



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 142

**Date de la décision** : 2023-08-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposant** : Gang Cao

**Requérante** : Apple Inc.

**Demande** : 1979565 pour LIVE PHOTOS

### **INTRODUCTION**

[1] Gang Cao (l'Opposant) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce LIVE PHOTOS (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande n° 1979565 par Apple Inc. (la Requérante).

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

[TRADUCTION]

Logiciels informatiques d'enregistrement et de diffusion d'images, de vidéos et de sons.

[3] L'opposition est fondée sur divers motifs, notamment que la Marque est clairement descriptive ou ne distingue pas les produits visés par la demande.

[4] 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**

[5] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 7 juillet 2019, sur la base d'une demande d'extension de la protection de l'enregistrement international n° 1287630 en vertu du *Protocole de Madrid*.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 20 janvier 2021.

[7] Le 19 juillet 2021, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

[8] Tels qu'ils sont énoncés dans sa déclaration d'opposition, les motifs de l'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.

[9] La Requérante a produit sa contre-déclaration le 20 octobre 2021.

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

[11] 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, établi 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, établi sous serment le 12 avril 2022 (l'Affidavit Poplack);

- l’Affidavit de Rachel Barker, établi sous serment le 25 mai 2022 (l’Affidavit Barker).

[12] Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

[13] 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<sup>os</sup> 1971882 à 1971887 (aussi pour la Marque) et 1995940 (pour la marque de commerce figurative LivePhotosKit). Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces procédures.

[14] Je note également que les parties ont un passé dans cette juridiction et dans d’autres. En particulier, le registraire a récemment rendu des décisions concernant la Marque [*Gang Cao c Apple Inc*, 2023 COMC 6] et la marque de commerce LivePhotosKit (stylisée) [*Gang Cao c Apple Inc*, 2023 COMC 14]. La dernière décision fait présentement l’objet d’un appel interjeté par la Requérante, après avoir invoqué en partie un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), qui n’a pas été soulevé et qui n’est pas en cause dans la présente procédure.

#### **APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE**

[15] 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 les termes « Live Photos » et « LivePhotosKit ».

[16] Autrement, 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**

[17] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1<sup>re</sup> 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.

[18] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposant s'est acquitté 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.

#### **PRODUITS ÉNONCÉS DANS DES TERMES ORDINAIRES DU COMMERCE – ARTICLE 30(2)A**

[19] Conformément à l'article 38(2)a) de la Loi, l'Opposant fait valoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(2)a) de la Loi parce que les produits visés par la demande i) ne sont pas énoncés dans des termes ordinaires du commerce, et ii) ne sont pas énoncés d'une manière qui identifie le produit ou service en liaison avec lequel la Marque a été employée.

[20] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.

[21] Lors de l'audience, l'Opposant a cité et invoqué une décision antérieure visant les parties, la 2023 COMC 6 susmentionnée, pour la proposition selon laquelle le fardeau initial imposé à un opposant en vertu de l'article 30(2)a) est léger et l'opposant peut s'en acquitter essentiellement par argumentation seulement; cependant, comme il est indiqué dans cette décision, cette proposition est mieux comprise par l'explication selon laquelle « le registraire peut prendre connaissance d'office des faits à l'appui des arguments de l'Opposant » [au para 42].

[22] Dans les circonstances de l'espèce, je ne considère pas qu'il soit approprié de prendre connaissance d'office d'un quelconque fait qui pourrait aider l'Opposant à s'acquitter de son fardeau de preuve initial. À cet égard, je suis sensible à l'observation de la Requérante selon laquelle le fait que l'Opposant attende l'audience pour présenter ses arguments concernant ce motif équivaut à un « procès par embuscade ». En outre, je ne considère pas que les éléments de preuve fournis par la Requérante remettent en cause ce motif.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis, à tout le moins, d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau initial qui lui incombait [observations écrites de la Requérante, aux para 9 à 11].

[24] Quoi qu'il en soit, je note que l'état déclaratif des produits en question a une portée plus limitée et diffère de manière importante des produits examinés dans la décision susmentionnée, de sorte que, même si je devais prendre connaissance d'office du *Manuel des produits et des services* cite dans cette affaire, il n'est pas certain que cela permette à l'Opposant de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en l'espèce.

