

Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2015

Florian Martin-Bariteau*

1. INTRODUCTION.....	505
1.1 L'année 2015 en chiffres	505
1.2 Résolution des différends en « .ca »	506
1.3 Résolution des différends en « .quebec »	510
1.4 De nouvelles extensions canadiennes à venir ?.....	510
1.5 Décisions sélectionnées.....	511
2. « SCOUTSCANADA.CA » – <i>SCOUTS CANADA</i> v <i>MORLAND</i> , CIRA, 00277 ET <i>SCOUTS CANADA</i> v <i>MORLAND</i> , CIRA, 00298	511
2.1 Faits	512
2.2 Scouts Canada v Morland, CIRA, 00277	513
2.3 Scouts Canada v Morland, CIRA, 00298	514
2.4 Discussion	516
3. « BUSINESS.CA » – <i>2193165 ONTARIO</i> v <i>BUSINESS.CA</i> , CIRA, 00284	518

© Florian Martin-Bariteau, 2016.

* Chargé de cours, Faculté de droit et Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal ; candidat au LL.D., Université de Montréal ; coordonnateur, Chaire L.R. Wilson, Université de Montréal.

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

3.1	Faits	518
3.2	Décision	519
3.3	Une décision à contre-courant	521
4.	« TOUS.CA » – <i>S. TOUS, S.L. v RATNASABAPATHI,</i> <i>CIRA, 00302</i>	523
4.1	Faits	523
4.2	Décision	524
4.3	Un nouveau cas d'intérêt légitime	525
5.	« COLISSIMO.QUEBEC » – <i>LA POSTE SA v TEMBEL,</i> <i>WIPO, D2015-1061</i>	526
5.1	Faits	526
5.2	Décision	526
5.3	Cas des nouvelles extensions internationales communautaires	527
6.	REMARQUES CONCLUSIVES	529

1. INTRODUCTION

1.1 L'année 2015 en chiffres

Le Canada ne connaît toujours que peu de litiges en lien avec des noms de domaine, que ce soit dans le cadre des procédures arbitrales de l'*Autorité canadienne pour les enregistrements Internet* (ACEI) ou devant les tribunaux de droit commun, alors même qu'il y a aujourd'hui près de 2,5 millions de noms de domaine enregistrés sous l'extension « .ca » et que l'extension « .quebec » comptabilise déjà plus de 10 000 enregistrements.

En effet, malgré l'augmentation annuelle constante des enregistrements sur l'extension « .ca », le volume de décisions rendues par les deux fournisseurs de résolutions de différends accrédités par l'ACEI reste constant. Ainsi, l'année 2015 ne déroge pas à la moyenne avec dix-sept décisions délivrées par un panel de *Resolution Canada* et 13 rendues par un panel du *British Columbia International Commercial Arbitration Centre* (BCICAC). Sur l'ensemble de ces trente décisions, seulement quatre plaintes ont été rejetées¹ ; les autres ayant donné lieu à une décision de transfert.

Le nouveau « .quebec », lancé le 18 novembre 2014, n'a donné lieu qu'à quatre différends, tous devant la *Chambre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*. Sur ce nombre déjà faible, deux des plaintes ont été abandonnées² et les autres ont donné lieu à des décisions de transfert des noms de domaine aux demandeurs³.

On soulignera enfin que, sur la même période, les tribunaux canadiens n'ont rendu que sept décisions dans lesquelles le transfert d'un nom de domaine était demandé. Si quatre d'entre elles concernaient des noms de domaine sur l'extension « .ca », les autres cas se

-
1. Notons que le litige ayant mené à l'une des décisions de rejet (CIRA, 00277) a par la suite été réétudié et s'est conclu en une décision de transfert (CIRA, 00298) ; voir nos développements sur cette affaire *infra* section 2.
 2. *Hugo Boss v Doe*, WIPO, D2015-1714 (« hugoboss.quebec ») ; *Volkswagen v Doe*, WIPO, D2015-0144 (« volkswagen.quebec »).
 3. *La Poste SA v Tembel*, WIPO, D2015-1061 (« colissimo.quebec ») ; *Vidéotron c Jean-Sébastien Roy*, WIPO, D2015-1022 (« centrevideotron.quebec »).

rapportaient exclusivement à des noms de domaine enregistrés sur d'autres extensions⁴. Aucune décision ne concernait une adresse en « .quebec ».

Si certains peuvent expliquer ces chiffres par l'inadéquation de la procédure de résolution des différends de l'ACEI, cela n'explique pas le faible nombre de décisions devant les juridictions de droit commun. Nous soumettons que les litiges sont moins nombreux sous l'extension « .ca » du fait de l'exigence d'une présence canadienne pour pouvoir procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine. De même, l'éventualité d'une condamnation pour procédure abusive selon les règles de l'ACEI permet d'éviter les attaques sur les noms de domaine comme peuvent en connaître les extensions génériques.

1.2 Résolution des différends en « .ca »

On rappellera que la résolution des différends concernant les noms de domaine enregistrés sur l'extension « .ca » est régie d'une part par les *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*⁵ (RRD) et, d'autre part, selon les principes de la *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*⁶ (PRD) de l'ACEI.

Aux termes des RRD, une personne qui estime que l'enregistrement d'un nom de domaine porte atteinte aux droits qu'elle détient dans une marque peut demander à un panel de trois experts⁷ le transfert dudit nom de domaine en sa faveur. En l'absence de réponse du titulaire du nom de domaine contesté, le demandeur pourra demander à ce que la décision soit rendue par un panel composé d'un

4. *Decommodification c Burn BC Arts Cooperative*, 2015 CF 42 (burnbc.org) ; *Red Label Vacations c 411 Travel Buys*, 2015 CF 19, (« redtagspecials.ca », « redvacations.ca » et « 411redtagbuys.ca ») [confirmé 2015 FCA 290] ; *Black & Decker Corporation c Piranha Abrasives*, 2015 CF 185 (« piranhaabrasives.com » et « piranhaabrasives.ca ») ; *Trans-High Corporation v Hightimes Smokeshop and Gifts*, 2015 FC 919 (« hightimesniagarafalls.com »), *Vancouver Community College v Vancouver Career College (Burnaby)*, 2015 BCSC 1470 (« vccollege.ca » et 80 autres), *British Columbia Recreation and Parks Association v Zakharia*, 2015 BCSC 1650 (« bcfits.ca »), *Re/max c PM Branding*, 2015 CanLII 87089 (CF) (« balloonbrand.com » et « balloonbrandusa.com »).

5. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, version 1.5, 28 juillet 2014 [RRD].

6. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, version 1.3, 22 août 2011 [PRD].

7. RRD, art 6.4.

seul arbitre⁸. Il s'agit d'une possibilité financièrement intéressante, les frais d'arbitrage étant à la charge du demandeur. Depuis 2014, le fournisseur peut subordonner la constitution du panel au paiement desdits frais⁹. De plus, en cas de non-paiement dans un délai de cinq jours¹⁰, le fournisseur pourra mettre fin à la procédure, sans remboursement des éventuels frais déjà versés¹¹.

L'article 4.1 de la PRD requiert que la partie demanderesse démontre, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de domaine en « .ca » est semblable au point de créer une confusion avec une marque à l'égard de laquelle elle avait des droits. Ce droit de marque, sans qu'il ne résulte nécessairement d'un enregistrement¹², devait exister avant l'enregistrement du nom de domaine en litige et la demanderesse doit en être titulaire au moment de l'étude de la demande de transfert. Outre la confusion avec une marque, il faut encore démontrer que l'enregistrement du nom de domaine a été réalisé de mauvaise foi et que la défenderesse n'avait aucun intérêt légitime à faire valoir. Ces trois conditions sont cumulatives, aussi le défaut de l'une d'elles entraînera le refus de la demande de transfert. En particulier, l'article 4.1 précise que l'existence d'un intérêt légitime de la défenderesse dans l'enregistrement devra faire échec à toute procédure de transfert.

