

Vol. 27, n° 2

## Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine en 2014

Florian Martin-Bariteau\*

1. Introduction . . . . .	739
1.1 L'année 2014 du .ca en chiffres . . . . .	739
1.2 Règlement des différends pour les « .ca » . . . . .	739
1.3 L'arrivée du .quebec . . . . .	742
1.4 Décisions sélectionnées . . . . .	743
2. « wallythomson.ca » et « giuliaahmadi.ca » – <i>Wallace Thompson c Scott Hannah</i> , CIRA, 00252 et <i>Giula F. Ahmadi v Scott Hannah</i> , CIRA, 00253 (rendues conjointement) . . . . .	743
2.1 Faits . . . . .	744
2.2 Décision . . . . .	744
2.3 Portée . . . . .	746

---

© 2015 Florian Martin-Bariteau.

\* Chargé de cours, Faculté de droit et Département d'informatique, Université de Montréal ; candidat au LL.D., Centre de recherche en droit public, Université de Montréal et candidat au doctorat en droit, Université d'Aix-Marseille ; coordonnateur, OpenUM, Université de Montréal.

[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

---

3.	« thedeckstore.ca » – <i>The Deck Store Inc v The Deck Store Ltd</i> , CIRA, 00261 . . . . .	746
3.1	Faits . . . . .	747
3.2	Décision . . . . .	748
3.3	Portée . . . . .	749
4.	« cbcadvice.ca » et « icbcadvice.com » – <i>Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures</i> , 2014 BCCA 296 . . . . .	750
4.1	Faits . . . . .	750
4.2	Décision . . . . .	751
4.3	Portée . . . . .	752
4.4	<i>Tort of domain name passing off</i> . . . . .	753
5.	« ce-watch.ca » – <i>ICE IP v CanWest Distributors</i> , CIRA, 00273 . . . . .	753
5.1	Faits . . . . .	753
5.2	Décision . . . . .	754
5.3	Portée . . . . .	755
6.	« quebec.com » – <i>Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (Government of Québec) v Anything.com</i> , WIPO, D2013-2181 . . . . .	755
6.1	Faits . . . . .	756
6.2	Décision . . . . .	756

<i>Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine</i>	737
--	-----

---

6.3 Portée . . . . .	757
7. Conclusion . . . . .	758



## 1. Introduction

### 1.1 L'année 2014 du .ca en chiffres

Alors qu'il y a aujourd'hui près de 2,25 millions de noms de domaine enregistrés sous l'extension « .ca »<sup>1</sup>, le Canada ne connaît que peu de litiges de noms de domaine. En effet, malgré une augmentation annuelle constante des enregistrements de noms de domaines, le volume de décisions rendues par les fournisseurs de services de règlement de différends de l'*Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)* sur la base de la *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*<sup>2</sup> (PRD) reste constant, soit autour d'une trentaine par an. L'année 2014 ne fait pas exception : seulement 30 décisions de règlement de différends ont été rendues. On notera que des deux fournisseurs accrédités par l'ACEI, *British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC)* et *Resolution Canada*, 9 décisions ont été rendues par le premier et 21 par le second. Sur l'ensemble de ces décisions, seulement 3 plaintes ont été rejetées, toutes par un panel de *Resolution Canada* ; les autres ont donné lieu à une décision de transfert.

### 1.2 Règlement des différends pour les « .ca »

Aux termes des *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*<sup>3</sup> (RRD), une personne qui estime que l'enregistrement d'un nom de domaine en « .ca » porte atteinte à ses droits peut demander à un panel de trois experts<sup>4</sup> du BCICAC ou de *Resolution Canada* d'ordonner le transfert du nom de domaine en sa

1. <<http://cira.ca/annual-reports/2014/fr/ca-and-you.html>>.

2. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, 22 août 2011 (version 1.3) [PRD], en ligne : <<http://www.cira.ca/assets/Documents/French/Legal/Other/CDRPolicy.pdf>>.

3. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, 28 juillet 2014 (version 1.5) [RRD], en ligne : <<http://www.cira.ca/assets/Documents/French/Legal/Other/CDRPrules.pdf>>.

4. *Ibid*, art 6.4.

faveur. En l'absence de réponse du titulaire du nom de domaine contesté, le demandeur pourra obtenir une décision par un seul arbitre<sup>5</sup>. Les frais d'arbitrage étant à la charge du demandeur, la possibilité de soumettre le différend à un seul arbitre est financièrement intéressante.

Aux termes de l'article 4.1 de la PRD, pour obtenir gain de cause dans le cadre d'une procédure de règlement de conflits de l'ACEI, la partie demanderesse devra démontrer « que le nom de domaine « .ca » du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir ». Il faut également que l'enregistrement du nom de domaine ait été réalisé de mauvaise foi et que le défendeur n'ait aucun intérêt légitime à faire valoir en regard de ce nom de domaine. Ces trois conditions sont cumulatives. Le défaut de rencontrer l'une d'elles entraînera le refus de la demande de transfert.

