

Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2016

Florian Martin-Bariteau*

1. INTRODUCTION	579
1.1 Année 2016 des extensions canadiennes	579
1.2 Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine	580
1.3 Décisions discutées	584
2. « MOBILEMINI.CA » – <i>MOBILE MINI v ARLENE WYENBERG</i> , CIRA, 00309	585
2.1 Faits	585
2.2 Décision	585
2.3 Protection des termes descriptifs	587
3. « COULISSE.CA » – <i>COULISSE BV v DIANE DUPLESSIS</i> , CIRA, 00324	587
3.1 Faits	588
3.2 Décision	588

© Florian Martin-Bariteau, 2017.

* LL.D. Professeur adjoint, Section de common law, Faculté de droit et directeur, Centre de recherche en droit, technologie et société, Université d'Ottawa. L'auteur remercie Nicolas Karsenti pour son aide dans les recherches ayant mené à la rédaction de cette chronique. Les choix, erreurs et omissions restent de la responsabilité de l'auteur.

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

3.3	Protection des sites inactifs et des mots courants.	589
4.	« MANULIFEDENIAL.CA » – <i>THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY v JAN FISHMAN</i> , CIRA, 00313.	590
4.1	Faits.	591
4.2	Décision.	592
4.3	Confusion autour de la protection de la critique de marque.	593
5.	« MANULIFE-DENIAL.CA » – <i>THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY v JAN FISHMAN</i> , CIRA, 00321.	595
5.1	Faits.	595
5.2	Décision.	596
5.3	Critique de marque protégée au titre de l'absence de confusion.	597
6.	« AMECO.CA » – <i>FLUOR CORPORATION v NAMESHIELD INC</i> , CIRA, 00317.	598
6.1	Faits.	599
6.2	Décision.	599
6.3	Rappel procédural d'intérêt.	600
7.	REMARQUES CONCLUSIVES.	601

1. INTRODUCTION

1.1 Année 2016 des extensions canadiennes

Une nouvelle fois, le Canada n'a connu que peu de litiges concernant des noms de domaine en « .ca », que ce soit sous la procédure de règlement des différends¹ de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) ou devant les tribunaux canadiens, alors même qu'il y a aujourd'hui plus de 2,6 millions de noms de domaine enregistrés sous l'extension nationale. Alors que l'extension « .ca » ne cesse d'accueillir de nouveaux domaines et de nouveaux utilisateurs, le volume de décisions rendues par les deux fournisseurs de résolutions de différends accrédités par l'ACEI reste constant, voire en légère baisse avec seulement 25 décisions rendues en 2016. Contrairement à l'habitude, ce sont les panels du British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) qui ont le plus souvent statué avec 17 décisions, alors que les panels de Resolution Canada n'ont connu que huit des litiges. Néanmoins, comme il est de coutume, les décisions de transfert sont majoritaires puisque seulement six plaintes ont été rejetées par les panels d'arbitrage.

L'extension « .quebec » n'a pas non plus donné lieu à de nombreuses décisions. La Chambre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle² n'a en effet été saisie que de trois litiges, deux desquels ont été classés. La proportion reste néanmoins plus importante que pour le « .ca », car l'extension « .quebec » peine à décoller et ne semble compter aujourd'hui qu'une douzaine de milliers de noms de domaine enregistrés. De la même

1. Voir *infra* section 1.2 pour le détail de cette procédure.

2. L'extension « .quebec » est juridiquement une extension générique soumise à l'*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (<<https://www.icann.org/udrp>>) et à l'*Uniform Rapid Suspension System* (<<https://www.icann.org/en/resources/compliance/urs>>) de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Les critères d'obtention d'un transfert sont très similaires entre les deux procédures. Voir à ce sujet Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2015 », (2016) 28:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 503 aux pp 526-527 [Martin-Bariteau 2016].

manière, les tribunaux canadiens n'ont rendu en 2016 que quatre décisions portant sur des noms de domaine, toutes extensions confondues.

Enfin, les extensions « .ca » et « .quebec » sont toujours les seules à afficher un rattachement canadien. En effet, malgré l'appel de l'ACEI en 2015³, il semble que les villes et territoires canadiens n'aient toujours pas cédé à la folie des nouvelles extensions de nom de domaine personnalisées. Si un certain nombre de candidatures canadiennes à la délégation de nouvelles extensions sont actuellement étudiées ou ont pu être approuvées par l'ICANN, aucune n'est liée à une ville ou un territoire – à l'exception du « .quebec ». À la différence de New York City, Boston, Berlin ou Paris, les « .ottawa », « .mtl » ou « .toronto » ne semblent pas prêts de faire leur apparition !

1.2 Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine

Les *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*⁴ (RRD) et les principes de la *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*⁵ (PRD) de l'ACEI organisent une procédure de règlement des différends pour tous les litiges portant sur l'atteinte à un droit de marque par nom de domaine enregistré sur l'extension canadienne.

Aux termes des RRD, un titulaire de droit de marque qui estime que l'enregistrement d'un nom de domaine porte atteinte à son droit de marque peut demander à un panel de trois experts⁶ 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 seul arbitre⁷. Les frais d'arbitrage étant à la charge du demandeur, il s'agit d'une opportunité financièrement intéressante. Le fournisseur peut d'ailleurs subordonner la constitution du panel au paiement

3. 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>>.

4. ACEI, *Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, version 1.5, 28 juillet 2014 [RRD], en ligne : <https://acei.ca/sites/default/files/public/policy/cdrprules_-_fr.pdf>.

5. ACEI, *Politique en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, version 1.3, 22 août 2011 [PRD], en ligne : <https://acei.ca/sites/default/files/public/policy/cdrppolicy_-_fr.pdf>.

6. RRD, art 6.4.

7. *Ibid*, art 6.5.

desdits frais⁸. En cas de non-paiement dans un délai de cinq jours⁹, le fournisseur pourra mettre fin à la procédure, sans remboursement des éventuels frais déjà versés¹⁰.

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 enregistrement¹¹, 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.