Les notions de « mauvaise foi » et d'« intérêt légitime » apparaissent comme des notions autonomes et doivent se comprendre selon les termes de l'article 3 de 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

8. *Ibid*, art 6.5.

9. *Ibid*, art 6.4 et 6.6.

10. *Ibid*, art 14.2. En cas de défaut de paiement, le fournisseur avise le demandeur qui bénéficie alors d'un délai de grâce de 10 jours.

11. *Ibid*, art 8.1d) et 14.2.

12. La notion de marque est définie à l'article 3.2 de la PRD. Il s'agit d'une définition autonome de celle donnée par la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13. Voir notamment les décisions *Wallace Thompson v Hannah*, CIRA, 00252 (« wallacethompson.ca », 17 mars 2014) et *Ahmadi v Hannah*, CIRA, 00253 (« guilaahmadi.ca », 17 mars 2014) et leur commentaire dans : Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine en 2014 », (2015) 27:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 735 aux pp 743-746 [Martin-Bariteau].

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 ;
- 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.¹³

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 condi-

13. PRD, art 3.5.

tions 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 ; 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 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 ;
- 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.¹⁴

Ces deux listes de cas n'ont pas de caractère exhaustif. Si les termes de la version française de la PRD ne sont pas si évidents, la version anglaise précise quant à elle que les cas prévus aux articles 3.4 et 3.5 de la PRD doivent être considérés « in particular but without limitation ». Les panels estiment ainsi que les situations visées ont plutôt pour objectif de caractériser l'esprit sous-tendant la PRD et vont pouvoir découvrir de nouveaux cas de mauvaise foi ou d'intérêt légitime qui répondent aux mêmes finalités¹⁵.

Enfin, il convient de souligner que l'article 12.6 des RRD condamne les pratiques dites de *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH). Dans le cas où le panel juge que la demande de transfert a été introduite de manière non équitable et sans apparence de droit, c'est-à-dire dans le but de nuire au titulaire du nom de domaine, les arbitres peuvent le souligner dans leur décision. De plus, et c'est une particularité des règles de l'ACEI par rapport à celles de l'ICANN, le panel peut soumettre la demanderesse malhonnête au versement d'une somme pouvant atteindre 5 000 \$ pour dédommager la partie en défense des frais engagés. Certes, ce type de condamnation est

14. *Ibid*, art 3.4.

15. Voir par exemple cette année la décision « tous.ca », *infra*, section 4.2.

très rare ; mais la règle décourage très certainement les plaintes de mauvaise foi.

1.3 Résolution des différends en « .quebec »

À la différence des noms de domaine en « .ca », les litiges concernant les adresses enregistrées en « .quebec » ne sont pas soumis aux RRD et à la PRD de l'ACEI, mais exclusivement aux procédures de l'*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*¹⁶ (UDRP) et de l'*Uniform Rapid Suspension System*¹⁷ (URS) de l'ICANN. Les critères d'obtention d'un transfert sont néanmoins très similaires entre les deux procédures.

Si l'ICANN a offert aux opérateurs des nouvelles extensions la possibilité de prévoir des modes de résolutions alternatifs, cette option ne semble pas avoir été retenue par *PointQuébec*, l'organisation sans but lucratif délégataire du « .quebec ». Bien que la situation ne soit pas des plus claires car la *Politique d'enregistrement de PointQuébec*¹⁸ mentionne l'existence de politiques et règles de règlement de différends autre que celles de l'ICANN. Il est en outre fait référence à une *Procédure de règlement des différends concernant les restrictions d'admissibilité et la procédure de réexamen*¹⁹. Ces documents restent néanmoins introuvables, tant sur le site registre.quebec que sur www.imaq.org auquel la *Politique* réfère. Ce dernier renvoi au site de l'*Institut de médiation et d'arbitrage du Québec* semble indiquer que cet organisme serait du moins responsable du règlement des litiges en lien avec les décisions prises par *PointQuébec* en matière d'enregistrement.

1.4 De nouvelles extensions canadiennes à venir ?

Si, pour le moment, le « .quebec » est la seule nouvelle extension pouvant être directement reliée au territoire canadien²⁰, on notera que l'ACEI a invité les villes canadiennes à suivre l'exemple de New York, Boston, Berlin ou Paris en déposant une demande d'extension

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

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

18. Point Québec, *Politique d'enregistrement*, septembre 2014, en ligne : <http://registre.quebec/wp-content/uploads/2014/09/PointQUEBEC_Politique_Enregistrement_web1.pdf>.

19. *Ibid.*, art 5.1c).

20. Les extensions « .love » et « .crs » ont été déléguées par l'ICANN à deux candidats canadiens, respectivement au cabinet Merchant Law Group LLP et à Federated Co-operatives Limited. Il ne s'agit néanmoins pas d'extensions que l'internaute associera à une présence canadienne.

de premier niveau à teneur géographique²¹. Les titulaires de marques devront donc garder un œil ouvert quant à la possible apparition prochaine de « .mtl », « .toronto » ou « .vancouver ». Si un certain nombre de candidatures canadiennes à la délégation de nouvelles extensions sont actuellement étudiées par l'ICANN, aucune n'a néanmoins encore été déposée par un organisme public ou pour une extension qui apparaîtrait reliée au Canada.

1.5 Décisions sélectionnées

Comme le veut l'exercice, nous commentons cinq décisions concernant des noms de domaine rendues en 2015 et présentant un intérêt pour le public canadien. Malgré le faible nombre de litiges, les décisions d'intérêt étaient nombreuses et la sélection aura été difficile.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'affaire « scoutscanada.ca » qui aura mis à l'épreuve deux panels de l'ACEI et soulevé certaines questions en lien, d'une part, avec les règles procédurales et, d'autre part, le traitement des cas de critique de marque sous la PRD (décisions 1 et 2).

Nous aborderons ensuite deux décisions concernant les limites de la PRD. La décision « business.ca » sera l'occasion de se questionner, à nouveau²², sur la compétence des panels de l'ACEI au regard des litiges contractuels (décision 3) tandis que l'affaire « tous.ca » découvre un nouveau point d'intérêt légitime à l'enregistrement des mots courants d'une des langues officielles du Canada (décision 4).

Enfin, nous présenterons l'une des premières décisions UDRP rendues sur l'extension « .quebec » rappelant que, si l'extension apparaît ancrée au Canada, il s'agirait juridiquement d'une extension générique internationale (décision 5).

2. « SCOUTSCANADA.CA » – SCOUTS CANADA v MORLAND, CIRA, 00277 ET SCOUTS CANADA v MORLAND, CIRA, 00298

L'affaire « scoutscanada.ca » nous plonge dans l'univers du scoutisme canadien partagé entre Scouts Canada, Scouts du Canada

21. ACEI, « L'équipe du .CA invite les villes canadiennes à s'approprier leur nom de domaine municipal », Communiqué de presse, 4 juin 2015, en ligne : <<https://acei.ca/nouvelles/lequipe-du-ca-invite-les-villes-canadiennes-sapproprier-leur-nom-de-domaine-municipal>>.

