



NOTE DE L'ARRÊTISTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

MARQUES DE COMMERCE

Sujets connexes : Droit d'auteur; Compétence de la Cour fédérale

Action intentée en vertu des alinéas 7b), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) concernant la marque non enregistrée WANAKOME et la contestation connexe de l'enregistrement du droit d'auteur pour une œuvre artistique utilisée comme logo Wanakome — La demanderesse est une société constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44, dont Kemel Hadad (Hadad) est le seul administrateur — Elle est désignée comme requérante dans la demande d'enregistrement de marque canadienne n° 1 919 381 (la demande) déposée pour la marque WANAKOME destinée à être utilisée en association avec des produits spécifiques tels que des sacs, des vêtements, et des vestes sur la base de l'usage proposé — La marque WANAKOME n'est pas enregistrée au Canada et a fait l'objet d'une opposition par les défendeurs — Les défendeurs, Eric et Kara Martin, sont mariés et résident aux États-Unis — Eric Martin est propriétaire de Park Enterprises Worldwide Inc. (Park), une société basée en Californie — Kara Martin a été, à tous les moments importants, impliquée dans tous les aspects des opérations commerciales de Park — Les activités commerciales de Park comprenaient, entre autres choses, la vente et la distribution en gros de diverses gammes de vêtements, y compris des vêtements portant la marque WANAKOME — Park est le titulaire enregistré du numéro d'enregistrement canadien du droit d'auteur 1170106, enregistré le 27 mai 2020, pour l'œuvre artistique intitulée « wanakome mountain » — Pendant plus de deux ans, Hadad et sa société Double J Fashion Group 2013 (Double J) ont entretenu des relations commerciales avec Park, qui comprenaient la conception de la marque WANAKOME, la constitution de la société Wanakome Inc., la fabrication, la production, la distribution et la vente de vêtements portant la marque WANAKOME et, dans certains cas, le logo Wanakome — Ces relations se sont finalement détériorées en mai 2020 — Au cœur du litige se trouvait un différend concernant les droits sur la marque WANAKOME et les droits d'auteur sur le logo Wanakome. — La marque WANAKOME a été créée en mars 2018 — Bien qu'il y ait eu un différend quant à savoir si Hadad avait participé à sa création, les preuves concordaient pour montrer que le nom « wanakome » s'inspirait largement d'un voyage mémorable effectué par Martins à l'étranger — Le 5 septembre 2018, Hadad a constitué la société Wanakome Inc., se nommant lui-même comme seul administrateur — La demande d'enregistrement de la marque WANAKOME a été déposée au Canada le 11 septembre 2018, et le propriétaire indiqué dans la demande était Wanakome Inc. — Le 27 mai 2020, Park a obtenu l'enregistrement du droit d'auteur pour le logo, et le 8 novembre 2021, a déposé une déclaration d'opposition, s'opposant à la demande de la demanderesse — Plus tard, Eric Martin s'est associé à la vente de sweatshirts à capuche sous la marque Local Interstellar Outfitters (LIO) — « Wanakome » a été utilisé dans des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir la marque LIO — Les questions en litige étaient de savoir si la Cour pouvait déterminer si le demandeur était propriétaire de tous les droits, titres et intérêts relatifs à la marque non enregistrée WANAKOME, si l'utilisation de la marque était le fait de Wanakome Inc. et non des défendeurs, si les actions des défendeurs étaient contraires aux alinéas 7b), 7c) et/ou 7d) de la Loi, si Eric et Kara Martin avaient une responsabilité personnelle ; si l'enregistrement du droit d'auteur « wanakome mountain » était invalide; s'il devait être radié conformément au paragraphe 57(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, R.S.C. (1985), ch. C-42; quels recours, le cas échéant, étaient disponibles — La demanderesse a demandé à ce qu'elle soit déclarée propriétaire de la marque WANAKOME — Elle

