Affidavit Singh lui-même indique simplement que la Marque était déjà employée lorsque l'affidavit a été assermenté le 9 avril 2018.

[36] Quoi qu'il en soit, la preuve démontre que la marque de commerce CITI de l'Opposante a été employée au Canada en liaison avec des services financiers en général depuis au moins aussi tôt que 1998 [Affidavit Underhill au para 7] et en particulier avec des services de cartes de crédit depuis au moins aussi tôt que 2004 [para 15].

[37] Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[38] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits et services dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[39] À tout le moins, les services enregistrés de l'Opposant et les services visés par la demande de la Requérante sont des services de nature financière. En particulier, les services de l'Opposante comprennent divers services de « crédit » et de « prêt », et la demande comprend divers services de conseil liés à ces services. Par conséquent, je suis d'accord avec l'Opposant pour dire qu'il y a [TRADUCTION] « un chevauchement clair entre les activités et les services de l'Opposante et les activités et services de la Requérante » [représentations écrites de l'Opposante au para 41].

[40] De plus, bien que l'enregistrement de l'Opposante ne comprenne pas les « chaînes porte-clés » ou autres éléments semblables tels qu'ils se trouvent dans la demande de la Marque,

les produits visés par la demande semblent simplement être de nature promotionnelle et liés aux activités de la Requérante.

[41] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent l'Opposante, tant en ce qui a trait aux services visés par la demande qu'aux produits visés par la demande.

Autres circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce CITI

[42] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère une marque de commerce semblable comme une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le service en liaison avec cette marque de commerce est offert par le propriétaire de la famille de marques de commerce. Il n'y a, toutefois, aucune présomption de l'existence d'une famille de marques de commerce dans les procédures d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques de commerce doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf. par (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); et *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC), au para 35].

[43] En l'espèce, je suis d'accord avec l'Opposante que l'Affidavit Underhill démontre l'emploi de diverses marques de commerce ayant le préfixe CITI en liaison avec des services financiers au Canada, constituant une famille de marques de commerce avec la marque de commerce CITI et le logo CITI. Cette famille comprend CITI VELOCITY [Affidavit Underhill au para 19], CITIDIRECT [para 20], CITIFINANCIAL [para 25] et CITIBANK [para 36].

[44] Par conséquent, j'estime qu'il s'agit d'une circonstance pertinente qui favorise l'Opposante.

Autres circonstances environnantes – Aucune preuve de confusion réelle

[45] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Singh atteste que [TRADUCTION] « Je n'ai jamais eu de client ou d'autre personne m'indiquant qu'ils avaient perçue [la Requérante] comme étant d'une quelconque façon liée à [l'Opposante] ou à ses entités liées pour quelque raison que ce soit » [Affidavit Singh au para 5].

[46] Puisque la Requérante n'a fourni aucune preuve quant à l'étendue et à la période d'emploi de la marque, je ne peux tirer aucune conclusion significative en ce qui a trait à l'absence de confusion. En l'absence de preuve démontrant que les services des parties coexistaient effectivement sur le marché, l'absence de preuve de confusion réelle n'est pas surprenante.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce CITI

[47] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. C'est particulièrement le cas lorsque les services des parties et les circuits commerciaux des parties sont les mêmes ou se chevauchent, comme dans la présente affaire [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155, aux para 26 à 30].

[48] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CITI de l'Opposante en liaison avec les produits et services visés par la demande. Je conclus ce qui suit en fonction du degré de ressemblance entre les marques de commerce, la nature des produits et services, et le chevauchement dans la nature des affaires et du commerce à la lumière de l'emploi appuyé par la preuve et l'étendue connue de la marque de commerce CITI de l'Opposante et de sa famille de marques de commerce CITI.

[49] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

ARTICLE 16 – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[50] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, en contradiction aux articles 16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c) de la Loi, à la date de dépôt de la demande et à tous les moments pertinents, la Marque créait et créée de la confusion avec :

- les marques de commerce CITI, en termes et en conception, antérieurement employée ou révélée au Canada et antérieurement enregistrée au Canada par l'Opposant;
- les marques de commerce CITI, en ce qui a trait aux demandes n° 1,648,265 et 1,648,260 pour enregistrement avaient été antérieurement produites par l'Opposante;
- les noms commerciaux de l'Opposante, y compris CITI et CITIGROUP, antérieurement employés au Canada par l'Opposante.