22. Martin-Bariteau, *supra* note 12 aux p 753-755

et les Baden-Powell Scout Associations (BPSA) canadiennes, des dissidences internes quant à l'orientation que devrait suivre le mouvement et des rivalités entre certaines sections²³. Le litige concernait le nom de domaine « scouts canada.ca » hébergeant un site critique de l'organisation éponyme par l'un de ses anciens membres et aura été la source de deux décisions d'un panel de l'ACEI. Bien que la situation ne soit point inédite²⁴, elle est plutôt inusitée et doit être soulignée.

Dans une première décision rendue le 22 janvier 2015²⁵, un premier panel de *Resolution Canada* était venu refuser à Scouts Canada le transfert du nom de domaine en raison des lacunes dans sa demande, faisant subir à la partie demanderesse sa propre devise « Sois prêt ! ». Aussi, le 10 juin 2015, Scouts Canada déposait une seconde demande de transfert. Cette fois-ci le transfert, dans une décision du 10 septembre 2015²⁶, un second panel, toujours de *Resolution Canada*, faisait droit à sa demande et ordonnait le transfert du nom de domaine « scouts canada.ca ».

En dehors d'un intérêt certain au niveau des règles de preuve et de procédure, l'affaire suscite également notre intérêt au regard de la question de la gestion, aux termes de la PRD, des noms de domaine pointant sur des sites de critique.

2.1 Faits

Scouts Canada, créée par une loi fédérale de 1914, est l'une des principales organisations de scoutismes au Canada et bénéficie, aux termes de l'alinéa 10a) de la *Loi concernant Scouts Canada*²⁷, de l'exclusivité d'utiliser le terme « Scouts Canada ». Par ailleurs, le 17 juillet 1991, la demanderesse a notifié l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de l'utilisation de la marque scouts canada.

Le 18 février 2009, le défendeur Liam Morland, alors un volontaire de Scouts Canada, a enregistré le nom de domaine « scouts canada.ca ». À cette adresse, il offrait différentes informations en lien avec le mouvement scout au Canada. Néanmoins, Liam Morland se

23. Scouts Canada et Scouts du Canada ont néanmoins conclu un accord de coexistence et sont toutes les deux affiliées à l'Organisation mondiale du Mouvement Scout.

24. Voir nos développements, *infra*, section 2.2.

25. *Scouts Canada v Morland*, CIRA, 00277 (« scouts canada.ca », 22 janvier 2015).

26. *Scouts Canada v Morland*, CIRA, 00298 (« scouts canada.ca », 10 septembre 2015).

27. LC 2008, c 38.

servait également du site Internet comme plateforme pour critiquer les politiques et orientations de Scouts Canada²⁸.

Estimant que ledit site Internet perturbait son activité et faisait une utilisation illicite de sa marque scouts canada, l'organisation a déposé une plainte sur la base de la PRD dans le but d'obtenir le transfert du nom de domaine « scouts canada.ca ».

2.2 *Scouts Canada v Morland, CIRA, 00277*

Le panel s'est tout d'abord intéressé à la question de savoir si la demanderesse bénéficiait d'une marque donnant droit à une action en transfert de nom de domaine. Alors que la plaignante avait la charge de cette preuve, le panel relève que Scouts Canada n'a fourni aucun élément démontrant qu'elle était *effectivement* titulaire, au sens de la PRD, d'une marque canadienne antérieure à l'enregistrement du nom de domaine. En effet, il avait semble-t-il été omis de communiquer les certificats d'enregistrement et des preuves de l'usage de la marque scouts canada. Certes, la demanderesse bénéficie d'une exclusivité sur le terme aux termes de l'alinéa 10a) de sa Loi constitutive. Néanmoins, le panel considère qu'un tel droit *sui generis* ne fait pas partie des types de marques visés à l'article 3.2 de la PRD. Il aurait fallu que Scouts Canada apporte une preuve qu'elle a effectivement utilisé la marque éponyme dans le cadre de son activité. C'est l'existence d'une clientèle découlant d'un usage qui donne droit à une action sur la base de la PRD, et non le simple droit d'usage statutaire qui n'aurait pas été mis en œuvre. Aussi, en raison de ces lacunes, le panel a estimé que la première condition de l'article 4.1 de la PRD n'est pas remplie.

Les conditions de l'article 4.1 de la PRD étant cumulatives, le manquement à l'une d'elles aurait dû être immédiatement fatal à Scouts Canada, mais le panel a tout même étudié la preuve des autres conditions. Concernant le critère d'enregistrement de mauvaise foi, le panel rappelle que l'adoption d'une marque dans un nom de domaine n'est pas *per se* un acte de mauvaise foi et qu'il revient à la partie demanderesse d'apporter la preuve de celle-ci. Or, une nouvelle fois, Scouts Canada n'avait apporté aucun élément pour étayer ses arguments. En particulier, le panel n'avait aucun détail, ne serait-ce des captures d'écrans, sur le type d'usage qui avait été fait du nom de domaine par le défendeur. Dès lors, le panel conclut qu'en l'absence

28. Les faits ne sont pas clairs quant au moment où le site a commencé à faire la critique de Scouts Canada. Le panel ne semble néanmoins pas s'être embarrassé de ce type de considération, alors même que la raison d'être de l'enregistrement aurait dû être étudiée. Voir, *infra*, section 2.3.

de démonstration d'une mauvaise foi dans l'enregistrement la plainte ne pouvait aller de l'avant.

En l'absence de mauvaise foi, le panel refusera par contre d'étudier la question d'un possible intérêt légitime pouvant faire échec à la demande de transfert. Du reste, on imagine que la demanderesse n'avait pas non plus apporté un minimum de preuve contestant l'existence d'un quelconque intérêt légitime dans le nom de domaine.

Scouts Canada n'étant parvenue à démontrer qu'elle avait un droit sur une marque protégée au sens de la PRD et que le nom de domaine avait été enregistré de mauvaise foi, le panel a conclu au rejet de la demande de transfert de « scouts canada.ca ».

Si le défendeur avait demandé une condamnation pour *reverse domain name hijacking*, le panel refuse néanmoins d'y donner droit. Ce dernier considère en effet que la demanderesse avait au moins une apparence de droit dans le terme « Scouts Canada », ce qui était par ailleurs confirmé par son utilisation par le défendeur pour désigner l'organisation dans sa critique.

2.3 *Scouts Canada v Morland, CIRA, 00298*

Saisi d'un litige ayant déjà donné lieu à une décision entre les mêmes parties et au regard du même domaine, le panel de cette seconde décision devait en tout premier lieu considérer la possibilité de réentendre l'affaire et de décider à nouveau du sort de ce nom de domaine.

La décision relève, à très juste titre, que tant les RRD que la PRD sont silencieuses sur cette question. Si les décisions d'un panel sont définitives et ne sont pas susceptibles d'appel, aucun article ne vient en effet interdire à une partie déboutée de soumettre à nouveau ses prétentions à un second panel. Bien que les RRD n'autorisent pas expressément les resaisines, ni ne précisent les éventuelles conditions à remplir, certains panels ont déjà connu par le passé de telles situations. Dans la décision *Bowring II*²⁹, un panel s'était pour la première fois autorisé à reconsidérer une plainte précédemment rejetée. En 2013, un panel avait également décidé de réentendre la demande de transfert dans la décision *American Girl II*³⁰. Dans ces deux cas, le panel avait justifié la possibilité de reconsidérer l'affaire au regard de nouveaux éléments de preuve apportés par la partie en

29. *Bowring & Co v Maddeaux*, CIRA, 00116 (« bowring.ca », 13 novembre 2008).

30. *American Girl v Laverne Page*, CIRA, 00239 (« americangirl.ca », 30 septembre 2013).

demande. Dans la décision *Excite Group II*³¹, un panel divisé avait également autorisé une partie précédemment déboutée à resoumettre sa demande. Cette autorisation, à l'origine d'une dissidence, avait été donnée non sur la base de nouveaux éléments factuels *per se*, mais en raison de changements majeurs dans les termes de la PRD ayant un impact matériel dans l'issue de la décision.