Les notions de « mauvaise foi » et d'« intérêt légitime » sont précisées par la PRD. Le panel pourra conclure à l'existence d'une mauvaise foi dans l'enregistrement du domaine dans les cas où :

- a) le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement principalement dans le but de le vendre, de le louer, de le concéder sous licence ou de le transférer d'une autre façon au plaignant, à une personne ayant octroyé une licence à celui-ci ou à une personne à laquelle celui-ci a octroyé une licence à l'égard de la marque, ou encore à un concurrent du plaignant, de ce donneur de licence ou de ce titulaire de licence, pour une contrepartie de valeur supérieure aux frais qu'il a réellement engagés pour l'enregistrement du nom de domaine ou l'acquisition de l'enregistrement ;
- b) le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement afin d'empêcher le plaignant ou la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque d'enregistrer la marque comme nom de domaine, dans la mesure où il s'est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à l'enregistrement de noms de domaine afin d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme noms de domaine ;

---

5. *Ibid*, art 6.5.

- c) le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement principalement pour nuire à l'entreprise du plaignant ou de la personne de qui celui-ci tient ou à laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque, dont il est un concurrent ;
- d) le titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, afin d'en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d'Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberspace en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à l'origine, au parrainage, à l'approbation du site Web du titulaire, de tout autre endroit du cyberspace ou d'un produit ou service offert par l'intermédiaire de ceux-ci, ou quant à l'existence d'un lien avec un tel site ou endroit.<sup>6</sup>

Le défendeur pourra faire échec à une demande de transfert au motif d'un intérêt légitime dans l'enregistrement du nom de domaine dans les cas où :

- a) le nom de domaine était une marque et il a, de bonne foi, employé la marque et avait des droits à l'égard de celle-ci ;
- b) il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française : i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises ; ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l'entreprise a été exploitée, ou les personnes qui ont participé à ces activités ; et iii) le lieu d'origine de ces marchandises, services ou entreprise ;
- c) il a, de bonne foi, enregistré le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et que le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu'elle soit ;
- d) il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles ;

---

6. *PRD*, art 3.5.

- e) le nom de domaine comprend la dénomination sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu ;
- f) le nom de domaine correspondait au nom géographique de l'endroit où le titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait son établissement.<sup>7</sup>

Il convient de noter la publication d'une nouvelle version des RRD le 28 juillet 2014. Si les modifications ne sont pas conséquentes, elles méritent néanmoins d'être relevées. Notamment, les RRD requièrent dorénavant que le demandeur à une procédure de règlement de différends effectue le paiement complet des frais de procédure dans un délai de 5 jours<sup>8</sup>. En cas de défaut de paiement, le fournisseur avise le demandeur, qui bénéficie alors d'un délai de grâce de 10 jours. Il faut noter que la constitution du panel peut maintenant être subordonnée au paiement desdits frais<sup>9</sup>. En outre, en cas de non-paiement dans les délais fixés, le prestataire pourra mettre fin à la procédure, sans remboursement des éventuels frais déjà versés<sup>10</sup>. Enfin, à titre plus anecdotique, on relèvera que si une plainte ou une réponse est transmise sur support papier, il faudra désormais soumettre six copies du document en question, et non plus cinq<sup>11</sup>.

### 1.3 L'arrivée du .quebec

L'année 2014 aura été celle du lancement d'une nouvelle extension au Canada : le « .quebec », dont l'ouverture publique a eu lieu le 18 novembre dernier. Gérée par l'organisme sans but lucratif *Point-Québec*, l'extension « territoriale » est une des 500 nouvelles extensions génériques de premier niveau validées par l'ICANN. Nouvel espace pour les marques, le « .quebec » sera très certainement une nouvelle source de décisions pour cette chronique. Notons néanmoins qu'à la différence du « .ca », les litiges en lien avec le « .quebec » ne sont pas soumis aux RRD et à la PRD de l'ACEI, mais exclusivement aux procédures de l'*Uniform Domain-Name Dispute-Resolu-*

7. *Ibid*, art 3.4.

8. *RRD*, art 14.2. Le demandeur bénéficie d'un délai de grâce de 10 jours.

9. *Ibid*, art 6.4 et 6.6.

10. *Ibid*, art 8.1(d) et 14.2.

11. *Ibid*, art 3.3, 4.1, 5.3 et 5.5.



tion Policy<sup>12</sup> (UDRP) et de l'*Uniform Rapid Suspension System*<sup>13</sup> (URS) de l'ICANN<sup>14</sup>. Concernant les décisions prises par l'opérateur du registre, la *Politique d'enregistrement* mentionne une *Procédure de règlement des différends concernant les restrictions d'admissibilité et la procédure de réexamen* (l'ERDRP du « .quebec »), mais celle-ci est introuvable tant sur le site « <http://registre.quebec> » que sur « [www.imaq.org](http://www.imaq.org) » auquel réfère la *Politique*<sup>15</sup>. Malgré le silence des textes, la référence au site de l'*Institut de médiation et d'arbitrage du Québec* semble indiquer que cet organisme est responsable du règlement des litiges en lien avec les décisions prises par *Point-Québec*, notamment en matière d'enregistrement.

#### 1.4 Décisions sélectionnées

Comme le veut l'exercice, nous commentons cinq décisions concernant un nom de domaine rendues en 2014 et présentant un intérêt pour le public canadien. Ce nouveau cru comprend trois décisions d'un des fournisseurs de services de règlement de litige de la PRD de l'ACEI, présentées par ordre chronologique (*décisions 1 à 3*). Nous revenons également sur une décision de la Cour d'appel de Colombie-Britannique relativement à l'enregistrement d'un nom de domaine contenant une marque officielle (*décision 4*). Enfin, nous concluons sur la décision UDRP concernant le nom de domaine « quebec.com » (*décision 5*).