Tout comme la notion de « marque », les notions de « mauvaise foi » et d'« intérêt légitime » apparaissent comme des notions autonomes et doivent se comprendre selon les propres termes de l'article 3 de la PRD. Le panel pourra ainsi 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

8. *Ibid*, art 6.4 et 6.6.

9. *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.

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

11. 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 Scott Hannah*, CIRA, 00252 (« wallacethompson.ca », 17 mars 2014) et *Giula F. Ahmadi v Scott 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 et ss [Martin-Bariteau 2015].

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 endroit¹².

On pourra néanmoins faire échec à une demande de transfert en cas d'intérêt légitime dans l'enregistrement du nom de domaine en litige. Aux termes de l'article 3.4 de la PRD, le panel est invité à retenir une telle défense 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

12. PRD, art 3.5.

- 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 établissement¹³.

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 finalités. Ainsi, dans la décision « tous.ca »¹⁴ rendue en 2015, un panel avait mis en évidence un nouveau cas d'intérêt légitime dont il s'était saisi d'office.

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 très rare ; mais la règle décourage très certainement les plaintes de

13. PRD, art 3.4.

14. *S. Tous v Ganavannan Ratnasabapathi*, CIRA, 00302 (« tous.ca », 24 septembre 2015) [« tous.ca »].

mauvaise foi et permet d'éviter les attaques sur les noms de domaine comme peuvent en connaître les extensions génériques.

Comme nous l'avons précédemment souligné¹⁵, le faible volume de litige sous l'extension « .ca » peut s'expliquer par l'éventualité de cette condamnation pour procédure abusive. De même, les contrôles mis en place à l'enregistrement et l'exigence d'une présence canadienne pour pouvoir procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine ou tenter une procédure de règlement de conflit peuvent encore expliquer ces chiffres.

1.3 Décisions discutées

Comme le veut l'exercice, nous avons sélectionné cinq décisions rendues en 2016 qui présentent, selon nous, un intérêt quant à l'interprétation des principes de la PRD ou au sujet de formalités procédurales. Malgré le faible nombre de litiges, les décisions d'intérêt étaient une nouvelle fois nombreuses. La sélection aura été difficile et nous avons décidé cette année de privilégier l'étude de décisions rendues par les panels d'arbitrages de l'ACEI.

Dans un premier temps, nous commenterons les décisions « mobilemini.ca » (décision 1) et « coulisse.ca » (décision 2) qui sont venues poursuivre la discussion autour de la protection des marques composées de mots communs qui fut initiée l'année dernière¹⁶.

Ensuite, nous nous intéressons aux décisions *Manulife* qui ont vu s'opposer la compagnie d'assurance à un avocat représentant des clients mécontents et ayant notamment enregistré les noms de domaine « manulifedenial.ca » (décision 3) et « manulife-denial.ca » (décision 4) pour la promotion de sa pratique. Ces décisions, quelque peu contradictoires, viennent mettre une nouvelle fois en lumière les problèmes d'interprétation de la PRD en matière de liberté d'expression et de critique de marque, parfois en opposition à celles des tribunaux de droit commun.

Enfin, nous terminerons par la présentation de la décision « ameco.ca » qui vient faire un rappel procédural quant aux parties éligibles à présenter des plaintes aux termes de la PRD (décision 5). Si la question est rarement abordée par les panels de l'ACEI, cette problématique aura été analysée dans plus de cinq décisions en 2016 en faisant un des points procéduraux les plus discutés de cette année 2016.

15. Martin-Bariteau 2016, *supra* note 2 à la p 506.

16. *Ibid*, nos commentaires aux p 523 et ss.

2. « MOBILEMINI.CA » – *MOBILE MINI v ARLENE WYENBERG, CIRA, 00309*

Dans une décision du 22 avril 2016, un « panel » unique de Resolution Canada a refusé à la société Mobile Mini Inc. le transfert du nom de domaine « mobilemini.ca ». Si les décisions de rejet sont rares en matière de PRD, elles le sont encore plus par un panel unique. En dehors de cette « rareté statistique », la décision est du plus grand intérêt, car elle vient souligner la difficulté de protection des marques composées de mots courants des langues officielles.

2.1 Faits

La demanderesse était la société américaine Mobile Mini Inc. qui commercialise des conteneurs d'entreposage et de transports de marchandises sous la marque éponyme depuis 1983 aux États-Unis et depuis 1990 au Canada. Elle est par ailleurs titulaire de l'enregistrement canadien de la marque MOBILE MINI depuis 1992.

En 2006, la défenderesse Arlene Wyenberg a enregistré le nom de domaine « mobilemini.ca » puis y a affiché des photos de personnes avec des téléphones cellulaires devant des conteneurs d'entreposage et plusieurs liens publicitaires vers des sites de vente de téléphones cellulaires ou de produits et services reliés.

Quelque dix années plus tard, Mobile Mini Inc. s'est inquiétée de cette présence numérique et a saisi Resolution Canada d'une demande de transfert de nom de domaine sur la base de la PRD. La titulaire du nom de domaine n'ayant pas répondu à la plainte, la demanderesse a opté pour que la demande soit traitée par un « panel » unique.

2.2 Décision

Comme toujours, malgré l'absence de défense, le panel se devait de procéder à l'analyse des faits au regard des critères de l'article 4.1 de la PRD. La demanderesse ayant fait la preuve de ses droits dans la marque MOBILE MINI à la date d'enregistrement et le nom de domaine objet du litige reprenant la marque à l'identique, le panel considéra, à juste titre, que le premier critère du risque de confusion était rempli. Les « panels » uniques ont plutôt pour habitude d'alors retenir automatiquement un enregistrement de mauvaise foi et une absence d'intérêt légitime lorsque le nom de domaine héberge uniquement des offres publicitaires et avait pour but de générer du

trafic autour de la marque de la partie demanderesse. Néanmoins, le panel se refuse ici à tout raccourci.

Le panel rappelle que « [t]he adoption per se of a complainant's trade mark in a domain name does not create a presumption of bad faith for the purposes of the Policy, or itself or justify a finding of bad faith. » Il considère ainsi que la personne de la défenderesse et ses possibles liens avec une société concurrente ne sont pas suffisants pour remplir la condition de mauvaise foi. À juste titre, il rappelle qu'il convient d'analyser la raison et le contexte de l'enregistrement du nom de domaine.