Dans la lignée des décisions *Bowring II* et *American Girl II*, le panel relève que la nouvelle demande de Scouts Canada avait pour but de soumettre les différents éléments de preuve qui avaient manqué au panel dans la première décision et qui avaient mené au rejet de ses demandes. Considérant que les lacunes de la première demande de transfert n'avaient pas permis au premier panel de pleinement considérer les mérites de la plainte, le panel décide d'autoriser cette seconde procédure.

Sur le fond, le panel devait une nouvelle fois étudier la demande de transfert au regard des trois conditions de l'article 4.1 de la PRD.

Sur la question de la marque, Scouts Canada avait cette fois étayé ses prétentions avec un certain nombre d'éléments de preuve de l'existence, au sens de la PRD, d'un droit sur la marque scouts canada. Le nom de domaine « scouts canada.ca » étant identique à cette dernière, le panel considère en toute logique que la condition de l'article 4.1a) est remplie.

Quant à la condition d'enregistrement de mauvaise foi, le panel relève que la liste des cas indicatifs d'une mauvaise foi visés à l'article 3.5 de la PRD n'est pas exhaustive pour déterminer l'existence ou non d'une telle mauvaise foi. Le panel estime que, en enregistrant un nom de domaine identique à la marque, « the Registrant knew that the domain name was likely to catch Internet users by surprise and create a misleading representation as to its source. ». Le panel semble suivre ici la doctrine de la *first interest confusion* en estimant que les internautes pourraient être portés à croire, du moins initialement, que le nom de domaine « scouts canada.ca » était opéré par le titulaire de la marque scouts canada.

Le panel estime enfin qu'il n'a pas à considérer un éventuel intérêt légitime puisqu'il a découvert un cas de mauvaise foi. La décision précise tout de même que, pour le panel, les noms de domaine identiques à une marque ne peuvent bénéficier de l'exception de critique non commerciale de la PRD.

31. *Excite Group v Zucker International Marketing*, CIRA, 00176 (« bellapierre.ca », 7 décembre 2011).

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un panel arrive à une telle conclusion concernant l'enregistrement de noms de domaine pointant sur des sites de critique de marque. Ainsi, le panel s'appuie sur les décisions *McKee Homes*³² et *Diners Club International*³³. Dans ces deux affaires, les panels avaient en effet considéré que l'enregistrement d'un nom de domaine strictement identique à une marque aux fins de critique n'entraîne pas dans le champ des intérêts légitimes protégés par la PRD et constituait un enregistrement de mauvaise foi ouvrant droit à une décision de transfert du nom de domaine au bénéfice du titulaire du droit de marque.

Considérant que la partie demanderesse avait soumis avec succès les éléments de preuve demandés par l'article 4.1 de la PRD, le panel ordonne le transfert du nom de domaine « *scoutscanada.ca* » au profit de Scouts Canada.

2.4 Discussion

L'affaire « *scoutscanada.ca* » aura eu l'intérêt de faire un certain nombre de rappels à l'intention des titulaires de droit de marque, en particulier en regard de la charge de la preuve et l'importance de démontrer chacun des points de l'article 4.1 de la PRD, notamment l'existence d'une marque et de la mauvaise foi de l'enregistrement. Le panel ne tiendra rien pour acquis. S'il apparaît évidemment pour tout un chacun que SCOUTS CANADA est une marque utilisée au Canada, la preuve doit néanmoins en être apportée. Le défaut de preuve de l'utilisation effective de la marque reprise dans le nom de domaine sur le territoire canadien antérieurement à la date d'enregistrement sera fatal pour la plainte³⁴.

Certes, comme le souligne la seconde décision, la partie demanderesse pourra resoumettre sa demande pour venir combler une déficience qui s'est avérée déterminante dans la décision et qui apparaît être de nature à changer l'issue du litige. Cette condition d'élément déterminant apparaît d'ailleurs importante. À défaut, il est fort probable qu'en vertu de l'article 12.6 des RRD la demanderesse serait alors condamnée par le panel à une amende pour plainte abusive³⁵. Rappelons que le montant de cette amende peut aller jusqu'à 5 000 \$.

32. *McKee Homes v Honsek*, CIRA, 00079 (« *mckeehomes.ca* », 25 juin 2007).

33. *Diners Club International v Planet Explorer*, CIRA, 0016 (« *diners-club.ca* » et « *dinerscard.ca* », 16 février 2014).

34. Voir également *CloudFlare v Dave Chandler*, CIRA, 00297 (« *cloudflare.ca* », 2 septembre 2015).

35. Dans le même sens, *Bowring & Co v Maddeaux*, CIRA, 00116 (« *bowring.ca* », 13 novembre 2008) ; *American Girl v Laverne Page*, CIRA, 00239 (« *americangirl.ca* », 30 septembre 2013).

Sur le fond, la seconde décision vient rappeler la position classique très protectrice des intérêts des titulaires de marques au regard des noms de domaine pointant sur un site de critique non commerciale. L'enregistrement d'un nom de domaine constitué uniquement par une marque ne peut bénéficier de l'exception de critique des articles 4.1 *in fine* et 3.4d), se qualifiant automatiquement au titre d'un enregistrement de mauvaise foi. Par contre, et *a contrario*, il semblerait que l'on puisse bénéficier de l'exception si l'on adjoint à la marque d'autres termes, comme des adjectifs péjoratifs.

On ne manquera pas de regretter que le panel ait fait fi du caractère cumulatif des conditions de l'article 4.1 de la PRD. La décision aurait gagné à réellement étudier la possible application de l'article 3.4d). En effet, du moment que la critique ne se qualifie pas au titre de la diffamation et reste sans but lucratif, il semble qu'elle devrait entrer dans l'exception d'emploi aux fins de critique non commerciale de l'article 3.4d). La lecture faite par le panel de l'intérêt légitime nous apparaît venir restreindre de manière trop importante les cas pouvant relever d'un usage à des fins critiques. D'ailleurs, la PRD n'opère aucune distinction entre l'utilisation de la seule marque ou de la marque à laquelle on adjoint des termes indiquant clairement une critique. La PRD précisant généralement si le nom de domaine doit « correspondre » ou « comprendre », l'absence d'une telle mention à l'article 3.4d) devrait se lire *a contrario* comme incluant tous les cas d'usage aux fins de critique non commerciale.

Si la solution n'est pas inédite, cette seconde décision a de quoi surprendre au regard de la position du premier panel. En effet, dans la première décision, le panel avait estimé, à juste titre selon nous, que « the adoption per se of a complainant's trade mark in a domain name does not create a presumption of bad faith for the purpose of the Policy or itself justify a finding of bad faith. The Policy makes it clear that legitimate uses are possible. ». Certes, le second panel n'était pas tenu par les conclusions de la première décision et devait analyser l'affaire de manière indépendante. On ne manquera néanmoins pas de relever que la présidente du second panel était également membre du premier panel. Il est étonnant que les positions soient alors si différentes alors qu'aucune dissidence n'avait été enregistrée au nom de ce membre commun dans la première décision³⁶.

Il semblerait que dans les nouveaux éléments de preuve apportés par la partie demanderesse il était démontré que le défendeur

36. Aux termes de l'article 12.4 des RRD, « [t]oute opinion dissidente doit accompagner la décision de la majorité ».

s'était affilié à l'un des mouvements concurrents de Scouts Canada. Aussi, il est possible qu'en plus de critiquer la demanderesse, le défendeur ait fait la promotion des activités d'un concurrent. Dans ce dernier cas, en effet, l'exception de critique ne devrait pouvoir immuniser le défendeur. Néanmoins, le panel ne semble pas s'être intéressé à ces nouveaux éléments factuels.

