



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 143

Date de la décision : 2023-08-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Gang Cao

Requérante : Apple Inc.

Demande : 1995940 pour LivePhotosKit

INTRODUCTION

[1] Gang Cao (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce figurative LivePhotosKit la Marque), laquelle est l'objet de la demande d'enregistrement n° 1995940 par Apple Inc. (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :

LivePhotosKit

[2] La Marque visée par la demande est enregistrée en liaison avec les produits (appartenant à la classe 9 de Nice) et les services (appartenant à la classe 42 de Nice) suivants :

[TRADUCTION]

Produits : Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement d'applications; logiciels de développement de sites Web; logiciels de développement multimédia, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à créer, à éditer et à publier des fichiers multimédias contenant une combinaison d'images numériques, de photos et d'extraits vidéo; logiciels pour l'affichage de photos et de vidéos numériques sur des pages Web.

Services : Programmation informatique; conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de soutien, à savoir services de consultation ayant trait au développement d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le développement de sites Web, de logiciels et de contenu multimédia, nommément de fichiers numériques contenant une combinaison de photos et d'extraits vidéo; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'affichage de photos et de vidéos numériques sur des pages Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme informatique pour utilisation dans des programmes d'applications simples et multiples.

[3] Sauf indication contraire, tous les renvois visent la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 18 octobre 2019, en se basant sur une demande d'extension de la protection de l'enregistrement international n° 1370108 en vertu du Protocole de Madrid.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 9 juin 2021.

[6] Le 7 décembre 2021, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

[7] Tel que présenté dans la déclaration d'opposition, es motifs d'opposition sont fondés sur la non-conformité à l'article 30(2)a) de la Loi; la non-enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)c) de la Loi; et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[8] La Requérante a produit sa contre-déclaration le 17 décembre 2021.

[9] L'Opposante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10] À l'appui de sa demande, la requérante a présenté des copies certifiées conformes de trois enregistrements et les affidavits suivants :

- l'Affidavit de David Kincaid, fait sous serment le 7 juin 2022 (l'Affidavit Kincaid);
- l'Affidavit de Ruth Corbin, souscrit le 10 juin 2022 (l'Affidavit Corbin);
- l'Affidavit de Shana Poplack, fait sous serment le 12 avril 2022 (l'Affidavit Poplack);
- l'Affidavit de Rachel Barker, fait sous serment le 25 mai 2022 (l'Affidavit Barker).

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[12] Seule la Requérante a déposé des observations écrites, mais les deux parties étaient représentées à l'audience. L'audience s'est déroulée en même temps que la procédure d'opposition relative aux demandes n^{os} 1971882 à 1971887 et 1979565 (toutes pour la marque de commerce LIVE PHOTOS). Des décisions distinctes seront rendues à l'égard de ces procédures.

[13] Je note également que les parties ont un passé et que le registraire a récemment rendu des décisions concernant la Marque [*Gang Cao c Apple Inc*, 2023 COMC 14] et la marque de commerce LIVE PHOTOS [*Gang Cao c Apple Inc*, 2023 COMC 6], la dernière fait présentement l'objet d'un appel interjeté par la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[14] Pour les raisons exposées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de décrire en détail les éléments de preuve de la Requérante. En particulier, en ce qui concerne les quatre affidavits, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de chaque affidavit – ou le poids à accorder à chacun. Il suffit de dire que l'Affidavit Kincaid est censé constituer la preuve par opinion d'expert sur le caractère distinctif de la marque « Live Photos ». De même, l'Affidavit Poplack est censé constituer une preuve par opinion d'expert sur la question de savoir si la Marque constitue un terme générique et si elle possède un caractère distinctif inhérent, du point de vue du déposant en tant que

sociolinguiste. L’Affidavit Corbin atteste d’un sondage mené auprès de propriétaires canadiens de téléphones intelligents ou de tablettes, visant à évaluer dans quelle mesure le terme LIVE PHOTO(S) est utilisé de manière générique dans le contexte d’applications photo et vidéo pour ces appareils. Enfin, l’Affidavit Barker atteste des recherches effectuées sur Internet, dans les dictionnaires en ligne et dans Google Trends pour la Marque et le terme LIVE PHOTOS.

[15] La Requérante a fourni des copies certifiées de ses enregistrements canadiens pour les marques de commerce LIVETYPE (LMC646444), LIVE LISTEN (LMC1003358), et LIVE TITLES (LMC1067498).

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[16] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposante a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1^{re} inst)]. L’imposition d’un fardeau de preuve à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.

[17] En ce qui concerne les allégations à l’égard desquelles l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu’il est allégué dans la déclaration d’opposition. L’imposition d’un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que l’ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante.

MOTIFS D’OPPOSITION RETIRÉS PAR L’OPPOSANTE

[18] Premièrement, conformément à l’article 38(2)a) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30(2) de la Loi parce que la demande ne contient aucun état déclaratif, en termes ordinaires du commerce, des

produits ou des services en liaison avec lesquels la Marque est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. À cet égard, je note que l'acte de procédure reproduit entièrement l'état déclaratif des produits et des services de la demande.

[19] Deuxièmement, selon l'article 38(2)*b* de la Loi, l'Opposante fait valoir qu'en vertu de l'article 12(1)*b* de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise de la nature ou de la qualité des produits et services visés par la demande. À cet égard, l'Opposante soutient que :

- « LivePhotosKit » est le nom ou le titre des produits [TRADUCTION] « logiciels » et des services visés par la demande, et est le moyen le plus sûr de les identifier;
- « LivePhotosKit » donne une description claire (ou donne une description fausse et trompeuse) de la fonction des produits [TRADUCTION] « logiciels » avec lesquels elle est prétendument employée et que ces logiciels font partie d'un « kit ». En particulier, le terme « live photos » est couramment employé dans le commerce ou par le public pour renvoyer à des photographies, aux logiciels ou aux services liés à ces photographies, qui créent une impression de mouvement ou d'être [TRADUCTION] « vivant ». La Marque donne donc une description claire portant que les produits et services sont liés à un ensemble de logiciels destinés à créer ou à donner vie à des photos par le mouvement;
- « LivePhotosKit » donne une description claire (ou donne une description fausse et trompeuse) de la nature des produits et des services visés par la demande, en ce sens qu'ils se rapportent à un « kit » de « live photos » pour les raisons susmentionnées.