La décision relève ainsi que le site disponible sous le nom de domaine « mobilemini.ca » ne reprend pas le graphisme de la marque et que les photographies sur la page présentent principalement des téléphones cellulaires. Si le fait d'apercevoir des conteneurs d'entreposage en arrière-plan des photographies peut être troublant, le panel considère que cela n'est pas de nature à constituer, en soi, un acte de mauvaise foi par la promotion de produits concurrents. La décision souligne encore que les liens publicitaires pointent vers des sites de vente de téléphones cellulaires et de produits et services reliés... qui ne sauraient être reliés, même vaguement, aux activités de la demanderesse. Le panel considère que l'enregistrement du nom de domaine « mobilemini.ca » pour afficher des photographies de petits téléphones et promouvoir des sites vendant de tels produits n'était qu'une opportunité commerciale. Durant les dix années de coexistence, aucune preuve n'est faite d'un acte de concurrence envers la demanderesse.

Le panel relève encore que l'article 3.4 de la PRD protège particulièrement certains cas d'enregistrements légitimes dont les noms de domaine qui sont descriptifs en français ou en anglais des produits ou services présentés sous le nom de domaine. Or, en l'espèce, les termes « mobile » et « mini » composant le nom de domaine litigieux sont des mots courants de la langue anglaise pour décrire de petits téléphones cellulaires. Dès lors, le panel considère que la défenderesse avait un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine « mobilemini.ca » pour de tels produits et services.

Ainsi, malgré la reprise à l'identique de la marque, la demande de transfert est refusée en raison de l'utilisation possible par la défenderesse des termes « Mobile Mini », mots courants de la langue anglaise, à titre descriptif.

Il reste néanmoins intéressant de noter qu'au moment du dépôt de la plainte, la page publicitaire a été remplacée par une simple

page blanche et, qu'à l'hiver 2016, ledit nom de domaine redirigeait dorénavant vers le site officiel de la demanderesse.

2.3 Protection des termes descriptifs

La décision vient nous rappeler la fragilité de la protection des marques composées de mots communs en matière de droit des noms de domaine. À la différence des marques de commerce, les noms de domaine ne sont pas analysés au regard de certains produits ou services. Si une marque peut apparaître très distinctive dans un secteur d'activité, les termes de celle-ci peuvent être descriptifs et banals pour une autre industrie. Cette évidence est d'importance en matière de nom de domaine, comme l'a une nouvelle fois expliqué le panel dans cette décision.

En l'espèce, si les termes « Mobile Mini » peuvent être distinctifs dans l'industrie des conteneurs d'entreposage, les deux mots ne sont en rien distinctifs dans d'autres domaines, comme celui des téléphones cellulaires. Or, le nom de domaine a été utilisé en lien avec des téléphones cellulaires. Le panel a ainsi très justement considéré que le nom de domaine était utilisé à des fins descriptives, ce qui, au sens de l'article 3.4b)(i) de la PRD, constitue un intérêt légitime.

On pourra se féliciter que le panel ait, de lui même, soulevé la particularité du nom de domaine en litige. Bien que les fondements de la solution ne soient pas identiques, on ne manquera pas de souligner les liens entre cette décision et celle rendue l'année dernière au sujet du nom de domaine « tous.ca »¹⁷. Selon une logique relativement similaire, le panel avait découvert un nouveau cas d'intérêt légitime pour les mots communs des langues officielles¹⁸. Il est à noter qu'une troisième décision a abordé cette question quelques mois plus tard en octobre 2016¹⁹.

3. « COULISSE.CA » – *COULISSE BV v DIANE DUPLESSIS*, CIRA, 00324

Le 20 octobre 2016, un « panel » unique de BCICAC a refusé le transfert du nom de domaine « coulisse.ca » à la société Coulisse BV. Si la décision présente un intérêt quant à la question de la condition de l'enregistrement de mauvaise foi et des pages d'attente de site

17. « tous.ca », *supra* note 14.

18. Martin-Bariteau 2016, *supra* note 2 aux pp 524 et ss.

19. *Coulisse BV v Diane Duplessis*, CIRA, 00324 (« coulisse.ca », 20 oct. 2016). Voir nos développements, *infra*, section 3.

Internet, fondement du rejet de la plainte, elle retient encore notre attention sur la question de la protection des mots courants des langues officielles sous l'extension canadienne.

3.1 Faits

La demanderesse Coulisse BV commercialise des décorations, des rideaux et d'autres accessoires pour différents types de fenêtres depuis 1992. Elle bénéficie de la marque de commerce enregistrée COULISSE depuis le 27 février 2015 et exploite ladite marque au Canada depuis au moins le 31 décembre 2007.

Le 30 septembre 2008, la défenderesse, Diane Duplessis, a enregistré le nom de domaine « coulisse.ca », mais n'en a pas fait d'usage à proprement parler. Ainsi, à défaut d'y avoir configuré une page personnalisée, le serveur affiche depuis lors une page d'attente par défaut de son hébergeur indiquant au public « future home of something quite cool » et invitant l'administratrice du site à se connecter à la console d'administration du serveur pour y configurer son site Internet.

Souhaitant obtenir le contrôle du nom de domaine reprenant sa marque sous l'extension « .ca », Coulisse BV a déposé, le 2 septembre 2016, une demande de transfert sur la base de la PRD. La titulaire du nom de domaine n'ayant pas donné suite à la plainte, la demanderesse a demandé à un « panel » unique de BCICCA de statuer sur la demande.

3.2 Décision

Conformément à l'article 4.1 de la PRD, le panel s'est tout d'abord intéressé au critère de la confusion du nom de domaine avec un droit de marque préexistant à l'enregistrement. Malgré l'enregistrement de la marque de commerce postérieurement à celui du nom de domaine en litige, le panel a été convaincu par la preuve apportée par Coulisse BV et établissant une exploitation de la marque au Canada antérieure à l'enregistrement du nom de domaine. Le nom de domaine étant identique, le panel a considéré que le premier critère était rempli. Néanmoins, la décision rappelle que cette simple confusion ne suffit pas et que la partie demanderesse a la charge de démontrer l'existence d'un enregistrement de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime de la titulaire du nom de domaine.