3. « BUSINESS.CA » – 2193165 ONTARIO v BUSINESS.CA, CIRA, 00284

Le 17 juin 2015, un panel unique de *Resolution Canada* a rendu une décision de transfert concernant le nom de domaine « business.ca ». Le litige trouvait son origine dans le non-transfert du nom de domaine par la partie défenderesse après qu'elle ait vendu son affaire à la demanderesse. La décision mérite qu'on s'y arrête, car, rendue par défaut, elle ordonne le transfert du nom de domaine en contradiction avec les règles et principes fondamentaux de la procédure de résolution de différends de l'ACEI, et les rappels qui avaient pu être faits ces dernières années par d'autres panels.

3.1 Faits

Business.ca opérait un site sous le nom de domaine éponyme enregistré le 23 septembre 2000. Le 23 mars 2004, la société avait par ailleurs enregistré la marque de commerce figurative business.ca auprès de l'OPIC.

Le 30 juin 2009, la société Business.ca a conclu un accord avec 2193165 Ontario aux termes duquel étaient cédés à cette dernière l'enregistrement de la marque figurative business.ca ainsi que le nom de domaine « business.ca ».

Si les registres de l'OPIC ont bien été mis à jour pour refléter le transfert de la marque business.ca, il s'avère que les données de la base WHOIS de l'ACEI n'ont pas été modifiées en faveur du nouveau titulaire et que Business.ca refuse également de transmettre à 2193165 Ontario les identifiants et mots de passe permettant d'accéder à l'espace de gestion du nom de domaine « business.ca ».

Lasse de 6 ans de tractations, 2193165 Ontario déposait le 16 avril 2015 une demande de transfert de nom de domaine sur la base de la PRD de l'ACEI.

3.2 Décision

Conformément à l'article 4.1 de la PRD, le panel s'est tout d'abord enquis de l'existence d'une marque antérieure avec laquelle le nom de domaine « business.ca » serait à même de créer une confusion. S'il est certain que l'adresse « business.ca » est similaire et de nature à prêter à confusion avec la marque business.ca, la question de la titularité de la marque pouvait poser problème.

En effet, à la date d'enregistrement du nom de domaine, la demanderesse n'était titulaire d'aucune marque similaire au nom de domaine. Néanmoins, le panel relève qu'elle a acquis la titulaire du droit de marque sur business.ca entre-temps. Elle apparaît ainsi être légitime à déposer une demande de transfert car, au moment de la demande, elle était titulaire d'un droit sur une marque avec laquelle le nom de domaine pouvait créer une confusion. La position du panel n'a ici rien d'étonnant. Il n'est pas nécessaire que la partie en demande ait été la titulaire du droit de marque au moment de l'enregistrement, mais il faut qu'elle le soit au moment du dépôt de la demande de transfert et le reste pour la durée de la procédure.

Par contre, il convient de rappeler que l'article 4.1 de la PRD demande à ce que le droit de marque sur lequel la demande est basée soit antérieur à l'enregistrement du nom de domaine. Il est très étonnant que, malgré l'absence de défense, le panel n'ait pas soulevé de lui-même ce point problématique. En effet, la marque business.ca a été enregistrée le 23 mars 2004, soit près de quatre ans après l'enregistrement du nom de domaine qui avait eu lieu le 23 septembre 2000. Or, en 2014, une situation similaire avait conduit un panel de trois arbitres à souligner que l'existence de la marque devait être considérée à la date de l'enregistrement du nom de domaine par le défendeur et qu'ainsi une marque enregistrée postérieurement au nom de domaine n'était pas recevable dans le cas de la PRD³⁷. Cette condition fondamentale de la PRD a encore été récemment rappelée dans la décision « cloudfare.ca »³⁸. En l'espèce, la marque business.ca est née de l'exploitation du nom de domaine éponyme par Business.ca, si elle a pu exister avant le 23 mars 2004 en tant que marque non enregistrée, elle n'a pu préexister à l'enregistrement du nom de domaine « business.ca ».

Concluant, malgré ce principe, à l'existence d'une marque pouvant ouvrir droit à une condition, le panel s'est ensuite attaché à découvrir si les conditions de mauvaise foi et d'absence d'intérêt

37. *ICE IP v CanWest Distributors*, CIRA, 00273 (« icewatch.ca », 25 novembre 2014).

38. *CloudFlare v Chandler*, CIRA, 00297 (« cloudfare.ca », 2 septembre 2015).

légitime étaient réunies. Le panel relève à ce sujet que la défenderesse avait effectivement cédé l'ensemble de ses droits sur la marque business.ca et le nom de domaine « business.ca » à la partie en demande. L'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment le fait de refuser au nouveau titulaire la prise de contrôle du nom de domaine en litige, mettait en lumière, selon le panel, la mauvaise foi patente de Business.ca dans la possession du nom de domaine en litige.

Sans nier la mauvaise foi de la défenderesse dans cette affaire, il convient de rappeler que les RRD et la PRD ne visent pas à contrôler la manière dont les noms de domaine sont utilisés, mais à prémunir les titulaires de marques des enregistrements abusifs. Aussi, l'existence de la mauvaise foi doit être analysée au moment de l'enregistrement et non au moment de la demande de transfert. Dernièrement encore, un panel rappelait dans la décision *ICE IP v CanWest Distributors* qu'il importe peu, aux termes de la PRD, que la possession soit devenue de mauvaise foi si le nom de domaine a été à l'origine enregistré de bonne foi³⁹.

On pourrait évidemment se demander le sens de la notion d'enregistrement dans les RRD et la PRD ; celle-ci n'y étant pas définie. Pourrait-on considérer que chaque renouvellement du nom de domaine serait en réalité à considérer comme un nouvel acte d'enregistrement au sens de la PRD ? Ainsi, dans le cas d'espèce discuté, la PRD aurait été applicable si la défenderesse avait renouvelé le nom de domaine « business.ca » entre la conclusion de l'accord et le dépôt de la demande de transfert. Néanmoins, il s'agit là d'une lecture par trop libérale qui ne trouve réellement d'appui ni dans la lettre ni dans l'esprit des RRD et de la PRD. En effet, les règles de l'ACEI ne semblent considérer que la prise de possession du nom de domaine par le défendeur⁴⁰, soit en étant la première personne à être titulaire de ce nom de domaine soit en l'acquérant auprès d'un tiers. Aussi, la date d'enregistrement doit donc s'entendre, aux fins d'application de l'article 4.1 de la PRD, de la date initiale à laquelle le défendeur a été inscrit au WHOIS comme titulaire du nom de domaine.

Au demeurant, le panel n'évoque à aucun moment la question d'un renouvellement du nom de domaine postérieur au transfert. Du reste, lors de l'étude de la condition du droit de marque, le panel

39. *ICE IP v CanWest Distributors*, CIRA, 00273 (« icewatch.ca », 25 novembre 2014). Voir Martin-Bariteau, *supra* note 12 aux pp 753-755.

40. *The Deck Store Inc v The Deck Store Ltd*, CIRA, 00261 (« thedeskstore.ca », 16 juin 2004) ; *ICE IP v CanWest Distributors*, CIRA, 00273 (« icewatch.ca », 25 novembre 2014).

souligne que si la partie demanderesse n'est pas titulaire du droit de marque sur BUSINESS.CA au moment de l'enregistrement par le défendeur, elle est bien titulaire au moment de la demande de transfert. Le panel semble bien comprendre la date d'enregistrement comme celle de l'inscription initiale, et non celle d'un quelconque renouvellement. Dès lors, la décision aurait dû conclure à l'absence de mauvaise foi dans l'enregistrement du nom de domaine par le défendeur puisqu'à la date de l'enregistrement, il était de toute bonne foi...