#### 2. « wallythomson.ca » et « giuliaahmadi.ca » – *Wallace Thompson c Scott Hannah, CIRA 00252 et Giulia F. Ahmadi v Scott Hannah CIRA, 00253* (rendues conjointement)

Le 17 mars 2014, un panel unique de *Resolution Canada* a rendu conjointement deux décisions de transfert concernant les noms de domaine « wallythomson.ca » et « giuliaahmadi.ca ». Les décisions sont à souligner, car le litige ne concernait pas des marques de commerce au sens habituellement entendu, mais les noms personnels des demandeurs. Rendues par défaut à l'issue d'une interpréta-

12. Règles et politiques disponibles à <<https://www.icann.org/udrp>>.

13. Règles et procédures disponibles à <<https://www.icann.org/en/resources/compliance/urs>>.

14. Point Québec, *Politique d'enregistrement*, septembre 2014, art 5.1, en ligne : <[http://registre.quebec/wp-content/uploads/2014/09/PointQUEBEC\\_Politique\\_Enregistrement\\_web1.pdf](http://registre.quebec/wp-content/uploads/2014/09/PointQUEBEC_Politique_Enregistrement_web1.pdf)>.

15. *Ibid*, art 5.1(c).

tion très large des termes de la PRD, ces deux décisions pourraient ouvrir la voie à de nouvelles bases de recours en matière de gestion de réputation numérique, tant organisationnelle que personnelle.

## 2.1 Faits

Insatisfait d'une décision prise par *Manulife Financial Affinity Markets*, un client a développé une rancœur personnelle à l'encontre de Wallace « Wally » Thompson, vice-président aux relations clientèle et au développement d'affaires, et Giulia F. Ahmadi, vice-président délégué et directeur juridique. Dans différentes correspondances, les deux représentants ont reçu plusieurs menaces, dont la création de sites Internet portant atteinte à leur réputation. Ne se satisfaisant pas de menaces, le client mécontent enregistrait le 3 octobre 2013 le nom de domaine « willythomson.com », puis le nom de domaine « giulaahmadi.com » le 13 octobre 2013, tout en les associant à du contenu pornographique. Aussi, le 13 novembre 2013, MM. Thompson et Ahmadi ont déposé une demande de transfert des noms de domaine reprenant leur nom selon la procédure de règlement des conflits de l'ACEI.

## 2.2 Décision

Ce type d'affaires n'est pas si original et se situe dans la droite ligne de nouvelles pratiques de vengeance sur Internet. Les décisions sont néanmoins originales en ce que le transfert des « .ca » était demandé sur la base d'un nom de personne, et non d'une marque de commerce au sens usuel du terme. Or, la PRD a été initialement conçue en vue de protéger des intérêts commerciaux, les marques de commerce, et non la vie privée et la réputation des personnes. De l'aveu même de l'arbitre, « [t]he most important issue to be resolved is whether a personal name might be or might become the proper subject matter of this Policy »<sup>16</sup>. La question était donc de savoir si le nom d'une personne se qualifiait au titre des intérêts protégés par la procédure de l'ACEI. Dans les deux décisions du 17 mars 2014, l'arbitre répond par l'affirmative.

Cette notion de marque irrigue la PRD ; les articles 3 et 4.1 ne sont conçus qu'en référence à celle-ci. L'article 3.2 nous précise par ailleurs que cette notion de marque doit s'entendre comme :

---

16. *Wallace Thompson c Scott Hannah*, CIRA, 00252 au para 19 ; *Giula F. Ahmadi v Scott Hannah*, CIRA 00253 au para 20.

- a) une marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, ou un nom commercial qu'une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie au Canada pour distinguer ses marchandises, ses services ou son entreprise, ou ceux d'une personne lui ayant octroyé une licence à cet égard, de ceux d'autres personnes ;
- b) une marque de certification, y compris les mots composant un dessin-marque, qu'une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie au Canada pour distinguer des marchandises ou services qui répondent à une norme définie ;
- c) une marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, qui est enregistrée auprès de l'OPIC ;
- d) les éléments alphanumériques et la ponctuation composant tout insigne, écusson, emblème ou marque à l'égard duquel le registraire des marques de commerce a donné un avis public d'adoption et emploi conformément à l'alinéa 9(1)n de la *Loi sur les marques de commerce* (Canada).

Si les deux définitions sont fort proches, le terme bénéficie d'une définition autonome de celle de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>17</sup> (LMC). On notera d'ailleurs que la LMC et la PRD entretiennent une relation différente avec les noms de personne. En effet, la LMC interdit l'enregistrement d'un nom de personne comme marque de commerce, sauf dans le cas d'une distinctivité acquise par ce nom pour les produits ou services visés à l'enregistrement<sup>18</sup>. À l'inverse, l'enregistrement du nom d'une personne comme nom de domaine n'est pas prohibé. Le nom est d'ailleurs visé à l'article 3.4(e) comme un des intérêts légitimes à l'enregistrement d'un nom de domaine permettant de faire échec à une demande de transfert. Il n'en reste pas moins que l'article 3.2 ne fait aucune mention du nom comme élément se qualifiant au titre de marque. Il nous indique par ailleurs qu'une marque s'entend de ce qui distingue des produits, services ou entreprises.

Certaines décisions avaient déjà pu étendre la notion en considérant comme des marques, au sens de la PRD, les noms de gouvernements, d'agences ou ministères<sup>19</sup>. Dans les deux affaires

17. LRC 1985, c T-13.

18. *Ibid*, al 12(1)a) et 12(1)c).

