



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 26

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 : LMC829470 pour ALLY Logo

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 en vertu de 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 no LMC829470 pour la marque de commerce ALLY Logo (la Marque). La Marque est reproduite ci-dessous et comprend la revendication de couleur suivante :

[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ... La couleur violette est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est composée d'une lettre 'a' stylisée suivie des lettres 'lly', le tout en violet.



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

[TRADUCTION] Services bancaires et financiers; financement de véhicules.

[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 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 du 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 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 attribuable à des circonstances spéciales.

[6] 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).

[7] Aucune audience n'a été demandée et aucune des parties n'a soumis des observations écrites en temps opportun. Selon la lettre du registraire du 20 août 2024, la demande de la Propriétaire visant une prolongation rétroactive du délai pour produire et signifier ses observations écrites a été

rejetée, et de telles observations n'ont pas été versées au dossier en l'espèce.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE ET ANALYSE

[8] 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 » [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, via une application logicielle téléchargeable, et par téléphone » [para 9].

[9] Malgré le fait que certains aspects des services de la Propriétaire ne sont offerts qu'aux États-Unis [para 13 et 19], M. Rinaldo affirme avoir employé la Marque en liaison avec l'offre et la prestation des services de la Propriétaire 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 visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[10] En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « services bancaires et financiers », M. Rinaldo détaille les différentes façons dont ses clients ont pu accéder aux services bancaires et financiers de la Propriétaire à partir du Canada pendant la période pertinente [para 10 à 15]. Par exemple, les clients qui se trouvaient au Canada ont pu accéder à leurs comptes et aux services de la

Propriétaire en général via le site Web ALLY, ally.com, qui affichait bien en vue la Marque [para 12, Pièce D]. À cet égard, M. Rinaldo confirme que le site Web de la Propriétaire a bénéficié d'un important volume de trafic Internet en provenance du Canada pendant la période pertinente [para 16 et 17].

[11] Pendant la période pertinente, les clients du compte bancaire de la Propriétaire se sont également vu remettre des cartes de débit bancaire, qui pouvaient être utilisées au Canada pour diverses transactions [para 14]. Est jointe à l'affidavit à titre de pièce C une photographie d'une carte de débit représentative qui, je note, met bien en évidence la Marque.

[12] En ce qui a trait au [TRADUCTION] « financement de véhicules », M. Rinaldo explique que la Propriétaire dispose d'une division spécialisée dans [TRADUCTION] « le financement, l'assurance et les plans de garantie prolongée pour les véhicules neufs et d'occasion » [para 18]. Il confirme que les clients peuvent demander du financement via le site Web ALLY de la Propriétaire, et peuvent par la suite gérer le compte de prêt ou de location, y compris effectuer des paiements, via le site Web ou l'application mobile ALLY de la Propriétaire [para 19]. Encore une fois, M. Rinaldo confirme qu'un nombre significatif de clients ont accédé à leurs comptes de prêt ou de location de véhicule ALLY via le site Web ALLY en utilisant des adresses IP canadiennes pendant la période pertinente [para 20]. Encore une fois, je note que la Marque est affichée bien en vue en haut de chacune des pages Web présentées, y compris celles faisant l'annonce des services de financement de véhicules de la Propriétaire [Pièce B].

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

[14] Bien que M. Rinaldo détaille de nombreux autres aspects des services de la Propriétaire en général et la façon dont ils sont accessibles aux Canadiens en particulier, compte tenu de la conclusion précédente et de l'absence d'observations de la part des deux parties, il n'est pas nécessaire d'examiner de tels éléments de preuve en détail.

DÉCISION

[15] 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
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