Concernant enfin la condition de l'absence d'intérêt légitime, le panel relève encore que la défenderesse, ayant cédé ses droits afférents au nom de domaine à une tierce partie, en l'occurrence la demanderesse 2193165 Ontario, celle-ci n'a plus d'intérêt légitime dans « business.ca ».

Contrairement à la conclusion sous la condition de mauvaise foi, cette analyse de l'intérêt légitime semble en adéquation avec la PRD. En effet, il faut rappeler qu'à la différence de l'article 4.1b), qui demande de démontrer la mauvaise foi au moment de l'enregistrement, l'article 4.1c) de la PRD ne semble pas nécessairement cantonner la considération de cet intérêt légitime au seul moment de l'enregistrement. Ainsi, l'intérêt légitime pourrait potentiellement être acquis ou perdu en cours d'exploitation d'un nom de domaine.

En contradiction avec les principes qui gouvernent à la résolution des litiges sur l'extension « .ca », le panel a néanmoins considéré que les conditions de l'article 4.1 de la PRD étaient réunies et a ainsi ordonné le transfert du nom de domaine « business.ca ». Rappelons en effet que l'article 4.1 de la PRD requiert que l'ensemble des conditions soit réuni pour procéder à un transfert et l'absence de l'une de celles-ci est censée entraîner le rejet de la demande de transfert.

3.3 Une décision à contre-courant

Si la décision du panel peut sembler empreinte de bon sens étant donné la mauvaise foi évidente de la partie en défense, elle laisse néanmoins perplexe face aux différents problèmes tels ceux que nous venons de relever. La décision nous apparaît en effet être en contradiction totale avec les règles de la PRD et des RDD, ainsi qu'avec les précédentes décisions rendues par des panels de l'ACEI pour des cas similaires. La décision aura déjà été largement critiquée dans les paragraphes précédents. Il s'agit là d'une décision qu'il faut considérer comme exceptionnelle qui ne s'inscrit absolument pas dans

l'interprétation des RRD et de la PRD réalisée antérieurement⁴¹ ou postérieurement⁴² par les différents panels de *Resolution Canada* et de BCICAC.

Le panel s'est notamment appuyé sur la décision *Canadadrugs.com v NC Britton Holdings*⁴³ qui avait accordé le transfert d'un nom de domaine au nouveau propriétaire du commerce. Néanmoins les faits étaient alors différents, puisque le nom de domaine en litige, « canadadrugs.ca », avait été enregistré postérieurement au transfert des marques et du nom de domaine « canadadrugs.com ». Il y avait donc eu une mauvaise foi au moment de l'enregistrement du nom de domaine en « .ca ».

À l'inverse, l'affaire commentée est similaire à celle qui avait donné lieu à la décision *ICE IP v CanWest Distributors*⁴⁴ en 2014. L'affaire opposait un fabricant et son ancien distributeur au Canada qui refusait de lui rendre le contrôle du nom de domaine « ice-watch.ca » reprenant la marque ice watch du fabricant. Le panel avait refusé le transfert au motif qu'au moment de l'enregistrement le distributeur avait agi de bonne foi puisqu'il était bien distributeur. Le panel avait encore relevé que le litige en question, reposant en réalité sur le non-respect de conditions contractuelles entre les parties, ne relevait pas de la PRD mais des juridictions de droit commun ou des dispositions arbitrales générales prévues à la convention.

Cette affaire présentait une situation identique puisqu'il s'agissait du non-respect de stipulations contractuelles entre les parties ; les faits litigieux ne relevaient donc pas de la PRD. Le panel, n'ayant pas juridiction, aurait dû rejeter la demande de transfert et renvoyer les parties devant un tribunal de droit commun.

On pourra évidemment argüer que les RRD et la PRD ne sont pas adaptées aux besoins des titulaires de marques et devraient également inclure dans leur champ d'application ce type de détention malhonnête d'un nom de domaine. On a d'ailleurs pu assister à certaines lectures très libérales des termes de la PRD pour accueillir de nouvelles demandes de transfert sur la base de nom de personne⁴⁵ ou

41. Voir notamment *Urban Sawing & Scanning v Canadian Travelers Mobile*, CIRA, 00279 («urbansawing.ca», 20 avril 2015).

42. Voir notamment *CloudFlare v Dave Chandler*, CIRA, 00297 (« cloudfare.ca », 2 septembre 2015).

43. CIRA, 00028 (« canadadrugs.ca », 7 avril 2005).

44. CIRA, 00273 (« icewatch.ca », 25 novembre 2014).

45. *Wallace Thompson v Scott Hannah*, CIRA, 00252 (17 mars 2014) ; *Ahmadi v Hannah*, CIRA, 00253 (17 mars 2014).

de gouvernement, d'agences ou ministère⁴⁶. Néanmoins, pour l'heure et à défaut d'une modification du sens de la PRD, les procédures de transfert de l'ACEI ne devraient pouvoir concerner que des faits entourant l'enregistrement d'un nom de domaine et non des pratiques qui apparaissent durant la vie du nom de domaine.

Dans tous les cas, les panels de l'ACEI ne sont pas des tribunaux arbitraux généraux et ne doivent analyser les faits qu'au regard des termes de la RRD et de la PRD. Dans le cas d'espèce, au niveau de la question de l'intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine, on aurait pu relever le caractère particulier du nom de domaine. En effet, il est constitué d'un terme courant de la langue anglaise. Dernièrement, un panel a refusé le transfert d'un nom de domaine, l'enregistrement apparaissant être de mauvaise foi puisque celui-ci n'était constitué simplement que d'un terme de la langue française et que la PRD n'avait pas vocation de permettre la réservation de mots courants de l'une des langues officielles du Canada⁴⁷.

4. « TOUS.CA » – S. TOUS, S.L. v GNANAVANNAN RATNASABAPATHI, CIRA, 00302

Dans une décision du 24 septembre 2015, un panel unique du BCICAC a refusé à la maison de bijouterie et maroquinerie S. Tous, S.L. le transfert du nom de domaine « tous.ca ». La décision est d'intérêt à deux égards. Il semble que cela soit la première fois qu'une décision de rejet est rendue par un panel unique, statuant par défaut, et alors que la demanderesse s'était *a priori* acquittée de la preuve requise par l'article 4.1 de la PRD. Ensuite, la décision met en lumière la question des noms de domaine constitués d'un mot de l'une des langues officielles du Canada.

4.1 Faits

La demanderesse est la maison espagnole S. Tous, S.L. qui commercialise, depuis 1920, ses produits sous la marque tous. Créée en Espagne, l'entreprise est aujourd'hui présente dans le monde entier, et notamment au Canada depuis le 5 avril 2005. L'OPIC a procédé à l'enregistrement de la marque enregistrée canadienne tous au bénéfice de la maison S. Tous, S.L. le 10 octobre 2006.

46. *Government of Canada v Bedford*, CIRA, 00011 (« governmentofcanada.ca » et 9 autres, 27 mai 2003).

47. *S. Tous, S.L. v Ratnasabapathi*, CIRA, 00302 (« tous.ca », 24 septembre 2015).

Peu après l'arrivée au Canada de S. Tous, S.L., Gnanavannan Ratnasabapathi a enregistré, le 5 janvier 2006, le nom de domaine « tous.ca » puis y a placé un service de publicité par liens commerciaux. Quelque dix ans plus tard, la demanderesse s'est émue de ce que certains de ces liens dirigent vers plusieurs de ses concurrents.