19. *Government of Canada v David Bedford*, CIRA 00011 (27 mai 2003).

commentées, l'arbitre va néanmoins adopter une lecture encore plus large du concept et estimer que le nom de chacun des demandeurs

has in effect acquired a secondary meaning in that it distinguishes the Complainant from others competing to provide the same kinds of services. It is clear from the evidence, that the Complainant has promoted his own name in this industry over a long period of time and while employed with three distinct companies within the industry. There appears to have been a great effort made to develop good will in his name, the name under which he is known in the industry and does business.<sup>20</sup>

Les demandeurs bénéficiant d'une « marque » de *common law*, la PRD était applicable. Dès lors, l'arbitre pouvait considérer le premier critère rempli, les noms de domaine étant identiques aux nouvelles marques, pouvant ainsi créer une confusion auprès du public. Du reste, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine étaient évidentes. Ainsi, l'arbitre a ordonné le transfert des noms de domaine à chacun des demandeurs.

### 2.3 Portée

En ouvrant la définition des marques protégées par la PRD, ces décisions offrent toute une série de nouvelles questions. La PRD permet-elle réellement d'apprécier des conflits en matière de vie privée, de réputation et de diffamation ? La lettre de la PRD est peut-être trop restrictive par rapport aux bonnes pratiques souhaitées sur le domaine « .ca ». On ne peut néanmoins lui reprocher son ancienneté. Modifiés en 2013, sa lettre et son esprit restent très attachés aux intérêts commerciaux. D'ailleurs, les éléments de langages utilisés par l'arbitre restent très ancrés dans le domaine commercial. L'arbitre a conclu à l'existence d'une marque de *common law* au regard de la réputation professionnelle attachée à un service professionnel. Aussi, la PRD ne semble pas (encore ?) ouverte à tous les types de conflits de nom de domaine. Jusqu'à quand...

### 3. « thedeckstore.ca » – *The Deck Store Inc v The Deck Store Ltd*, CIRA 00261

Dans une décision du 16 juin 2014, un panel unique a refusé le transfert du nom de domaine « thedeckstore.ca » de The Deck Store

20. *Wallace Thompson c Scott Hannah*, CIR, 00252 au para 23 ; dans le même sens : *Giula F. Ahmadi v Scott Hannah*, CIRA 00253 aux para 24-25.

Inc à The Deck Store Ltd. Suite à l'oubli du renouvellement de son nom de domaine, la demanderesse l'avait perdu au profit de l'un de ses concurrents. La décision opère un certain nombre de rappels à destination des titulaires de noms de domaine et des demandeurs dans une procédure de règlements de différends de la PRD. Outre l'importance de soulever l'ensemble des critères de l'article 3.4 PRD, cette décision est l'occasion de souligner le rôle central de la bonne foi dans ce type de procédure, tant pour récupérer un nom de domaine que pour éviter une condamnation pour *Reverse Domain Name Hacking* le cas échéant<sup>21</sup>.

Il faut noter que la demanderesse était partie à une autre demande de transfert de nom de domaine contre Deck Masters of Canada concernant le nom de domaine « thedeckstoreinc.ca ». Rendue le même jour, cette seconde décision<sup>22</sup> accorde le transfert.

### 3.1 Faits

La demanderesse, The Deck Store Inc, opérait le site Internet de son commerce ontarien depuis 2008 sous les noms de domaine « deckstore.ca » et « hedeckstore.ca », mais a oublié de renouveler le second à son échéance en 2010. Le nom de domaine a alors été réservé par un compétiteur, Deck Masters of Canada, qui l'a par la suite revendu à The Deck Store Ltd, défenderesse dans la procédure, en 2013. La demanderesse soutient que le nom de domaine a été enregistré dans le seul but d'acquérir sa clientèle ou de lui revendre.

Depuis 2010, la défenderesse opère *The Deck Store*, un commerce à Edmonton, AB, dont la présence numérique répondait au nom de domaine « theedmontondeckstore.ca ». Dans la perspective de son expansion à Calgary, AB, la défenderesse a souhaité supprimer toute référence géographique de son URL et s'est rapprochée de Deck Masters of Canada pour négocier l'acquisition de « thedeckstore.ca ». Le 18 juin 2013, le nom de domaine changeait de titulaire.

Après l'échec des négociations avec Deck Master of Canada et la découverte du transfert à The Deck Store Ltd, The Deck Store Inc a déposé une plainte auprès de *Resolution Canada* afin de récupérer le nom de domaine perdu. Dans une décision du 16 juin 2014, l'arbitre a refusé le transfert du nom de domaine.

21. Voir pour une condamnation : *Design First Kitchen & Bath Interiors v Stone Beach Design*, CIRA 00235 (31 juillet 2013).

22. *The Deck Store Inc v 1527977 Ontario (Deck Masters of Canada)*, CIRA,00260 (16 juin 2014).

### 3.2 *Décision*

Comme toujours, la première question était de savoir si la demanderesse bénéficiait d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'une marque au sens de la PRD. Malgré les allégations selon lesquelles elle opère un commerce sous la dénomination *The Deck Store*, la demanderesse n'a pas convaincu l'arbitre de l'existence d'une marque au sens de la PRD antérieure au ré-enregistrement du nom de domaine le 13 mai 2010. Le panel rappelle à ce titre que le fait d'être titulaire d'un nom de domaine sur une certaine période ne constitue pas une preuve de la titularité d'une marque de commerce, même non enregistrée. En effet, il faut démontrer que, sur cette période, les éléments distinctifs de ce nom de domaine étaient utilisés à titre de marque au sens de la PRD, c'est-à-dire en lien et de façon à distinguer des produits, services ou entreprises.