Concernant la condition d'enregistrement de mauvaise foi, le panel souligne que le nom de domaine est en réalité inactif. Depuis

huit années, « coulisse.ca » n'affiche qu'une page d'accueil qui n'a d'autres informations qu'un message neutre d'attente et un lien vers une console d'administration technique. Le nom de domaine ne semble ainsi pas avoir été enregistré pour faire concurrence à la demanderesse ou pour rediriger une partie du trafic de cette dernière vers des liens publicitaires. De même, le panel relève que la titulaire du nom de domaine n'est pas une concurrente et ne semble pas être une habituée des enregistrements litigieux de noms de domaine. Enfin, elle n'a pas donné suite aux offres de rachat et n'a pas essayé de profiter indûment de son enregistrement. Dès lors, le panel considère que la demanderesse a échoué à démontrer l'existence d'une mauvaise foi dans l'enregistrement du nom de domaine.

Les critères de l'article 4.1 de la PRD étant cumulatifs, le panel aurait pu s'arrêter à cette analyse pour rejeter la demande de transfert. Il s'est néanmoins intéressé à l'existence d'un éventuel intérêt légitime dans l'enregistrement du nom de domaine « coulisse.ca ». En l'absence de réponse de la défenderesse et au regard des faits, il n'a pas trouvé de soutiens supplémentaires au rejet de la demande.

Cependant, en conclusion de ses motifs, le panel rappelle que les RRD et la PRD n'ont pas pour objet de donner aux titulaires de droit de marque un pouvoir de contrôle de l'enregistrement des mots composant la marque sur l'extension « .ca » sans égard à la particularité de ces mots ou du contexte de leur utilisation. À ce titre, le panel relève que COULISSE, la marque reprise dans le nom de domaine en litige, est en réalité un terme courant de la langue française et qu'il est dès lors parmi les cas d'utilisation acceptable de cette marque par un tiers. Le panel précise qu'il aurait été plus enclin à conclure à une mauvaise foi si le terme avait été inhabituel ou imaginaire, sous-entendant que la démonstration d'une mauvaise foi dans l'emploi d'un mot courant est plus exigeante.

Aussi, conformément à l'article 4.1 de la PRD, le panel conclut au rejet de la demande de transfert à défaut d'avoir été convaincu de l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine.

3.3 Protection des sites inactifs et des mots courants

Tout d'abord, la décision est d'intérêt quant à la question des noms de domaine inactifs. C'est d'ailleurs sur ce point que se fonde en réalité le panel pour rejeter la demande. Cette affaire vient rappeler l'importance accordée par la PRD aux finalités de l'enregistrement du nom de domaine pour analyser la condition de la mauvaise foi. Le simple enregistrement ne permet pas de constituer une faute.

Selon les principes de la PRD, il faut des actes concrets du titulaire du nom de domaine pour constituer la mauvaise foi, comme l'offre de revente, la redirection vers un site concurrent, etc. Quand bien même le nom de domaine serait enregistré par un concurrent pour nuire au titulaire de la marque, il sera impossible d'obtenir le transfert du nom de domaine à défaut d'actes concrets. C'est l'impasse face à laquelle s'est trouvée la demanderesse dans cette affaire. Rien ne laisse à penser que l'enregistrement avait été réalisé par un concurrent dans cette affaire ; néanmoins cela pourrait donner des idées à certains concurrents peu scrupuleux. En effet, en l'état actuel de la PRD, la solution serait la même avec une marque extrêmement distinctive qui ne serait pas constituée de mots courants d'une des deux langues officielles.

Bien que s'étant arrêtée à l'absence de mauvaise foi pour rendre sa décision de rejet, la décision a souligné la spécificité du nom de domaine en litige. En effet, le panel a relevé que le nom de domaine « coulissee.ca » était composé d'un seul mot courant de l'une des deux langues officielles du Canada. Il rappelle ainsi qu'il peut y avoir une multitude d'utilisations acceptables de ladite marque dans un contexte qui ne porterait pas atteinte à la marque de la demanderesse. Certes, les motifs sont moins impressionnants que ceux rendus au sujet du nom de domaine « tous.ca »²⁰ l'année dernière. En effet, rappelons que le panel avait alors soulevé d'office un nouveau cas d'intérêt légitime après avoir estimé que la mauvaise foi de l'enregistrement était démontrée²¹. Il reste que, dans la suite de la décision « mobilemini.ca » que nous commentons précédemment, le panel vient rappeler la nécessaire protection limitée des marques composées de mots des langues officielles afin de permettre leur utilisation dans d'autres contextes par les Canadiennes et Canadiens.

4. « MANULIFEDENIAL.CA » – *THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY v JAN FISHMAN, CIRA*, 00313

Dans une décision du 9 mai 2016, un panel plénier de Resolution Canada a rendu une décision de transfert du nom de domaine « manulifedenial.ca » au bénéfice de la compagnie d'assurance connue du grand public sous les marques MANULIFE et MANUVIE. Le litige l'opposait à un avocat de défense d'assurés opérant un site Internet d'information et de recrutement de clients sous différents noms de domaine reprenant la marque de l'assureur. La décision mérite que

20. « tous.ca », supra note 14.

21. Martin-Bariteau 2015, supra note 11 aux pp 523 et ss.

l'on s'y arrête, tant en raison de la rareté des décisions relatives à la liberté d'expression et la critique de marque rendue sur le fondement de la PRD que du fait des conclusions du panel qui nous apparaissent en opposition totale avec la jurisprudence des tribunaux canadiens en matière de nom de domaine et de marque de commerce. Enfin, la décision vient faire un rappel procédural sur les règles de communication des preuves aux panels de l'ACEI qui n'est pas sans intérêt.

L'intérêt est renforcé par une seconde décision rendue quelque mois plus tard entre les mêmes parties relativement au nom de domaine « manulife-denial.ca »²² dont l'issue fut opposée et que nous commenterons par la suite. De plus, ces affaires ne sont pas sans rappeler la décision *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*²³ que nous avons précédemment commentée dans le cadre de cette chronique²⁴.