a affirmé que tous les droits, titres et intérêts liés à la marque WANAKOME ont toujours été au profit de Wanakome Inc. — Les défendeurs ont affirmé avoir conçu la marque WANAKOME, avoir été des partenaires à parts égales avec Hadad, Double J dans le cadre d'une coentreprise liée à la marque; que malgré la constitution de la société Wanakome Inc., ils ont continué à opérer en tant que partenaires à parts égales dans le cadre d'une coentreprise liée à la marque WANAKOME; ils sont donc restés copropriétaires de la marque WANAKOME — Relativement à la propriété d'une marque de commerce, des questions préliminaires ont été soulevées et examinées concernant la compétence de la Cour fédérale pour trancher les relations commerciales et contractuelles entre les parties — L'« usage » est au cœur des droits liés aux marques, en particulier pour les marques non enregistrées; ce n'est que par l'« usage » que les droits sont obtenus — Une question a été soulevée quant à savoir si Wanakome Inc. était responsable de l'utilisation de la marque WANAKOME, question pertinente au regard des allégations au titre de l'article 7 de la Loi — Les preuves étaient insuffisantes pour conclure que l'utilisation de la marque WANAKOME par les défendeurs était sous le contrôle de Wanakome Inc. (article 50 de la Loi) ou de Hadad agissant en tant que directeur ou responsable de Wanakome Inc. — En l'espèce, il n'existait aucun accord formel entre Hadad/Double J, les défendeurs, qui se rapportait expressément au plaignant, la propriété de la marque WANAKOME — Il subsistait un litige entre Hadad et les Martin concernant leurs intérêts respectifs dans la demanderesse, qui dépassait la compétence de la Cour — Bien que certains accords entre les parties suggéraient que celles-ci avaient l'intention que la société soit propriétaire de la marque WANAKOME, il n'était pas possible de conclure que la demanderesse, avec Hadad comme seul directeur, était cette société, de sorte qu'il pouvait être déclaré qu'elle détenait tous les droits, titres et intérêts sur la marque WANAKOME; ni que toute utilisation de la marque WANAKOME pouvait être attribuée à la demanderesse, en tant que société contrôlée uniquement par Hadad — En ce qui concerne les actions des défendeurs, les allégations de la demanderesse en vertu des alinéas 7b), c) et d) de la Loi ne pouvaient aboutir ou n'auraient entraîné que des dommages négligeables — La demanderesse a limité ses allégations aux activités liées à la marque LIO, affirmant que les produits LIO étaient des copies délibérées des sweatshirts à capuche WANAKOME — Des inquiétudes ont été exprimées quant à la désignation des défendeurs pour ces allégations, étant donné que le lien entre LIO et Park n'était pas établi — De manière générale, les preuves présentées n'établissaient pas l'existence d'une concurrence déloyale au sens des alinéas 7b), c) ou d) de la Loi ou, si tel était le cas, elles étaient insuffisantes pour justifier l'octroi de dommages-intérêts — Les exigences légales de la Loi, alinéas 7b) (délit de contrefaçon), 7c) (substitution) et 7d) (fausse déclaration) ont été examinées — En ce qui concerne la responsabilité personnelle, celle-ci n'est engagée que lorsque les actions d'un administrateur ou d'un dirigeant sont de nature à rendre le comportement de l'administrateur délictueux ou à lui conférer une identité ou un intérêt distinct de celui de la société, de sorte que les actes ou le comportement reprochés sont ceux d'un individu — Le degré et le type de participation du défendeur individuel doivent être pris en considération — Il s'agit d'une question de fait qui doit être déterminée en fonction des circonstances de l'affaire — Les arguments de la demanderesse concernant la responsabilité personnelle étaient succincts; ils mettaient en avant l'implication d'Eric Martin dans LIO, en ce qui concerne les offres de Kara Martin pour la vente en ligne d'échantillons Wanakome — Cependant, les allégations étaient insuffisantes pour établir la responsabilité personnelle — Concernant l'enregistrement du droit d'auteur des défendeurs, Kara Martin était mentionnée comme auteur et Park comme propriétaire — Les allégations de la demanderesse selon lesquelles le logo Wanakome a été créé conjointement par la demanderesse, créateur de vêtements, n'étaient pas étayées — Au contraire, les preuves montraient de manière cohérente que Kara Martin était responsable de la conception et de la création du logo Wanakome; que cette création avait été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre les défendeurs et Hadad/Double J — Les preuves montraient que les Martin avaient compris qu'ils étaient des partenaires à parts égales — Il n'y avait donc aucune raison d'annuler l'enregistrement du droit d'auteur des défendeurs — Par conséquent, la demanderesse n'a droit à aucune des réparations demandées — Action rejetée.

WANAKOME INC. C. MARTIN, T-609-20, 2024 CF 688, juge Furlanetto, motifs du jugement en date du 6 mai 2024, 50 p.)