Souhaitant récupérer le contrôle du nom de domaine, S. Tous, S.L. a déposé, le 12 juin 2015, une demande de transfert sur la base de la PRD. Le titulaire du nom de domaine n'a pas fourni de réponse.

4.2 Décision

Comme toujours, le panel avait à étudier l'affaire au regard des conditions cumulatives de l'article 4.1 de la PRD. En l'absence de réponse du défendeur, la décision semblait connue d'avance. En effet, malgré une marque de commerce enregistrée acquise postérieurement au nom de domaine en litige, le panel a été satisfait de la preuve apportée par S. Tous, S.L. qu'elle bénéficiait à la date de l'enregistrement du nom de domaine par le défendeur d'un droit sur la marque tous au Canada. Le nom de domaine étant identique à la marque, il répondait également à la condition d'un risque de confusion. De plus, comme le souligne d'ailleurs le panel, il est habituel de retenir une mauvaise foi dans l'enregistrement et une absence d'intérêt légitime lorsque le nom de domaine, pointant sur un site ne contenant que des publicités, a pour but de bénéficier du trafic associé à la marque. Le panel a néanmoins décidé de suivre une autre avenue.

La décision souligne que, si la demanderesse est bien titulaire de la marque tous, celle-ci est une marque bien particulière, car portant sur un terme commun très employé en français, l'une des deux langues officielles du Canada. Si S. Tous, S.L. a pu obtenir un droit de marque pour certains produits ou services du fait d'une distinctivité acquise, le panel dit ne pas être prêt à octroyer à un titulaire un droit exclusif sur des mots communs de l'une des deux langues officielles du Canada. Aussi, l'emploi d'un terme si générique de la langue française que « tous » constitue un intérêt légitime qui empêche de reconnaître un enregistrement de mauvaise foi.

Le panel refuse même de prendre en compte le passé de cybersquattage du défendeur au motif qu'avoir un tel passé n'implique pas d'avoir nécessairement enregistré de mauvaise foi tous les noms

de domaine en sa possession⁴⁸. Conformément l'article 4.1 *in fine* de la PRD, l'existence d'un intérêt légitime apparaît supérieure à l'existence d'une éventuelle mauvaise foi.

Malgré la réunion des conditions de confusion avec une marque préexistante et d'apparence de mauvaise foi dans l'enregistrement, le panel conclut au refus du transfert du nom de domaine « tous.ca » en raison d'un intérêt légitime du défendeur à enregistrer sur l'extension « .ca » des termes communs de l'une des deux langues officielles du Canada.

4.3 Un nouveau cas d'intérêt légitime

Bien qu'elle ne le formule pas ainsi, la décision met en évidence un nouveau cas d'intérêt légitime : l'emploi d'un terme courant dans l'une des deux langues officielles du Canada.

Si la PRD prévoit le cas des noms de domaine qui peuvent être descriptifs des produits ou services couverts par la marque ou qui sont génériques dans l'une des langues officielles du Canada, elle ne prévoyait pas le cas du nom de domaine ne comprenant qu'un simple mot usuel de l'une des deux langues. Cette décision vient ainsi rappeler que la liste des cas d'intérêt légitimes visés à l'article 3.4 de la PRD qui peuvent faire échec à une demande de transfert au titre de l'article 4.1 *in fine* de la PRD n'est pas exhaustive. Tout en soulignant la fragilité des marques reposant uniquement sur un terme générique, la décision nous apparaît respecter la *ratione* de l'article 3.4 de la PRD.

Il est intéressant de noter que le panel nuance *in fine* son analyse en précisant que la décision aurait pu être différente si l'affaire avait concerné une marque de plus grande renommée. Il n'est cependant point nécessaire à S. Tous, S.L. de se préparer à une nouvelle plainte en arguant d'une forte distinctivité acquise de la marque tous. En effet, le défendeur a manqué de procéder au renouvellement de son enregistrement le 5 janvier 2016 et, depuis cette date, celui-ci a expiré. Le site litigieux n'est plus disponible. Le nom de domaine, actuellement en statut « redemption », sera ainsi prochainement de nouveau disponible à l'enregistrement.

48. Notons toutefois qu'une telle pratique aura habituellement tendance à renforcer la découverte d'une mauvaise foi dans l'enregistrement d'un nom de domaine. Voir dernièrement *Meguiar v Interex Corporate*, CIRA, 00278 (« meguiars.ca », 9 mars 2015) et *Citizens of Humanity v Molesky*, CIRA, 00282 (« citizensofhumanity.ca », 1^{er} mars 2015).

5. « COLISSIMO.QUEBEC » – LA POSTE SA v TEMBEL, WIPO, D2015-1061

Le 11 août 2015, dans une décision rendue par défaut, un panel du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est venu accorder le transfert du nom de domaine « colissimo.quebec » à la société française La Poste SA.

La présente décision présente surtout un intérêt, car elle est l'une des deux premières concernant l'extension « .quebec ». Si les deux affaires⁴⁹ tant dans les faits que dans leurs issues n'ont rien de surprenant, cette seconde décision vient rappeler qu'à la différence du « .ca », le « .quebec » est une extension générique internationale sur laquelle des titulaires de marque sans lien avec le Québec ou le Canada semblent pouvoir faire valoir leurs droits par la procédure UDRP.

5.1 Faits

La partie demanderesse est La Poste SA, l'ancienne société nationale de services postaux de France. Celle-ci opère depuis fort longtemps un service de livraison de colis dans le monde entier sous la marque colissimo, enregistrée en France depuis le 4 avril 1989 et pour l'Union européenne depuis le 4 juillet 2000. La demanderesse opère son service sur Internet depuis l'adresse « colissimo.fr » et a également enregistré sa marque sous différentes extensions, dont « .com », « .net » ou « .org ».

Le nom de domaine « colissimo.quebec » a, quant à lui, été enregistré le 25 novembre 2014 par Alex Tembel, domicilié à Laval, Québec. Depuis cette date, le nom de domaine affiche des publicités et un message proposant sa vente.

Le 19 juin 2015, La Poste SA a déposé une demande de transfert du nom de domaine « colissimo.quebec » sur la base de l'UDRP auprès du *Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI*.

5.2 Décision

Très similaire à l'article 4.1 de la PRD, l'article 4a) de l'UDRP précise qu'en cas de litige sur un nom de domaine le demandeur à une procédure de transfert devra démontrer que :

49. La première décision est *Vidéotron c Roy*, WIPO, D2015-1022 (« centrevideotron.quebec », 4 août 2015).

- i. le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle il a des droits ; et
- ii. que le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine ; et
- iii. que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En l'espèce, la première condition nécessaire d'ouverture d'un droit était remplie, le nom de domaine en litige étant identique à la marque enregistrée colissimo dont la partie demanderesse est titulaire.

Le panel relève ensuite que le nom de domaine ne semble pas être utilisé à des fins de critique non commerciale ou encore que le titulaire de l'enregistrement n'a aucun lien avec la partie demanderesse ou ses services et qu'il ne semble pas non plus connu sous ce nom. À défaut d'éléments contraires apportés par la partie en défense, le panel en conclut à l'absence d'intérêt légitime.

Enfin, le panel considère l'enregistrement comme étant réalisé de mauvaise foi en vue de porter atteinte aux activités de la demanderesse, la marque étant particulièrement connue et celui-ci ayant pointé le nom de domaine sur de la publicité et des liens rémunérés. Au surplus, le panel relève que le défendeur a enregistré plus de 1 500 noms de domaine. Il semble donc être dans le commerce des noms de domaine et au fait des règles relatives à la protection des marques de commerce.