L'arbitre relève encore que la marque THE DECK STORE est descriptive pour des professionnels dans le commerce des terrasses (*deck*). Aussi, la demanderesse aurait dû apporter la preuve d'une distinctivité acquise de sa marque antérieurement à la date de l'enregistrement, allégation qui faisait défaut.

En l'absence de la titularité d'une marque au sens de l'article 3.2 PRD, la première condition de l'article 3.4 PRD demandant une confusion avec une marque du demandeur ne pouvait être remplie. Cette décision de l'arbitre souligne une nouvelle fois l'importance des éléments de preuve à apporter au panel. En effet, dans la décision concernant « *hedeckstoreinc.ca* », le panel a reconnu l'existence d'une marque THE DECK STORE. Même si la rédaction des deux décisions ne laisse rien paraître, il semble néanmoins que l'analyse de l'existence d'une marque ait été grandement influencée par les éléments tendant à démontrer l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de la défenderesse. En effet, malgré l'absence de la première condition, l'arbitre s'est néanmoins positionné quant aux deux autres critères de l'article 3.4 PRD.

Bien que les parties soient en situation de concurrence, preuve n'a pas été faite que l'enregistrement a eu pour but de nuire au commerce de la demanderesse. Même si elles sont sur le même marché, chacune des entreprises opère dans des zones géographiques distinctes. L'arbitre a ainsi estimé que l'on ne pouvait conclure à une quelconque mauvaise foi du défendeur dans l'enregistrement de « *thedeckstore.ca* ».

L'arbitre relève enfin que la demanderesse n'a pas abordé le défaut d'intérêt légitime de la défenderesse dans le nom de domaine. Cet oubli à lui seul justifiait le rejet de la demande. À défaut d'être allégué et démontré, le critère ne pouvait être rempli.

La demande est ainsi rejetée avec peu de ménagement. Elle souffrait d'un certain nombre de lacunes. Mais, même si l'absence d'une marque peut être discutée, la décision finale ne pouvait être autre, au regard de l'absence de mauvaise foi.

On notera que l'arbitre a cependant fait preuve de compassion à l'égard de la demanderesse. Malgré les lacunes et défauts de la demande, notamment la fausse allégation d'une marque de commerce enregistrée, corrigée par la suite, l'arbitre n'a pas réussi à savoir « whether the Complainant relied on a representative who was quite unfamiliar with trade-mark law and domain name law but who was acting in the genuine, but clearly mistaken, belief »<sup>23</sup> ou si elle agissait de mauvaise foi. Ainsi, aucune pratique de *Reverse Domain Name Hacking* n'a été retenue contre la demanderesse.

### 3.3 Portée

Cette décision illustre une nouvelle fois l'importance du critère de mauvaise foi dans la procédure de transfert de nom de domaine. On soulignera que la bonne foi est analysée au regard du titulaire du nom de domaine au moment du dépôt de la plainte PRD. C'est la bonne foi de la défenderesse et son ignorance du conflit opposant The Deck Store Inc et Deck Masters of Canada qui semble lui avoir permis de faire échec au transfert. Si le nom de domaine était resté entre les « mains » de *Deck Masters of Canada*, il est probable que la solution eût été tout autre. Dans la décision portant sur « thedeckstoreinc.ca », The Deck Store Inc a en effet obtenu gain de cause en raison de la mauvaise foi de Deck Masters of Canada.

Cette décision vient encore rappeler l'importance de la démonstration de l'ensemble des trois critères cumulatifs de l'article 3.4 PRD pour obtenir le transfert d'un nom de domaine. Surtout, le fardeau de la preuve incombe entièrement au demandeur. Si une seule condition ou l'existence d'une marque n'est pas alléguée ou démontrée dans la plainte, le panel sera nécessairement amené à rejeter la demande de transfert du nom de domaine.

---

23. *The Deck Store Inc v The Deck Store Ltd*, CIRA, 00261 à la p 7.

Cette affaire devrait être une piqure pour rappeler ce principe aux titulaires de nom de domaine. Comme tous les autres actifs commerciaux, les noms de domaine doivent être jalousement gardés et protégés. L'oubli de renouveler l'enregistrement d'un nom de domaine peut être dramatique, effaçant l'entreprise de la toile. On voit ici que la perte peut être définitive et que la PRD ne sera d'aucun secours si le nouveau titulaire est de bonne foi.

**4. « icbcadvice.ca » et « icbcadvice.com » – *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296**

Dans une décision du 27 juillet 2014, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a mis un terme à une tentative de l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) d'obtenir la fermeture du site <ICBCadvise.com>. Prenant un nouveau tournant, la Cour suprême puis la Cour d'appel concluront unanimement au rejet des demandes en lien avec les noms de domaine de ce site critiquant la société d'État britanno-colombienne chargée de la couverture assurance automobile universelle dans la Province.

**4.1 Faits**

Le litige concernait le site <ICBCadvise.com> offrant une série de conseils pour la clientèle de l'ICBC, ainsi que la vente de l'*ICBC Claim Guide*, guide pratique pour toute personne voulant contester les décisions de l'ICBC. Le site assure également la promotion du cabinet d'un avocat s'opposant régulièrement en cour à l'assureur. Lancé en 2005, le site est opéré par l'épouse de l'avocat. Initialement disponible à « fighticbc.com », le site s'affiche depuis 2006 sous les noms de domaine « icbcadvice.com » et « icbcadvice.ca ».