[20] Troisièmement, selon l'article 38(2)*b* de la Loi, l'Opposante fait valoir qu'en vertu de l'article 12(1)*c* de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle est le nom, en anglais, des produits et services en liaison avec lesquels elle est prétendument

employée, c'est-à-dire que « LivePhotosKit » est le nom des produits [TRADUCTION] « logiciels » de la Requérante et des services connexes.

[21] Quatrièmement, selon l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, compte tenu de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des produits et/ou services la Requérante au sens du terme « distinctive », tel qu'il est défini à l'article 2 de la Loi, parce que, à la date pertinente :

- la Requérante n'avait pas employé la Marque dans une telle mesure qu'elle avait acquis un caractère distinctif, et la Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent (premier volet);
- le terme « LivePhotosKit » est le nom des produits et services visés par la demande (deuxième volet);
- la Marque est, ou a toujours été, un terme générique se rapportant aux produits et services visés par la demande (troisième volet).

[22] En ce qui concerne le premier volet, l'Opposante fait également valoir que i) le terme « LivePhotosKit » ne distingue pas véritablement les produits et services de la Requérante en liaison avec lesquels il est prétendument employé des produits et services d'autres personnes au Canada, et n'est pas adapté à les distinguer, puisque le terme « live photos » est couramment employé dans le commerce ou par le public pour désigner des photographies, des logiciels ou des services liés à ces photographies qui créent une impression de mouvement ou d'être [TRADUCTION] « vivant », et que le terme « kit » est couramment employé dans le commerce ou par le public pour désigner un ensemble de choses utilisées à des fins particulières ou dans une activité donnée, de sorte que le terme « LivePhotosKit » serait compris par le commerce ou le public comme étant un ensemble de logiciels utilisés pour créer ou donner vie à des photos par le mouvement, ou des services connexes; ii) le terme « LivePhotosKit » décrit la nature des produits et services en liaison avec lesquels la Requérante aurait employé le terme; iii) le terme « LivePhotosKit » est descriptif en lui-même, car il s'agit du seul moyen d'identifier les produits [TRADUCTION] « logiciels » et les services visés par la

demande; et iv) le terme « LivePhotosKit » ne sera ni employé ni perçu comme une marque de commerce, car il décrit les produits [TRADUCTION] « logiciels » et les services visés par la demande.

[23] À l'audience, l'Opposante a retiré tous ces motifs d'opposition invoqués. De toute façon, en l'absence de preuve de l'Opposante, il suffit de dire que je suis en fin de compte d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de chacun de ces motifs [observations écrites de la Requérante, aux para 9 à 11].

[24] Compte tenu de ce qui précède, tous les motifs d'opposition invoqués sont rejetés.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA MAUVAISE FON NON INVOQUÉ

[25] Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que la demande devait être rejetée au motif a été déposée de mauvaise foi. À cet égard, l'Opposante semble reprendre les motifs d'opposition fondés sur la mauvaise foi invoqués et plaidés dans certaines des oppositions en co-instance susmentionnées, en suggérant que les multiples demandes de la Requérante en association avec une gamme variée de produits et de services constituent une tentative abusive d'empêcher d'autres personnes d'employer la Marque et le terme LIVE PHOTOS.

[26] Reconnaissant qu'un tel motif n'a pas été spécifiquement plaidé dans la déclaration d'opposition, l'Opposante a néanmoins soutenu qu'il devrait être examiné et ne serait pas préjudiciable à la Requérante, étant donné que cette dernière aborde la question de la mauvaise foi dans ses observations écrites [au para 91]. Toutefois, tel qu'il a été discuté à l'audience, l'inclusion d'une section sur la mauvaise foi dans ces observations écrites semble simplement résulter du fait que la Requérante présente essentiellement les mêmes observations écrites dans toutes les procédures d'opposition en co-instance susmentionnées.

[27] De toute façon, comme le motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi n'a pas été plaidé dans la déclaration d'opposition en l'espèce, l'Opposante ne peut pas

l'invoquer et un tel motif ne peut pas être examiné [voir, par exemple, *Great Northern Growers Inc c NewAgco Inc*, 2021 COMC 107, au para 54, s'appuyant sur la décision *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1^{re} inst) pour la proposition générale qu'un opposant ne peut pas invoquer un motif d'opposition qu'il n'a pas plaidé].

[28] Étant donné que la demande en question est une demande prévue au Protocole, je note également l'article 128 du *Règlement sur les marques de commerce*, qui prévoit ce qui suit :

128. Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d'opposition ne peut être modifiée afin d'y ajouter un nouveau motif d'opposition.

[29] En conséquence, si l'Opposante avait présenté une demande d'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour ajouter un tel motif fondé sur la mauvaise foi, la demande aurait été rejetée [voir aussi l'article I.10 de l'énoncé de pratique *Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements prévus au Protocole*, Objet : Interdiction contre l'ajout de nouveaux motifs d'opposition].

DÉCISION

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, conformément à l'article 38(12) de la Loi et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-27

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Gang Cao

Pour la Requérante : Antonio Turco

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Aucun agent nommé

Pour la Requérante : CPST Intellectual Property Inc.