La Poste SA ayant démontré la réunion des trois conditions de l'article 4a), le panel décide de lui accorder le transfert du nom de domaine « colissimo.quebec ».

5.3 Cas des nouvelles extensions internationales communautaires

Cette décision vient opérer un rappel d'importance pour les titulaires de droits sur des marques canadiennes : l'extension « .quebec » est *juridiquement* une extension générique internationale et non une extension géographique. À la différence de l'extension « .ca » qui offre une position privilégiée aux titulaires d'une marque canadienne avec la PRD, l'UDRP les met sur un pied d'égalité par rapport aux titulaires à l'échelle du globe. Les titulaires étrangers de marque pourraient ainsi venir réclamer le transfert, sur la base de l'UDRP,

de noms de domaine comprenant cette marque sans être présents au Canada et sans avoir exploité ladite marque sur le sol canadien.

On sait bien qu'à l'échelle du globe il y a un certain nombre de marques identiques, souvent pour des produits ou services similaires, mais sur des marchés géographiques distincts. Si les entreprises québécoises ne sont pas diligentes dans la réservation de leur marque sur la nouvelle extension ou leur défense contre le cybersquattage, elles pourraient ainsi se retrouver bloquées par une marque étrangère, sans que la procédure *UDRP* ne leur soit du moindre secours.

Certes, la décision doit être mise en regard avec l'article 2.1 de la *Politique d'enregistrement de PointQuébec* stipulant que :

Pour enregistrer, renouveler ou accepter le transfert d'un nom de domaine .QUEBEC, Vous devez être une personne physique ou une personne morale ayant un lien avec la communauté québécoise. Ce lien signifie que Vous, comme Titulaire d'un nom de domaine, devez être en mesure de démontrer un lien ou un intérêt raisonnable envers la communauté au moment de l'enregistrement et tout au long de sa durée de vie utile.

Ainsi, une société étrangère ne semble pas pouvoir venir directement enregistrer des noms de domaine similaires ou identiques à des marques canadiennes.

On peut se demander si la décision « colissimo.quebec » n'entre d'ailleurs pas en conflit avec cette règle d'enregistrement du « .quebec ». Certes, l'article 5.2 de la *Politique d'enregistrement de PointQuébec* stipule que cet opérateur du registre ne peut garantir l'utilisation d'un nom de domaine qui serait transféré selon une décision *UDRP* ou celle d'un tribunal ou autorité compétents. Néanmoins, à l'issue de la procédure de transfert, c'est une société française sans lien *direct* avec la communauté québécoise (ou du moins qui n'offre pas directement ses services au Québec) qui est devenue titulaire du nom de domaine, en contradiction avec l'article 2.1 et la spécification n° 12 de l'accord de délégation du « .quebec » par l'ICANN, qui réserve le « .quebec » à la communauté québécoise.

Il nous semble que, dans le cas d'une extension certes internationale mais communautaire comme le « .quebec », le panel se doit de lire l'*UDRP* à la lumière des principes déterminés par l'ICANN dans la délégation de l'extension, et notamment quant aux éventuels ayants droit sur les extensions communautaires. En l'espèce, il est fort probable que, en cas de contrôle par *PointQuébec*, La Poste SA perde

le bénéfice de son enregistrement en vertu des articles 2.1 et 2.2 de la politique d'enregistrement de cet opérateur du registre.

6. REMARQUES CONCLUSIVES

On rappellera au lecteur que les éléments de l'article 4.1 de la PRD sont cumulatifs et qu'il faut s'assurer de bien apporter des éléments de preuve pour chacun d'eux – ne serait-ce qu'un commencement – concernant l'absence d'intérêt légitime. À défaut, la demande de transfert sera rejetée. On aura eu confirmation avec l'affaire « *scoutscanada.ca* » que le demandeur malheureux en raison de lacunes au niveau de la preuve pourra néanmoins resoumettre sa demande. Cela entraîne par contre de nouveaux frais qui auraient pu être évités en constituant de manière appropriée le dossier de première plainte.

L'année 2015 nous aura une nouvelle fois montré que les titulaires de marque ne sont pas les seuls à avoir des difficultés avec l'article 4.1 de la PRD. En effet, les panels semblent toujours en peine avec ce caractère *cumulatif* des éléments à réunir pour justifier un transfert et la règle selon laquelle il convient de rejeter une demande de transfert dès lors qu'une seule des conditions n'est pas remplie sans qu'il soit nécessaire d'étudier l'existence des autres éléments. *A contrario*, le panel est dans l'obligation d'étudier l'ensemble des conditions et ne doit pas s'arrêter à la simple découverte d'un nom de domaine créant de la confusion avec une marque antérieure ou à un cas d'enregistrement de mauvaise foi. En particulier, il faut rappeler que l'article 4.1 précise *in fine* que même en cas d'un enregistrement de mauvaise foi au sens de l'article 3.5, l'existence d'un intérêt légitime devra nécessairement faire échec à la demande de transfert. Si cette règle semble avoir été oubliée dans la seconde décision concernant « *scoutscanada.ca* » et dans la décision « *business.ca* », elle aura pourtant été rappelée avec force dans la décision « *tous.ca* ».

Enfin, si la décision « *business.ca* » a étonné, il convient de rappeler que les panels de la procédure de résolution des différends de l'ACEI ne sont compétents qu'à l'égard de l'enregistrement de noms de domaine⁵⁰. L'article 13.2 des RRD donne d'ailleurs au panel le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou mettre fin à la procédure, en cas de concurrence de forum ou de défaut de compétence ; ce qu'aurait dû faire le panel dans l'affaire « *business.ca* ». Il ne s'agit point d'un cas d'école puisque, le 29 juin 2015, un panel a mis fin à une procédure sur la base de cet article dans l'affaire *Canadian Standard Association v*

50. *ICE IP v CanWest Distributors*, CIRA, 00273 (« *icewatch.ca* », 25 novembre 2014).

*PS Knight*⁵¹, concernant le nom de domaine critique « restorecsa.ca », pour laquelle une procédure avait également été entamée devant la Cour fédérale. Le panel a estimé que la Cour fédérale était un bien meilleur forum pour traiter de l'affaire, y compris le litige afférent au nom de domaine « restorecsa.ca ». Du reste, en l'état de la PRD et même suite à la décision « scoutscanada.ca », la demande de transfert aurait été refusée.

Certes, la Cour fédérale aura elle aussi apporté son lot de surprises en cette année 2015. On ne manquera pas de relever l'énigmatique décision du juge Hughes indiquant dans l'affaire *Burn BC Arts* que la Cour fédérale « peut interdire de continuer à utiliser certains noms de domaine et restreindre leur transfert à d'autres, mais, selon [lui], la Cour n'est pas compétente pour exiger leur transfert aux demandeurs »⁵². Néanmoins, dans l'affaire *RE/MAX v PM Branding*⁵³, le juge Annis a pu ordonner un tel transfert de nom de domaine. Cette dernière décision pourra également surprendre, car le transfert des noms de domaine « ballonbrand.com » et « ballonbrandusa.com » a été ordonné au regard des marques figuratives remax comprenant le dessin d'un ballon... des marques qui, à première vue, n'auraient pas permis un transfert sur la base de la PRD.

51. CIRA, 00285 (« restorecsa.ca », 29 juin 2015).

52. *Decommodification c Burn BC Arts Cooperative*, 2015 CF 42 au para 13.

53. *RE/MAX c PM Branding*, 2015 CanLII 87089 (CF).