4.1 Faits

La demanderesse The Manufacturers Life Insurance Company (« Manulife ») est une compagnie de services d'assurance qui opère sous les marques MANULIFE et MANUVIE depuis plus de 125 ans.

Le défendeur est un avocat dont la pratique est principalement de représenter des assurés de la demanderesse contre cette dernière. Bien qu'il soit un ancien employé, la Cour suprême de Colombie-Britannique a néanmoins estimé, dans une décision du 30 novembre 2015²⁵, qu'il avait le droit de représenter des clients contre la compagnie d'assurance. À la suite de cette décision, le défendeur a enregistré une série de noms de domaine, dont « manulifedenial.ca » le 7 décembre 2015, afin de promouvoir ses services aux clients mécontents.

En janvier 2016, le défendeur a contacté la demanderesse en lui indiquant qu'il entendait mettre à profit ses connaissances et concentrer sa pratique privée sur les litiges impliquant la Manulife. Il précisait avoir enregistré les noms de domaine « manulifedenial.ca », « manulifedenial.com », « manulifedenial.org » et « manulifedenial.net », aux fins de promotion de son activité. Il offrit néanmoins à la compagnie de lui racheter l'ensemble des noms de domaine pour une somme de 250 000 \$.

22. Voir nos développements, *infra*, section 5.

23. 2014 BCCA 296.

24. Martin-Bariteau 2015, *supra* note 11 à la p 750.

25. *McNym v The Manufacturers Life Insurance Company*, 2015 BCSC 2205.

La demanderesse ne donna pas suite à la proposition et déposa, le 18 mars 2016, une plainte aux termes de la PRD demandant le transfert du nom de domaine « manulifedenial.ca »²⁶.

4.2 Décision

En tout premier lieu, le panel est venu rappeler un point de procédure important concernant la communication des informations et preuve par les parties devant les panels d'arbitrage de l'ACEI. La partie demanderesse avait tenté à deux reprises de compléter sa demande en soumettant des documents supplémentaires. Or, le panel rappelle que la PRD a été instituée pour « fournir un cadre permettant de traiter de manière relativement peu coûteuse et rapide » les litiges concernant les noms de domaine (art. 1.1 de la PRD). Ainsi, afin d'assurer cette fluidité des procédures, les RRD ne prévoient la possibilité que d'une soumission par partie, outre la réplique possible de la demanderesse aux conclusions de la défenderesse. Si l'article 11.1 des RRD prévoit la possibilité pour le panel de demander toute preuve ou argument complémentaire aux parties, il précise expressément que, en dehors d'une telle requête, les parties ne peuvent soumettre de tels compléments de leur propre chef. Le panel n'estimant pas avoir besoin d'un quelconque complément d'information afin de parvenir à sa décision a ainsi rejeté la demande de la demanderesse.

Cet important point de procédure rappelé, le panel s'est alors intéressé à l'analyse des faits à la lumière des trois conditions de l'article 4.1 de la PRD devant être réunis pour obtenir une décision de transfert.

Le nom de domaine en litige n'étant pas réduit à la seule marque de la demanderesse, il s'agissait tout d'abord de savoir si les différences étaient suffisantes afin d'éviter toute confusion du public. Sur cette question, le panel a suivi l'argument de la demanderesse selon lequel plusieurs décisions d'arbitrages rendues sous la PRD avaient pu considérer que le simple ajout de mots avant ou après la marque ne suffisait pas à faire échec à toute confusion dans l'esprit du public. Bien que le défendeur ait référé le panel à la décision *ICBC v Stainton Ventures*²⁷ de la Cour d'appel de Colombie-Britannique, le panel estima néanmoins que les motifs de la Cour d'appel prenaient en

26. Les autres noms de domaine ont fait l'objet d'une plainte UDRP devant la Chambre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; voir *The Manufacturers Life Insurance Company v Jan Fishman, Fishman Lawyers*, WIPO, D2016-0511 (« manulifedenial.com », « manulifedenial.net » et « manulifedenial.org », 25 avril 2016) (décision de transfert).

27. *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296.

compte trop d'éléments de faits différents pour pouvoir être considérés pour ce litige. Selon le panel, « it is not difficult to imagine a Manulife consumer, faced with the Domain Name, mistakenly assuming that it leads to the Complainant's website, or a website authorized by the Complainant ». Le panel considère ainsi que le nom de domaine porte à confusion avec la marque de la demanderesse et que l'une des conditions essentielles de la PRD était dès lors remplie.

Concernant le critère de l'enregistrement de mauvaise foi, le panel s'est attardé sur l'offre de vente des noms de domaine par le défendeur. Tout en rappelant que le seul fait de proposer à la vente le nom de domaine n'est pas en soi la preuve d'un enregistrement de mauvaise foi, le panel souligne néanmoins que la proposition de revente à 250 000 \$, dont le montant excède, sans explication légitime, de manière importante les frais d'enregistrement et de maintenance du nom de domaine, était un élément permettant de mettre en évidence la mauvaise foi du défendeur. Si le défendeur soutenait que le nom de domaine n'avait peut-être pas été uniquement réservé en vue de le revendre, le panel considère que la proposition de revente le contredit. En conséquence, il fut décidé que l'enregistrement de mauvaise foi était constitué.

Enfin, le panel devait étudier l'éventualité d'un intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine. Le défendeur soutenait avoir un intérêt légitime à un tel nom de domaine, expliquant le service qu'il proposait aux internautes, soit un service de représentation de clients contre la demanderesse dont la Cour suprême de Colombie-Britannique lui avait par ailleurs reconnu le droit. Néanmoins, le panel ne s'estima pas convaincu que ce droit s'étendait à l'emploi de la marque de la demanderesse pour promouvoir sa pratique. Aussi, le panel considéra que le défendeur n'avait pas d'intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine.

En présence d'un nom de domaine portant à confusion et enregistré de mauvaise foi, et en l'absence d'un quelconque intérêt légitime, le panel a ordonné le transfert du nom de domaine « manulifedential.ca » à la demanderesse.