Aux termes du paragraphe 9(1) de la LMC, l'ICBC est titulaire de diverses marques officielles, dont le sigle « ICBC ». Estimant que l'opérateur de <ICBCadvise.com> employait sa marque officielle sans autorisation, l'ICBC l'a assigné devant la Cour suprême de Colombie-Britannique aux fins de voir le site être fermé, les noms de domaine « icbcadvice.ca » et « icbcadvice.com » lui être transférés, et le guide retiré de la vente. La Cour ayant rejeté ses prétentions concernant le site et les noms de domaine, l'assureur a interjeté appel sur ces points.



## 4.2 Décision

La question était de savoir quel test devait être utilisé en matière de mention d'une marque dans un nom de domaine, notamment pour le cas particulier des marques officielles. Ces marques, bien que régies par la LMC et enregistrées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ne suivent pas le même régime que les marques de commerce enregistrées. Le test pertinent pour analyser leur contrefaçon a été déterminé dans l'affaire *Kruger* en 1978 :

If the mark in use by a person so nearly resembles the prohibited mark as to be mistaken therefor, the use of that mark may be prohibited even in those cases where there is no likelihood of confusion.<sup>24</sup>

S'il faut un usage à titre de marque, le standard est celui de la mémoire imparfaite, et non celui de la confusion du consommateur.

L'ICBC soutenait que, selon le test de la mémoire imparfaite, le consommateur était amené à croire que les noms de domaine « icbcadvice.ca » et « icbcadvice.com » étaient opérés par elle pour offrir des conseils sur ses produits et services. La demanderesse s'appuyait ici sur la doctrine de la *first impression* ou *initial interest confusion*.

La Cour relève que, bien qu'un test différent s'applique aux marques officielles, celles-ci poursuivent la même fonction que les marques de commerce, à savoir protéger l'indication de la source d'un produit ou d'un service. Aussi, s'il n'est pas besoin de démontrer un risque de confusion, encore faut-il démontrer que le consommateur pouvait croire qu'il s'agissait d'un site de l'ICBC. Le juge Frankel, rédigeant le jugement pour une cour unanime, estime que l'ICBC dénie aux consommateurs

credit for even the most basic understanding of the function of a domain name. Even though there is some resemblance between ICBCadvice.com and ICBC's family of marks, the average Internet user with an imperfect recollection of ICBC's marks would not likely be mistaken by the domain name. They understand, for example, that a domain name which, in part, contains the name of a business or its acronym will not necessarily be affiliated with or endorsed by that business and may, instead, be the subject matter of the website or entirely unre-

24. *The Queen v Kruger* (1978) 44 CPR (2d) 135 (Registraire) au para 139.

lated to that business. As well, they understand that it is necessary to view a website to determine whose site it is.<sup>25</sup>

De plus, les juges d'appel relèvent que le site signale de façon bien apparente qu'il n'est d'aucune manière lié à l'ICBC et qu'il est opéré de manière indépendante par la défenderesse.

Estimant ainsi qu'il n'y a ni contrefaçon de la marque officielle ni comportement pouvant constituer un délit de substitution (*passing off*), la Cour en conclut unanimement au rejet des prétentions de l'ICBC.

### 4.3 Portée

Cette décision pose une nouvelle pierre à la difficile définition de l'encadrement de la liberté d'expression et de la liberté commerciale en droit canadien vis-à-vis des marques de commerce, en particulier des marques officielles. Cette décision unanime de la Cour d'appel a la particularité de remettre en perspective la doctrine de l'*initial interest confusion* qui avait été adoptée jusqu'ici par la Cour suprême de Colombie-Britannique.

Depuis les décisions *BCAA*<sup>26</sup> et *United Food*<sup>27</sup>, le test retenu avait été celui de la première impression. L'utilisation de la marque seule dans le nom de domaine pouvait ainsi constituer une atteinte au droit de marque (par exemple « ucfw.net »), tandis que l'utilisation de la marque à laquelle serait adjointe une mention indiquant le caractère critique du site ne serait pas une atteinte (par exemple « bcaanstrike.com »).

Si la décision souligne la présence du terme « advice » après la marque officielle, elle précise que l'arrivée sur le site Internet permet au consommateur de savoir que ce n'est pas un site opéré par le titulaire de la marque. La Cour semble dès lors s'éloigner de la doctrine qui voulait qu'on ne regarde que les noms de domaine en litige et non le contenu des sites qu'ils affichent. La précision est intéressante ; elle ouvre peut-être à d'autres développements en droit canadien relativement à la relation entre les marques et les noms de domaine.

25. *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296 au para 37.

26. *BCAA v Office and Professional Employees' Int. Union et al*, 2001 BCSC 156.

27. *United Food and Commercial Workers International Union et al v Sigurdur et al*, 2005 BCSC 1904.

Elle présente évidemment un intérêt au regard de l'affaire *Untied.com* présentement pendante devant la Cour fédérale<sup>28</sup>.

#### 4.4 *Tort of domain name passing off*

En matière de *passing off* et de nom de domaine, on notera également que, le 3 juin 2014<sup>29</sup>, la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a confirmé la décision rendue en 2012 par le juge Campbell dans l'affaire *Dentec v Degil*<sup>30</sup>. Cette dernière venait introduire en droit canadien le *tort of domain name passing off*. Si l'application du *passing off* à l'univers numérique n'est pas une première, comme nous venons de le souligner, le juge Campbell avait proposé une application du *tort*, et du test développé dans *Ciba-Geigy*<sup>31</sup>, à la seule analyse de deux noms de domaines.