[25] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(2)a) de la Loi est rejeté.

#### **DESCRIPTION CLAIRE OU DESCRIPTION FAUSSE ET TROMPEUSE – ARTICLE 12(1)B)**

[26] Selon l'article 38(2)b) de la Loi, l'Opposant fait valoir qu'en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle donne une

description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des produits visés par la demande pour les raisons suivantes :

- « LIVE PHOTOS » est le nom et/ou le titre des produits [TRADUCTION] « logiciels » visés par la demande et constitue le moyen le plus sûr de les identifier;
- « LIVE PHOTOS » donne une description claire (ou donne une description fausse et trompeuse) de la fonction des produits [TRADUCTION] « logiciels » avec lesquels elle est prétendument employée. En particulier, le terme « live photos » est couramment employé dans le commerce ou par le public pour renvoyer à des photographies ou aux logiciels 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 sont liés à des logiciels destinés à créer ou à donner vie à des photos par le mouvement;
- « LIVE PHOTOS » donne une description claire (ou donne une description fausse et trompeuse) de la nature des produits et des services visés par la demande.

[27] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) de la Loi est la date de production de la demande, soit le 7 juillet 2019 en l'espèce.

[28] L'article 12(1)*b*) de la Loi prévoit ce qui suit :

**12.** (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) sous forme graphique, écrite et sonore, elle donne une description claire ou fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

[29] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est

couramment employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1990 CarswellNat 834 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[30] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des produits et services liés. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits ou services, et « claire » signifie qu'elle est facile à comprendre, évidente ou simple [*Drackett Co of Canada c American Home Products Corp*, 1968 CarswellNat 9 (C. de l'Éch)]. La marque de commerce ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 27; *Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 186; *Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379, au para 183]. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais plutôt dans le contexte de sa relation avec les produits et services [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[31] Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme donnant une description fautive et trompeuse, elle doit tromper le public quant à la nature ou à la qualité des produits ou services. La marque de commerce doit être considérée comme donnant une description portant à penser que les produits ou services sont quelque chose qu'ils ne sont pas, ou qu'ils contiennent quelque chose qu'ils ne contiennent en fait pas. L'interdiction relative aux marques de commerce qui donnent une description fautive et trompeuse vise à empêcher que le public ne soit induit en erreur [*Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1984 CarswellNat 831 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Provenzano c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1977 CarswellNat 676 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[32] Enfin, un opposant peu s'acquitter de son fardeau de preuve initial en renvoyant au sens ordinaire des mots de la marque de commerce d'un requérant [*Unilever Canada c Coty Germany GmbH*, 2019 COMC 50, au para 10].

[33] À l'audience, l'Opposant a principalement invoqué une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle lequel a conclu que le terme LIVE PHOTOS était descriptif, sans caractère distinctif, et non enregistrable dans cette juridiction [EUIPO Case R 1485/2017-2 (12 janvier 2018)]. Comme l'a noté la Requérante, cette décision étrangère n'a pas été produite en preuve par l'Opposant, mais simplement présentée avant l'audience comme faisant partie de la jurisprudence de l'Opposant à laquelle il faut se référer. Quoi qu'il en soit, je note que le registraire n'est pas lié par les décisions étrangères de l'EUIPO et de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) invoquées par l'Opposant et discutées par les parties à l'audience.

[34] En l'absence de preuve de l'Opposant, j'estime que celui-ci ne s'est pas acquitté du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif, tel qu'il a été invoqué. À cet égard, je ne considère pas non plus que les éléments de preuve fournis par la Requérante remettent en cause ce motif.

[35] Quoi qu'il en soit, je note que, dans ses observations écrites, la Requérante soutient que l'idée suggérée par LIVE PHOTOS, comme première impression, pourrait comprendre [TRADUCTION] « beaucoup de choses », notamment : un logiciel pour prendre et manipuler des photographies plus vives que les photos habituelles; des photographies qui peuvent être envoyées simultanément à des tiers, comme de la [TRADUCTION] « diffusion en direct »; des photographies présentant une certaine forme de fonctionnalité tridimensionnelle qui les fait sembler [TRADUCTION] « vivantes »; ou des photographies ayant une durée de vie déterminée, de sorte qu'elles peuvent [TRADUCTION] « vieillir, mourir et disparaître » (ou être supprimées) au fil du temps [para 30].