4.3 Confusion autour de la protection de la critique de marque

Il s'agissait de la première fois qu'un panel de l'ACEI avait à prendre position sur un nom de domaine contenant en lui-même une critique de la marque. La décision, à contre-courant de celle des tribunaux canadiens, n'a pas manqué de nous laisser circonspects

tant, à tous les points de l'analyse de l'argumentation du panel, celle-ci soulève des interrogations.

Dans un premier temps, l'analyse du critère de confusion nous surprend. Il est certain que le simple ajout de mots avant ou après la marque ne permet pas nécessairement d'éviter la confusion du public. Ainsi, la confusion a pu être retenue par différents panels concernant les noms de domaine « hsbcdirect.ca »²⁸, « fordparts.ca »²⁹, « gmailsupport.ca », « gmailsupportcanada.ca » et « gmailsupportnumber.ca »³⁰. Néanmoins, dans ces cas, l'internaute pouvait être facilement porté à croire que le nom de domaine était lié au service en question. Il nous semble peu probable qu'un internaute puisse croire que la Manulife proposait elle-même un site relatif à ses refus d'assurance sous le nom de domaine « manulifedenials.ca ».

Certes, la décision *ICBC v Stainton Ventures*³¹ citée par le défendeur n'était peut-être pas le précédent le plus approprié. En effet, le juge Frankel avait considéré la question de la confusion au regard de la totalité du contexte d'utilisation du nom de domaine. Si, comme nous l'avons déjà souligné³², le cadre d'analyse proposé par le juge Frankel emporte notre conviction, une telle analyse ne sied guère à la notion de confusion telle qu'elle est portée par la PRD.

Par contre, l'analyse plus traditionnelle des tribunaux canadiens et américains en matière de nom de domaine s'adapte très bien à la PRD, tant dans sa lettre que dans son esprit. Selon le test de la première impression traditionnellement retenu par les tribunaux, l'utilisation de mots négatifs autour de la marque dans le nom de domaine indiquant une différenciation de celle-ci empêche de créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Par exemple, les noms de domaine « lawsocietyofbc.ca » et « lsbc.ca » étaient de nature à porter à confusion avec le site de la Law Society of British Columbia (LSBC)³³ tandis que le nom de domaine « bcaoonstrike.com » ne portait pas atteinte au droit de la British Columbia Automobile Association

28. *HSBC Group Management Services Limited v Bradley Reed*, CIRA, 00316 (« hsbcdirect.ca », 8 juillet 2016).

29. *Ford Motor Company of Canada v Anatonía Ojo*, CIRA, 00319 (« fordparts.ca », 29 août 2016).

30. *Google Inc v Catherine MacDonald*, CIRA, 00318 (« gmailsupport.ca », « gmailsupportcanada.ca » et « gmailsupportnumber.ca », 24 août 2016).

31. *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296.

32. Martin-Bariteau 2015, *supra* note 11 à la p 752.

33. *Law Society of British Columbia v Canada Domain Name Exchange Corp*, 2002 BCSC 1249. Voir également, dans le même sens au sujet du nom de domaine « ucfw.net », *United Food and Commercial Workers International Union v Sigurdur*, 2005 BCSC 1904.

(BCAA)³⁴ en raison de la mention complémentaire qui permettait de manière non équivoque de différencier le nom de domaine d'un site officiel de la BCAA.

Bien que les concepts de la PRD soient autonomes de la *Loi sur les marques de commerce*, il ne nous apparaît pas souhaitable de faire fi des principes essentiels du droit des marques. En ce sens, on aura également été surpris par les propos conclusifs rejetant tout possible intérêt légitime à utiliser la marque d'un tiers. Il est un point habituellement peu contesté que le droit des marques n'est pas un droit absolu sur un terme, mais une protection contre la confusion dans l'esprit du public pour des produits et services. C'est du moins ce que les tribunaux britanniques et canadiens n'ont eu de cesse de rappeler depuis les débuts du droit des marques. L'argument du panel est d'autant plus surprenant qu'il aurait suffi d'y indiquer que la représentation en justice n'était pas un cas d'intérêt légitime expressément prévu à la PRD et qu'il n'était pas prêt à la reconnaître comme un nouveau cas d'intérêt légitime conforme à l'esprit de la PRD.

Il s'agit de rappels élémentaires faits par un second panel, qui rejettera quelques mois plus tard la demande de transfert du nom de domaine « manulife-denial.ca », en faisant d'ailleurs part de sa surprise quant aux motifs de la présente décision.

5. « MANULIFE-DENIAL.CA » – *THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY v JAN FISHMAN*, CIRA, 00321

Le 16 septembre 2016, un panel unique de Resolution Canada est venu prendre le contre-pied de la décision présente en refusant le transfert du nom de domaine « manulife-denial.ca » au profit de la compagnie d'assurance.

En dehors de l'intérêt de la décision en raison des profondes divergences des panels concernant des noms de domaine relativement similaires, la décision est intéressante quant à la manière dont la question de l'intérêt légitime de la partie défenderesse est analysée, en priorité à la réunion des conditions de l'article 4.1 de la PRD.

5.1 Faits

Les parties étaient identiques et les faits de cette espèce similaires à ceux ayant mené à la décision « manulifedenial.ca » que

34. *British Columbia Automobile Association v The Office and Professional Employees International Union Local 378*, 2001 BCSC 156.

nous commentions précédemment, mais les opposait au sujet du nom de domaine « manulife-denial.ca » (avec un trait d'union entre les deux mots).

En effet, après la plainte de Manulife concernant « manulifedenial.ca », le défendeur a enregistré le nom de domaine « manulife-denial.ca » en avril 2016 ainsi que les noms de domaine « manulife-denial.com », « manulife-denial.info » et « manulife-denial.solutions ». Il convient de noter que, ayant été enregistrés postérieurement, ces noms de domaine ne faisaient pas partie de l'offre de revente présentée par le défendeur à Manulife en janvier 2016.

Fort de la décision précédente, la demanderesse a déposé une nouvelle plainte sur la base de la PRD en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine « manulife-denial.ca » à son bénéficiaire³⁵.

