



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 29

Date de la décision : 2025-02-13

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Propriétaire inscrite : Ally Financial Inc.

Enregistrement : LMC1023777 pour ALLY

INTRODUCTION

[1] À la demande de Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 20 octobre 2023 à Ally Financial Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC1023777 pour la marque de commerce ALLY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] « Vente aux enchères de véhicules automobiles terrestres d’occasion sur un réseau informatique mondial ».

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un

moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2023.

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

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En ce qui a trait aux services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible de radiation, à moins que le défaut d'emploi ne soit pas attribuable à des circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Pat Rinaldo, souscrit le 20 mars 2024 à Detroit, Michigan (l'affidavit Rinaldo).

[8] Aucune audience n'a été demandée et aucune des parties n'a présenté d'observations écrites.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE ET ANALYSE

[9] M. Rinaldo est le dirigeant principal de l'information de la Propriétaire [para 1]. Il explique que la Propriétaire est une [TRADUCTION] « société de

services financiers qui offre des services bancaires, des services de cartes de crédit et de débit, des prêts à la consommation et des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des services de conseil en investissement », et qu'elle est [TRADUCTION] « l'une des plus grandes sociétés de financement automobile des États-Unis », qui offre également des [TRADUCTION] « services de vente aux enchères de véhicules » [para 5]. Bien que le siège social de la Propriétaire se trouve à Détroit, Michigan [para 3], M. Rinaldo explique que la Propriétaire est une institution de services électroniques, ce qui signifie qu'elle opère [TRADUCTION] « exclusivement dans le domaine numérique et en ligne », offrant ses services [TRADUCTION] « en ligne, par l'intermédiaire d'un logiciel téléchargeable, et par téléphone » [para 9].

[10] Même si certains aspects des services de la Propriétaire ne sont offerts qu'aux États-Unis [para 13 et 19], M. Rinaldo affirme avoir employé ses marques de commerce ALLY en liaison avec l'offre et la prestation des services de la Propriétaire, y compris au Canada [TRADUCTION] « depuis de nombreuses années » [para 6]. Comme décrit ci-dessous, il explique notamment comment la Propriétaire a annoncé, offert et exécuté les services de [TRADUCTION] « ventes aux enchères » visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[11] À cet égard, M. Rinaldo décrit comment les concessionnaires automobiles peuvent se servir de la plateforme SmartAuction en ligne de la Propriétaire pour dresser la liste des véhicules, les visionner et faire des offres d'achat [para 25 à 27, pièces E et F]. Il témoigne de la participation de la Propriétaire à deux salons professionnels au Canada pendant la période pertinente, au cours desquels les services SmartAuction de la Propriétaire ont été promus auprès des concessionnaires automobiles canadiens et des brochures ont été distribuées pour promouvoir les [TRADUCTION] « services de vente aux enchères de véhicules ALLY » de la Propriétaire [para 30 à 33,

pièces H à J]. En plus de la marque SmartAuction, je note que le matériel publicitaire présenté arbore clairement la Marque. En outre, M. Rinaldo confirme qu'à la fin de la période pertinente, la Propriétaire avait approuvé l'accès de 64 concessionnaires de véhicules basés au Canada à la plateforme et aux services SmartAuction.

[12] En l'absence d'observations écrites, bien que l'affidavit Rinaldo ne démontre pas l'existence de « ventes aux enchères » *particulières en soi*, je considère à tout le moins que les éléments de preuve montrent que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a fait l'annonce des services de [TRADUCTION] « ventes aux enchères » visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque, et qu'elle offrait et était en mesure d'offrir de tels services au Canada [cf. *Wenward*, ci-dessus].

[13] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[14] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Meriem Ramdani
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience demandée

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Jensen IP