#### 5. « ice-watch.ca » – *ICE IP v CanWest Distributors*, CIRA 00273

Dans une décision du 25 novembre 2014, un panel de *Resolution Canada* a refusé au fabricant de montres ICE-WATCH le transfert du nom de domaine « ice-watch.ca » en sa faveur. Le litige opposait le fabricant à son ancien distributeur au Canada qui avait enregistré le nom de domaine pour ses fins de distribution des montres ICE-WATCH. L'accord de distribution ayant été résolu, le fabricant a voulu retrouver le contrôle de sa marque sur l'extension « .ca ».

##### 5.1 *Faits*

La demanderesse est titulaire de la marque de commerce ICE-WATCH enregistrée au Canada depuis 2010. Elle opère le nom de domaine « ice-watch.com » depuis 2006, et sert les consommateurs canadiens à partir de l'adresse <http://ca.ice-watch.com>.

La défenderesse distribue un certain nombre de produits d'importation au Canada, dont les montres de la demanderesse. À cette fin, elle a enregistré le nom de domaine « ice-watch.ca » le 10 septembre 2009, sans en informer la demanderesse ou obtenir son auto-

28. *United Airlines v Cooperstock*, FCCA, T-20084-12.

29. *Dentec Safety Specialists v Degil Safety Products (1989)*, 2014 ONSC 2449.

30. *Dentec Safety Specialists v Degil Safety Products*, 2012 ONSC 4721.

31. *Ciba-Geigy Canada c Apotex*, [1992] 3 RCS 120.

risation. Le 12 février 2010, la défenderesse devenait une distributrice officielle du fabricant au Canada.

Résolu le 27 février 2012, le contrat de distribution prévoyait le transfert des noms de domaine en lien avec l'activité de distribution à la résolution du contrat, mais le distributeur a refusé de s'y conformer. Il reste donc titulaire du nom de domaine, bien que celui-ci n'affiche plus de page active. Aussi, le 10 septembre 2014, le fabricant de montres a déposé une demande de transfert du nom de domaine « ice-watch.ca ». Dans une décision du 25 novembre 2014, le panel a refusé d'y donner droit.

## **5.2 Décision**

Une nouvelle fois, la première question était de savoir si la demanderesse bénéficiait d'une marque au sens de la PRD. La demanderesse bénéficie de l'enregistrement de la marque de commerce ICE-WATCH au Canada. Néanmoins, le panel rappelle que l'existence de la marque doit être analysée à la date de l'enregistrement du nom de domaine et non à la date de la demande de transfert. Or, en l'espèce, la marque canadienne a été enregistrée postérieurement au nom de domaine. Si le fabricant arguait de l'existence d'une marque non enregistrée antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine, le panel n'a pas semblé convaincu. Il a ainsi décidé de concentrer son analyse sur l'existence ou non d'une mauvaise foi dans l'enregistrement pour prendre sa décision... C'est d'ailleurs sur la base ou non de cette mauvaise foi qu'il rendra sa décision. Notons que cette position est critiquable et contraire à la PRD, qui demande la réunion des trois éléments pour obtenir une décision de transfert, et non seulement un enregistrement de mauvaise foi. Certes en l'absence de mauvaise foi, il ne peut y avoir de transfert. Mais, même s'il y a une mauvaise foi dans l'enregistrement, la demande de transfert devra être refusée si le demandeur ne peut démontrer la titularité d'une marque.

Concernant ce critère de la mauvaise foi, le panel relève que la défenderesse pensait déjà agir à titre de distributrice de montres ICE-WATCH au Canada, même si elle n'était pas partie à un accord de distribution officiel au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Le site était utilisé pour distribuer des produits authentiques et en aucun cas pour détourner la clientèle de la demanderesse. Au contraire, le panel relève que les pratiques de la défenderesse ne pouvaient qu'aider au développement du commerce de la demanderesse sur le territoire canadien. Aussi, le panel estime

que l'enregistrement du nom de domaine a été réalisé de bonne foi. Pour les mêmes raisons, le panel trouve que le défendeur avait un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine « ice-watch.ca ».

Aucune des trois conditions de l'article 3.4 de la PRD n'étant réunie, le panel rejette la demande de transfert du nom de domaine « ice-watch.ca ».

### 5.3 Portée

En plus de souligner une nouvelle fois l'importance de la mauvaise foi dans l'issue d'une demande de transfert, cette décision rappelle que la PRD n'autorise que la prise en compte des agissements du défendeur au moment de l'enregistrement. Aussi, les faits postérieurs, comme le refus de transfert à la fin de l'accord de distribution, ne peuvent être pris en considération. Au surplus, le panel note que le nom de domaine n'affiche désormais plus de site Internet, pas même une page publicitaire.

Du reste, le litige est purement contractuel, concernant le respect des stipulations de l'accord de distribution, question vis-à-vis de laquelle le panel n'a aucune compétence. En effet, il est bon de rappeler que les panels de la PRD ne peuvent connaître que des faits et règles reconnus par la PRD et les RRD pour rendre leur décision. Le panel souligne encore que l'indépendance du nom de domaine et de l'accord de distribution s'étend aux modalités de règlement des conflits. En effet, le panel considère que la clause d'arbitrage stipulée au contrat de distribution ne s'applique pas au nom de domaine.