5.2 Décision

En ouverture de sa décision, le panel rappelle que les critères de l'article 4.1 de la PRD sont cumulatifs et que l'existence d'un intérêt légitime empêchera ainsi toute décision de transfert. Aussi, de manière inédite, la décision débute par la recherche d'un éventuel intérêt légitime du défendeur dans l'enregistrement du nom de domaine.

Le panel relève que la marque MANULIFE n'est utilisée dans le nom de domaine que pour référer à la compagnie d'assurance, et qu'il s'agit là de la finalité des noms et des marques et de la source de l'achalandage attaché aux noms et marques. Le panel rappelle encore que la référence au nom ou à la marque d'un tiers n'est pas en soi illicite et que le nom de domaine « manulife-denial.ca » doit être analysé au regard de sa compréhension par le public, y compris par la clientèle de Manulife.

Pour le panel, le défendeur ne fait que décrire avec exactitude le service qu'il entend proposer aux internautes se rendant à cette adresse numérique. Rappelant le caractère non exhaustif de la liste des cas d'intérêt légitime de l'article 3.4 de la PRD, le panel estime que l'enregistrement comme nom de domaine de la description exacte

35. Les autres noms de domaine ont également fait l'objet d'une plainte UDRP devant la Chambre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; voir *The Manufacturers Life Insurance Company v Jan Fishman, Fishman Lawyers*, WIPO, D2016-1453 (« manulife-denial.com », « manulife-denial.info » et « manulife-denial.solutions », 7 septembre 2016) (décision de transfert).

du service ou du produit offert avec ce nom de domaine constitue un intérêt légitime à l'enregistrement de celui-ci.

Le panel considère par ailleurs que l'utilisation du nom de domaine « manulife-denial.ca » pour un site de service au sujet des refus d'assurance de la « Manulife » est tout sauf une fausse représentation. Dans le même sens, le panel considère que le nom de domaine ne saurait porter atteinte au droit de marque, car le nom de domaine n'est pas utilisé en lien avec les produits ou services associés à l'enregistrement de la marque MANULIFE ou pour lesquels celle-ci est connue du public. Le panel rappelle encore que l'atteinte au droit de marque trouve sa source dans la concurrence déloyale et dans la protection contre la confusion du public. En l'occurrence, il n'y a pas de concurrence ni de confusion possible du public. Le panel relève en ce sens que l'internaute pouvant croire à un lien entre le défendeur et Manulife décidera très certainement de ne pas requérir ses services et qu'il est ainsi improbable que le défendeur ait voulu créer une telle confusion.

Outre cette conclusion quant à l'absence de confusion entre le nom de domaine en litige et la marque, l'existence d'un intérêt légitime dans le nom de domaine étant une cause absolue de rejet d'une demande de transfert, le panel a refusé de donner droit à la requête de la demanderesse.

5.3 Critique de marque protégée au titre de l'absence de confusion

En dehors de l'intérêt inhérent à l'affaire qui revenait une seconde fois devant un panel de l'ACEI dans une configuration relativement similaire, on notera l'organisation particulière des motifs de la décision. En effet, si la question d'un éventuel intérêt légitime est généralement étudiée en conclusion, le panel a choisi de débiter son analyse par ce point en rappelant que tout intérêt légitime menait automatique au rejet de la demande.

Le traitement de l'intérêt légitime par le panel est intéressant. Plutôt que de partir dans un quelconque plaidoyer autour de l'esprit de la PRD, le panel a utilisé la protection offerte par l'article 3.4b) (i) de la PRD aux noms de domaine descriptifs. Si la technique peut surprendre, elle n'en reste pas moins fidèle à la lettre de la PRD. Il est indéniable que le nom de domaine en litige offrait une description claire, précise et non trompeuse du contenu du site Internet.

Une première lecture de la décision pourrait laisser croire que la divergence entre les deux panels repose sur l'absence d'offre de rachat par le défendeur concernant ce second domaine. Néanmoins, ce point doit être écarté pour trois raisons.

Tout d'abord, il convient de rappeler que, même en présence d'un enregistrement de mauvaise foi, l'existence d'un intérêt légitime oblige le panel à refuser le transfert.

Ensuite, si l'offre de vente est un cas constitutif de mauvaise foi, le premier panel a ignoré la condition selon laquelle la mauvaise foi devait être constituée *au moment de l'enregistrement*. Or, le fait que les noms de domaine aient été achetés dans le seul but d'être revendus est très discutable ! Cette deuxième affaire est d'ailleurs un indice en ce sens puisque le nom de domaine est toujours en fonctionnement et présente les services du défendeur.

Enfin, le panel a offert une analyse complémentaire qui convint de l'absence d'une éventuelle confusion entre la marque MANULIFE et le nom de domaine. En effet, reprenant les critiques que nous présentions sous la décision « manulifedenial.ca », le panel considère que les internautes ne sauraient être trompés par le nom de domaine « manulife-denial.ca » et portés à croire qu'il s'agit là d'un site lié à la demanderesse. Ainsi, même à défaut de tout intérêt légitime découvert par le panel, l'absence de confusion du nom de domaine avec la marque de la demanderesse aurait amené à une décision de rejet.

L'analyse de ce second panel nous semble respecter la PRD tout en assurant une cohérence avec la jurisprudence constante des tribunaux canadiens en matière de marques de commerce. On regrettera alors d'autant plus l'avenue choisie par le premier panel dans l'affaire « manulife-denial.ca ».

6. « AMECO.CA » – FLUOR CORPORATION v NAMESHIELD INC, CIRA, 00317

Dans une décision du 4 mai 2016, un panel de Resolution Canada a refusé d'entendre la plainte de la multinationale Fluor Corporation demandant le transfert du nom de domaine « ameco.ca » reprenant la marque de l'une de ses filiales. La décision est intéressante, car elle est l'une des rares à s'intéresser aux questions d'éligibilité à une demande de transfert, notamment dans les organisations impliquant plusieurs personnes morales ou des sociétés à

l'étranger. La question procédurale est d'autant plus d'intérêt qu'elle aura été soulevée plusieurs fois en 2016³⁶.

