



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 28

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 : LMC1016476 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° LMC1016476 pour la marque de commerce ALLY (la Marque).

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

[TRADUCTION]

- 35 (1) Ventes aux enchères, sur le réseau informatique mondial, de véhicules automobiles terrestres d'occasion

- 36 (2) Services bancaires, financement de prêts; financement de véhicules automobiles terrestres
- 36 (3) Services de prêt sur créances hypothécaires; services de prêt hypothécaire; services de cartes de débit
- 36 (4) Services d'assurance, notamment services d'assurance et administration de réclamations d'assurance en vertu de contrats d'entretien prolongé de véhicules automobiles pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

[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 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, via une application logicielle 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 21], M. Rinaldo affirme avoir employé ses marques de commerce ALLY 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.

Vente aux enchères de véhicules automobiles terrestres d'occasion

[11] En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « ventes aux enchères [...] de véhicules automobiles terrestres d'occasion » mentionnées aux services (1), 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 afficher et faire des offres d'achat [para 27, Pièce I]. 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 et des brochures ont été distribuées pour promouvoir les [TRADUCTION] « services de vente aux enchères de véhicules ALLY » de la Propriétaire [para 31 à 34, Pièces J à L]. En plus de la marque SmartAuction, je note que le contenu promotionnel exposé fait clairement voir 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 [para 34].

[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 que les éléments de preuve montrent au moins que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a fait l'annonces des services de [TRADUCTION] « ventes aux enchères » visées 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 (1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services bancaires et de financement; financement de véhicules

[14] En ce qui a trait aux services (2), 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 15]. Par exemple, les clients situés au Canada pourraient accéder à leurs comptes et aux services de la Propriétaire généralement via le site Web ALLY, *ally.com*, qui affichait bien en vue la Marque [para 15, Pièce D]. À cet égard, M. Rinaldo confirme que le site Web de la Propriétaire a bénéficié d'un volume important de visites en provenance du Canada pendant la période pertinente [para 18 et 19].

[15] En ce qui a trait au [TRADUCTION] « financement de véhicules automobiles terrestres » an particulier, M. Rinaldo explique que la Propriétaire dispose d'une division spécialisée dans le [TRADUCTION] « financement, l'assurance et les plans d'extension de garantie pour les véhicules neufs et d'occasion », et que des renseignements sur de tels services de financement sont disponibles sur le site Web ALLY [para 20, Pièce F]. Il confirme que les clients peuvent faire une demande de financement via le site Web de la Propriétaire, et peuvent ensuite 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 21]. Une fois de plus, M. Rinaldo confirme qu'un nombre significatif de clients ont accédé à leur compte de prêt ou de location de véhicule ALLY via le site Web ALLY en utilisant des adresses IP canadiennes pendant la période pertinente [para 22].

[16] 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 (2) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de prêts hypothécaires et de cartes de débit

[17] La preuve relative aux [TRADUCTION] « Services de prêt sur créances hypothécaires » et aux « services de prêt hypothécaire » mentionnés dans les services (3) est similaire à celle des services (2), discutée plus haut. À cet égard, M. Rinaldo explique que le site Web ALLY fournit des renseignements sur les services de prêts hypothécaires de la Propriétaire et que, pendant la période pertinente, les clients au Canada ont pu accéder à leurs comptes de prêts hypothécaires et les gérer par divers moyens, y compris par le biais du site Web, qui affiche la Marque bien en vue dans l'ensemble du site [para 15, Pièce D].

[18] Compte tenu de l'ensemble des preuves, je considère à tout le moins que la Propriétaire a fait l'annonce des services de [TRADUCTION] « prêts hypothécaires » visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque, et qu'elle offrait et était en mesure d'exécuter de tels services au Canada.

[19] En ce qui a trait aux « services de cartes de débit », M. Rinaldo explique que les clients des comptes bancaires de la Propriétaire recevaient des cartes de débit qui pouvaient être utilisées pour retirer de l'argent à des guichets automatiques ou pour faire des achats en personne et en ligne, y compris au Canada [para 14]. La photographie d'une carte de débit portant la Marque, qui, selon M. Rinaldo, est représentative des cartes de débit attribuées aux clients de la Propriétaire au cours de la période pertinente, est jointe en tant que Pièce C [para 14].

[20] 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 (3) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services d'assurance

[21] En ce qui a trait aux services de [[TRADUCTION] « souscription » et de [TRADUCTION] « gestion des sinistres » mentionnés dans les services (4), M. Rinaldo décrit comment la propriétaire offre de tels services directement aux clients individuels et par l'intermédiaire des concessionnaires automobiles, en donnant un exemple de l'un des plans de protection offerts par la Propriétaire [para 23]. Il confirme que les services d'assurance de la Propriétaire sont annoncés et offerts en ligne via le site Web ALLY, et que les clients au Canada peuvent gérer leurs demandes d'indemnisation, leur couverture et d'autres aspects de leurs polices [para 24 à 26, Pièces G et H].

[22] Une fois de plus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services (4) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] Compte tenu de 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