[51] Comme il est noté ci-dessus, un tableau incluant 20 marques de commerce déposées existantes appartenant à l'Opposant, toutes enregistrées en liaison avec divers services financiers ou liés à l'investissement, est joint à la déclaration d'opposition. Bien que l'Opposante n'ait pas fourni de preuve d'emploi pour toutes ces marques de commerce, tel que décrit ci-dessus, elle a présenté une preuve d'emploi en ce qui a trait à la marque de commerce CITI, au logo CITI et à d'autres marques de commerce ayant le préfixe CITI.

[52] Comme ci-dessus, je me concentrerai sur l'analyse d'absence de droit à l'admissibilité sur la marque de commerce CITI de l'Opposante, puisqu'elle représente la cause la plus forte de l'Opposante.

[53] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce en vertu de l'article 16(3)a), l'Opposante doit démontrer l'emploi de sa marque de commerce utilisée antérieurement au Canada avant la date pertinente, le 21 mars 2016 (la date de production de la demande en question). L'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce en date de la date d'annonce, à savoir, le 23 novembre 2016 [en vertu de l'article 16(5) de la Loi]. À la lumière de mes constatations ci-dessus, je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur de sa marque de commerce CITI et, de plus, que la marque de commerce n'a pas été abandonnée.

[54] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CITI de l'Opposante.

[55] Toutefois, compte non tenu de la date pertinente antérieure, mes constatations ci-dessus en ce qui a trait à la confusion s'appliquent aussi en grande partie ici.

[56] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est accueilli. À ce titre, je ne considère pas qu'il est nécessaire d'examiner davantage les arguments exposés par rapport aux articles 16(3)*b*) et 16(3)*c*) de la Loi.

ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[57] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante du fait qu'en date de la production de la demande et à toutes les dates pertinentes, y compris la date d'opposition, la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante vendus, fournis ou annoncés au Canada par l'Opposante en liaison avec les marques de commerce CITI, sous forme de mot et de dessin, qui étaient antérieurement employés ou révélés au Canada.

[58] La date pertinente pour un motif d'opposition en fonction de l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition, à savoir, le 24 avril 2017 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, au para 25].

[59] L'article 2 de la Loi, tel qu'il était à l'époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[60] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. D'autre part, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[61] Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré que « Évidemment, il

ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[62] Par conséquent, premièrement, afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce CITI avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits et services pertinents [voir *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, au para 34; voir également *Navsun Holdings Ltd c Sadhu Singh Handrad Trust*, 2020 COMC 64, au para 40].

[63] Compte tenu de mes constatations ci-dessus, je suis convaincu que l'Opposante a démontré que ses marques de commerce CITI avaient une réputation importante, significative et/ou suffisante au Canada en liaison avec les services financiers et les services liés aux investissements pertinents.

[64] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, la question se pose alors de savoir si la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est distinctive de la Requérante au Canada en vertu de l'article 2, malgré la réputation et l'emploi des marques de commerce CITI de l'Opposante [voir *Navsun*, précité, au para 41].

[65] En l'espèce, la Requérante n'a présenté aucune preuve claire de l'emploi de la Marque avant la date pertinente ou autrement afin de démontrer le caractère distinctif de fait. De plus, compte non tenu des dates pertinentes différentes, mes constatations ci-dessus en ce qui a trait à la confusion s'appliquent essentiellement également ici.

[66] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard de ce motif. Il s'ensuit que ce motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

ARTICLES 30B) ET 30E) – EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE

[67] L'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi puisque, contrairement à l'article 30b), à la date de production de la demande, la

Requérante avait employé la Marque au Canada en liaison avec des « services de consultation en matière de dettes » et possiblement d'autres services de consultation décrits dans la demande.

[68] De même, l'Opposante plaide également que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi puisque, contrairement à l'article 30*e*), la Requérante avait déjà employé la Marque en liaison avec des « services de consultation en matière de dettes » et possiblement d'autres services de consultation décrits dans la demande.

[69] Les articles 30*b*) et 30*e*) de la Loi, tels qu'ils étaient à l'époque, énonçaient ce qui suit :

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

[...]

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

[70] Le registraire a conclu qu'un requérant qui a déjà commencé à employer la marque de commerce au Canada n'est pas autorisé à produire sa demande fondée sur l'emploi « projeté » en vertu de l'article 30*e*) de la Loi, mais qu'il doit plutôt produire une demande fondée sur l'« emploi » en vertu de l'article 30*b*) [voir, par exemple, *Manulife Cassuci Di Caucci Ugo & C S.a.s. c Cassuci Clothes Inc* (1993), 52 CPR 3d 250 (COMC)]. L'article 30*b*) de la Loi exige qu'un requérant qui a déjà employé la marque de commerce au Canada fournisse sa date de premier emploi ou ses dates de premier emploi à chacune des catégories de produits ou de services.