6.1 Faits

La demanderesse, Fluor Corporation, est une société américaine de construction fondée en 1912 et qui a une présence au Canada depuis plus de 60 ans. Dans le cadre de son développement, elle a acquis en 1977 la société American Equipment Company (« Ameco ») qui est aujourd'hui une filiale qu'elle détient en exclusivité. En 2000, la société Ameco a obtenu l'enregistrement de la marque AMECO auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

La défenderesse, Nameshield Inc., a enregistré le nom de domaine « ameco.ca » le 12 septembre 2012. Société offrant des services de gestion de marques et de noms de domaine, la défenderesse aurait enregistré ce nom de domaine pour le compte d'une société nommée Ameco Systems Consultants Inc.

Le 22 février 2016, la demanderesse a déposé une plainte sur la base de la PRD afin d'obtenir le transfert du nom de domaine « ameco.ca ». À la suite de cette plainte et avant la décision du panel, un agent de la défenderesse a contacté la plaignante et a proposé de lui revendre le nom de domaine en litige.

6.2 Décision

Avant toute analyse des conditions de l'article 4.1 de la PRD, la décision est venue rappeler que l'article 1.4 de la PRD soumet l'éligibilité de la plainte à la présence canadienne de la demanderesse qui doit être analysée au regard des *Exigences en matière de présence au Canada*³⁷ de l'ACEI. Aux termes de l'article 2q) de la version 1.3 des *Exigences*, une personne non résidente du Canada ou une compagnie non enregistrée au Canada pourra néanmoins procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine en « .ca » si elles sont titulaires d'un enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Si, en l'espèce, la demanderesse américaine fondait sa plainte sur la marque de commerce AMECO enregistrée au Canada, elle n'était néanmoins titulaire de la marque AMECO que par l'inter-

36. Voir développements, *infra*, section 6.3.

37. ACEI, *Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires*, Version 1.3 (non daté), en ligne : <<https://acei.ca/sites/default/files/public/policy/cprregistrants-fr.pdf>>.

médiaire de sa filiale Ameco. Or, le panel relève que seul le titulaire inscrit au registre des marques de commerce bénéficie de l'exception de l'article 2q) des *Exigences*. Quand bien même la titulaire de l'enregistrement est une filiale détenue en exclusivité de la demanderesse, le panel considère que les règlements de l'ACEI ne l'autorisent pas à considérer les deux sociétés comme une seule et même entité.

De plus, le panel note que, s'il décidait de faire fi de ce point procédural, il serait de toute manière dans l'impossibilité d'ordonner le transfert du nom de domaine à la demanderesse. En effet, celle-ci n'a aucune présence canadienne au sens des *Exigences*, n'est pas titulaire d'une marque similaire au nom de domaine et ne revendique même pas l'achalandage attaché à la marque AMECO.

Au regard de cette impasse procédurale, le panel n'a eu d'autre choix que de conclure à l'irrecevabilité de la demande de transfert et de rejeter la plainte. Malgré la demande de la défenderesse, le panel a néanmoins refusé de condamner la demanderesse pour procédure abusive. N'eût été la formalité procédurale, il est probable que la plainte aurait été accueillie. En effet, comme l'a rappelé le panel, l'enregistrement d'un nom de domaine pour un tiers pose problème.

6.3 Rappel procédural d'intérêt

Comme nous l'indiquions en introduction, bien que concernant un point de procédure, la décision est d'intérêt, car la question de la présence canadienne ne fait que rarement débat dans les décisions des panels de l'ACEI. Or, en 2016, plusieurs panels se sont intéressés à cette question de l'éligibilité d'une partie à demander le transfert d'un nom de domaine sur le fondement de la PRD.

Dans la décision *Cathay Pacific*³⁸, un panel a déclaré irrecevable une plainte pour des raisons relativement similaires. Cette fois, la demande avait été déposée par la filiale canadienne d'une multinationale hongkongaise. Si la filiale avait bien une présence canadienne, la plainte se fondait néanmoins sur la marque de commerce CATHAY PACIFIC dont l'enregistrement canadien avait été cédé par la filiale canadienne à la société mère. Aussi, seule la société mère avait intérêt à agir au titre de la PRD pour la demande de transfert d'un nom de domaine portant à confusion avec la marque enregistrée.

Il semble que certaines parties ont encore du mal avec cette condition de la présence canadienne. Ainsi, dans l'affaire *Capital*

38. *Cathay Pacific Airways Limited v John Dieleman*, CIRA, 00325 (« cathaydragon. ca », 15 août 2016).

*One*³⁹, la société américaine éponyme s'était efforcée de démontrer sa présence au Canada par le biais de sa filiale et de ses activités sur le territoire canadien. Pourtant, la société américaine était directement titulaire des marques enregistrées éponymes. Aussi, le panel est venu lui rappeler que ce n'était pas la filiale qui lui donnait le droit au recours, mais la titularité de l'enregistrement de la marque de commerce reprise dans le nom de domaine.

7. REMARQUES CONCLUSIVES

Après les multiples divergences d'interprétation dans les décisions « *scoutscanada.ca* », « *business.ca* » et « *tous.ca* », la cuvée 2016 des décisions des panels de l'ACEI est venue ajouter au flou ambiant autour de l'interface entre les principes de la PRD, le droit des marques et la liberté d'expression, notamment au regard de l'intérêt légitime des mots communs et des critiques de la marque. Il serait peut-être temps pour l'ACEI de clarifier ses règles afin d'assurer sa cohérence avec le droit canadien des marques de commerce. Si les procédures de résolution des différends de l'ACEI doivent garder leur simplicité et leur autonomie, il serait préférable pour la sécurité juridique des titulaires de droit et des citoyens de s'assurer que les décisions rendues sur la base de la PRD respectent les principes fondamentaux du droit des marques, tant ceux découlant de la common law que de la *Loi sur les marques de commerce*.

39. *Capital One Financial Corp v Wayne Burns*, CIRA, 00329 (« *capitalonecallcentre jobs.ca* » et « *emploiscentredappelscapitalone.ca* », 14 décembre 2016).