[36] En effet, même dans le contexte des produits visés par la demande, la première impression créée par « LIVE PHOTOS » est en quelque sorte un oxymore, étant donné



qu'une photographie, par définition, ne peut pas en soi être [TRADUCTION] « vivante ». À mon avis, ce n'est qu'avec une explication de l'effet photographique final que la définition de « live » suggérée par les arguments de l'Opposant pourrait s'appliquer aux logiciels de la Requérante et aux photographies produites; il ne s'agit donc pas d'une première impression ou d'une impression immédiate.

[37] Compte tenu de ce qui précède, même si j'admettais que l'Opposant s'est en quelque sorte acquitté de son fardeau initial, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque ne contrevient pas à l'article 12(1)*b* de la Loi.

[38] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b* de la Loi est rejeté.

#### **NOM DES PRODUITS– ARTICLE 12(1)*c***

[39] Selon l'article 38(2)*b* de la Loi, l'Opposant 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 en liaison avec lesquels elle est prétendument employée, c'est-à-dire que « LIVE PHOTOS » est le nom des produits [TRADUCTION] « logiciels » de la Requérante.

[40] La date pertinente pour ce motif est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF), à la p 424].

[41] Étant donné que l'Opposant n'a soumis aucune preuve et notant en outre qu'il a refusé de présenter des observations concernant ce motif, à tout le moins, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau initial [observations écrites de la Requérante, aux para 9 à 11].

[42] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*c* de la Loi est rejeté.

## **ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF – ARTICLE 2**

[43] Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposant soutient que, compte tenu de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas les produits de 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 « live photos » est le nom des produits visés par la demande (deuxième volet);
- la Marque est, ou a toujours été, un terme générique se rapportant aux produits visés par la demande (troisième volet).

[44] En ce qui concerne le premier volet, l'Opposant fait également valoir que i) le terme « live photos » ne distingue pas véritablement les produits 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 ou des logiciels liés à ces photographies qui créent une impression de mouvement ou d'être [TRADUCTION] « vivant »; ii) le terme « live photos » donne une description des produits en liaison avec lesquels la Requérante aurait employé le terme; iii) le terme « live photos » donne de façon inhérente une description parce qu'il s'agit de la seule façon de désigner les produits [TRADUCTION] « logiciels » visés par la demande; et iv) le terme « live photos » ne sera ni employé ni perçu comme une marque de commerce, car il décrit les produits [TRADUCTION] « logiciels » visés par la demande avec lesquels il est prétendument employé.

[45] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[46] À l'instar du motif fondé sur l'article 12(1)b) ci-dessus, je ne considère pas que la preuve de la Requérante mette en cause un volet quelconque de ce motif. En l'absence de preuve de l'Opposant, à tout le moins, celui-ci ne s'est pas acquitté de son fardeau initial.

[47] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

#### **MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA MAUVAISE FOI NON INVOQUÉ**

[48] Lors de l'audience, l'Opposant a soutenu que la demande devait être rejetée au motif qu'elle a été déposée de mauvaise foi. À cet égard, l'Opposant 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'entrer sur le marché et d'employer la Marque.

[49] Reconnaisant qu'un tel motif n'a pas été spécifiquement invoqué dans la déclaration d'opposition, l'Opposant 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 90]. 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.

[50] De toute façon, comme le motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi n'a pas été invoqué dans la déclaration d'opposition en l'espèce, l'Opposant 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<sup>re</sup> inst) pour la proposition générale qu'un opposant ne peut pas invoquer un motif d'opposition qu'il n'a pas plaidé].

[51] 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.

[52] 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**

[53] 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'Opposant :** Gang Cao

**Pour la Requérante :** Antonio Turco

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposant :** Aucun agent nommé

**Pour la Requérante :** CPST Intellectual Property Inc.