[71] La date pertinente pour examiner les circonstances en ce qui concerne ces motifs d'opposition est la date de production des demandes d'enregistrement, à savoir, le 21 mars 2016 [*Georgia-Pacific Corp v Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[72] Dans la mesure où les faits pertinents relatifs à une allégation qu'une marque de commerce projetée avait été employée avant sa date de production sont plus facilement accessibles à la requérante, le fardeau de preuve qui incombe à une opposante relativement à un tel motif d'opposition n'est pas lourd [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, il est possible de s'acquitter de ce fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l'Opposante, mais également à celle de la Requérante [voir *Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst) (*Labatt Brewing*)].

[73] En l'espèce, l'Opposante invoque des admissions alléguées dans la contre-déclaration de la Requérante indiquant que l'emploi de la Marque avait commencé avant la date de production. Par exemple, le paragraphe 1a de la contre-déclaration comprend ce qui suit :

[TRADUCTION]

La Requérante nie les allégations de l'Opposante... et affirme que la Requérante a employé la marque en liaison avec des « services de consultation en matière de dettes » et d'autres services de consultation au moment de la production de la Demande et à d'autres moments pertinents et que, par conséquent, un tel emploi ne constitue pas une contravention à l'article 30*b*). (soulignement ajouté)

[74] Des déclarations semblables sont faites aux paragraphes 1b et 1c en ce qui a trait aux motifs fondés respectivement sur les articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi.

[75] À l'audience, l'Opposante a soutenu que de telles admissions satisfont au fardeau initial de l'Opposante et, de plus, comme l'*Affidavit Singh* ne réfute pas de telles admissions, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en vertu de ces motifs. L'Opposante a fait une analogie avec la procédure devant la Cour fédérale et, en ce qui a trait à la procédure d'opposition devant le registraire en particulier, a cité *Société nationale Elf Aquitaine c Spex Design Inc* (1988), 22 CPR (3d) 189 (COMC) (*Spex*) comme précédent pour l'acceptation d'une admission dans des plaidoiries de contre-déclaration.

[76] Je note que le registraire a examiné *Spex* et la question à savoir si les admissions alléguées dans les actes de procédure ne peuvent satisfaire le fardeau d'une partie qu'en de rares occasions [voir, par exemple, *Les Systèmes de Formation et de Gestion Perform Inc c*

Patrick Scissons & Micheal Scissons, a joint venture, 2004 CanLII 71840 (COMC); *Stravina Operating Company, LLC c DeeJay Jewellery Inc*, 2009 CanLII 90373 (COMC); et *Elektra Printz Gorski c Henrietta Colleen Prasad*, 2017 COMC 89 (*Elektra Printz*)]. Cette rareté se poursuivra probablement, surtout à la lumière des récentes modifications apportées à la Loi concernant les motifs d'opposition et les exigences minimales en ce qui a trait au contenu des contre-déclarations.

[77] En l'espèce, je n'accepte pas que les énoncés en question constituent une admission par la Requérante, ce qui fait en sorte que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve en ce qui a trait à ces motifs prévus à l'article 30. À cet égard, dans la mesure où les parties soulignées ci-dessus de la déclaration peuvent suggérer l'emploi réel de la marque en liaison avec une partie ou la totalité des services visés par la demande avant la date de production, je prends note de l'affirmation subséquente selon laquelle un tel emploi n'était pas contraire à la Loi. À mon avis, pour qu'une admission apparente dans une contre-déclaration satisfasse au fardeau de preuve initial de l'opposante, cette admission doit être claire. J'estime qu'une telle approche est plus conforme à *Labatt Brewing*, précité, et au fardeau de preuve et au fardeau ultime, respectivement, des parties.

[78] Compte tenu de ce qui précède, ces motifs d'opposition sont rejetés puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

ARTICLE 30i) – EXIGENCES DE LA DEMANDE

[79] Enfin, l'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi puisque, contrairement à l'article 30i), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande seulement parce que la Requérante savait ou devait savoir que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce CITI de l'Opposante ou était devenue connue au Canada par l'Opposante en liaison avec des produits et services semblables.

[80] Encore une fois, la date pertinente pour examiner les circonstances en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de production des demandes d'enregistrement, à savoir, le 21 mars 2016 [*Georgia-Pacific Corp v Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[81] L'article 30*i*) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197, au para 10].

[82] La demande d'enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi et il n'y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel.

[83] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi est rejeté.

DÉCISION

[84] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à l'article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 de la Loi, je rejette la demande.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-08-12

COMPARUTIONS

Gervas Wall

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Deeth Williams Wall LLP

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour la Requérante