Ces rappels procéduraux sont d'intérêt pour tous, et le second particulièrement pour l'ensemble des franchiseurs et entreprises à la tête d'un réseau de distribution. Il faut s'assurer du contrôle des noms de domaine, à défaut les procédures de PRD ou d'UDRP ne seront que de peu de secours.

## 6. « quebec.com » – *Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (Government of Québec) v Anything.com*, WIPO D2013-2181

Le 7 mars 2014, le Gouvernement du Québec s'est vu refuser le transfert à son bénéfice du nom de domaine « quebec.com » par un

panel du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. La décision est d'intérêt à deux égards : d'une part sur l'importance de démontrer la mauvaise foi, y compris en matière de plainte déposée selon l'UDRP, et d'autre part sur la protection limitée offerte aux noms de territoire sur les extensions génériques.

### **6.1 Faits**

Le site « quebec.com » offre, depuis 15 ans, toute une série de liens vers des services touristiques au Québec. Quinze ans plus tard, le Gouvernement du Québec estimait que l'enregistrement violait ses droits, notamment ceux découlant de ses marques officielles et marques de commerce fédérales. Le 16 décembre 2013, le Gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de son ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, a déposé une plainte UDRP afin d'obtenir le transfert du nom de domaine.

### **6.2 Décision**

L'affaire offrait une nouvelle discussion sur la protection d'un nom de territoire. Sur le même modèle que la PRD, pour obtenir un transfert de nom de domaine, l'article 4(1) UDRP demandait au Gouvernement de prouver la réunion des conditions de confusion de l'internaute, d'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi dans l'enregistrement de ce nom de domaine.

De par leur nature nécessairement descriptive, les noms géographiques soulèvent des questions quant à leur qualification au titre d'une marque donnant intérêt à agir pour une procédure UDRP. Il s'agissait d'ailleurs d'un point soulevé par la défenderesse. Cependant, bien qu'étant descriptif, « Québec » est protégé à titre de marque officielle au Canada. Aussi, le panel a estimé qu'il s'agissait là d'une marque valide pouvant donner lieu à une décision UDRP. C'est sans grande conviction que le panel estime que certains internautes pourraient croire que « quebec.com » est le nom de domaine du gouvernement provincial. Le panel considère que si la confusion est possible, elle reste néanmoins très faible, en ce sens qu'un internaute s'attendra davantage à un service commercial sur « quebec.com » qu'un service officiel gouvernemental. Il décide néanmoins que la première condition pourrait être remplie.

Le panel va par contre considérer que le défendeur a un intérêt légitime dans le nom de domaine. Dans *Junta de Andalusia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo Andaluz v Andalusia.com*<sup>32</sup>, il avait déjà été décidé que l'utilisation d'un nom géographique pour présenter des produits et services en lien avec le nom du territoire enregistré était un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine « andalusia.com ». Le site « quebec.com » présentant des services québécois, le panel retient un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine et refuse la théorie du détournement de clientèle présentée par le Gouvernement du Québec.

Le panel est encore d'avis qu'il n'y a aucune preuve de la mauvaise foi du défendeur dans l'enregistrement du nom de domaine. Le Gouvernement a échoué à démontrer cette mauvaise foi dans l'enregistrement, car le défendeur opère son service depuis 15 ans, sans preuve d'une atteinte aux « affaires » du gouvernement québécois. L'inaction des pouvoirs publics pendant ces quinze années n'était d'ailleurs pas pour servir leurs arguments. Du reste, le panel relève que le site semble promouvoir le Québec et ses produits et services et qu'une telle pratique relève plus d'un comportement louable de bonne foi que d'une mauvaise foi *sanctionnable*.

Deux des trois conditions de l'article 4 UDRP n'étant pas remplies, le panel a refusé le transfert du nom de domaine « quebec.com » au Gouvernement du Québec.

Le défendeur avait par ailleurs demandé la condamnation du gouvernement québécois pour *Reverse Domain Name Hijacking*. Le panel relève cependant que la plainte déposée par le Gouvernement semblait plus une tentative de protection de ses droits qu'une pratique d'intimidation contre l'opérateur de « quebec.com ». Aussi, à défaut de preuve contraire, il n'a pas souhaité le condamner pour *Reverse Domain Name Hijacking*.

### 6.3 Portée

La décision aura certainement servi le *marketing* de l'ACEI et de PointQuébec, qui incitent les organismes publics et officiels à servir leurs sites respectivement depuis un « .ca » ou un « .quebec ». C'est

---

32. *Junta de Andalusia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo Andaluz v Andalusia.com*, WIPO, D2006-0749 (13 octobre 2006).

apparemment sous ce type d'extension que les citoyens s'attendent à retrouver un site officiel, non l'extension générique « .com » souvent associée aux activités commerciales.

## **7. Conclusion**

Les décisions sélectionnées sont très diverses, elles ont toutes comme point commun de souligner le caractère central de la mauvaise foi dans les décisions PRD et UDRP. Bien qu'il faille démontrer la réunion des trois conditions de l'article 3.4 PRD, ou de l'article 4 UDRP, le critère de la mauvaise foi apparaît comme la clé de voûte de la procédure. Les autres critères sont souvent analysés au regard de la bonne ou mauvaise foi du défendeur. Lorsque le panel a un doute sur l'existence d'une marque ou d'un intérêt légitime, la démonstration d'une mauvaise foi dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux amènera souvent le panel à rendre une décision de transfert du nom de domaine au profit du demandeur.