

*Capsule*

**Les premiers pas de la jurisprudence  
relative aux noms de domaine .ca**

**Jean-François Nadon\***

1. Introduction . . . . .	579
2. Politique de l'ACEI . . . . .	579
3. Affaire RED ROBIN.CA . . . . .	580
4. Affaire BROWNECO.CA . . . . .	581
5. Affaire CEOFUNDS.CA . . . . .	582
6. Affaire TRANSUNION.CA . . . . .	583
7. Affaire RADIOCANADA.CA . . . . .	584
8. Affaire AIRPRODUCTS.CA . . . . .	586
9. Conclusion. . . . .	587

---

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2003.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Jean-François Nadon est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

## 1. Introduction

Voici un compte rendu de certaines décisions d'arbitrage visant des conflits impliquant des noms de domaine dont le nom de tête national est «.ca».

Lorsqu'une entreprise constate qu'un tiers a enregistré un nom de domaine correspondant à sa marque de commerce, elle peut intenter une action en justice ou se prévaloir de la procédure d'arbitrage selon les règles de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN») s'il s'agit d'un nom de tête générique «.com», «.net» ou «.org» ou selon les règles de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet («ACEI») s'il s'agit d'un nom de domaine se terminant par un nom de tête national «.ca».

L'ACEI est l'organisme responsable de la gestion et l'opération du nom de domaine «national.ca» au Canada. Actuellement, il y a environ 375 000 noms de domaine «.ca» enregistrés. Il est intéressant de noter que le taux de croissance des noms de domaine «.ca» au Canada est actuellement plus élevé que les noms de domaine génériques «.com», même s'il existe un plus grand nombre de noms de domaine génériques. L'ACEI élabore des politiques d'enregistrement et de gestion des noms de domaine «.ca». L'enregistrement de noms de domaine «.ca» est effectué par l'intermédiaire de registres agréés.

## 2. Politique de l'ACEI

L'ACEI a sa propre politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine (ci-après «la Politique»). De plus, il importe de noter que le titulaire d'un nom de domaine «.ca» est régi par une convention d'enregistrement. C'est en vertu de celle-ci que le titulaire est assujéti à la Politique et tenu de se soumettre à la procédure d'arbitrage advenant une plainte fondée sur l'article 3 de la Politique. Cet article est à l'effet que:

- 1) le nom de domaine .CA est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plai-

gnant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine;

- 2) le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine;
- 3) le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

Le paragraphe 4.1 de la politique de l'ACEI énonce la preuve que doit faire le plaignant pour obtenir gain de cause. Ainsi, le plaignant doit prouver ces éléments selon la prépondérance des probabilités. Le plaignant peut demander le transfert ou la suspension de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Les textes relatifs à la Politique et aux décisions d'arbitrage sont accessibles sur le site [www.cira.ca](http://www.cira.ca).

### **3. Affaire RED ROBIN.CA (décision ACEI 00001 rendue le 7 octobre 2002)**

Red Robin International, Inc. (ci-après «le plaignant») est propriétaire de la marque de commerce enregistrée RED ROBIN. Greg Tieu (ci-après «le titulaire») avait enregistré le nom de domaine «redrobin.ca».

Souhaitant récupérer le nom de domaine identique à sa marque, le plaignant proposa au titulaire de le libérer de toute responsabilité et de lui rembourser les frais d'enregistrement du nom de domaine en échange de son transfert immédiat. Le titulaire rejeta cette offre.

Puisqu'aucune défense ne fut produite, la décision fut rendue par un arbitre siégeant seul. Celui-ci considéra que le plaignant avait satisfait aux exigences en matière de présence au Canada puisqu'il était le propriétaire de la marque de commerce enregistrée au Canada et que celle-ci avait été utilisée par le plaignant au Canada.

Le nom de domaine était semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce puisqu'il ressemblait à la marque de commerce du plaignant, selon l'article 3.4 de la Politique. De plus, la marque du plaignant avait été enregistrée avant la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le titulaire était de mauvaise foi puisqu'il n'utilisait pas le nom de domaine. Dans sa correspondance avec le plaignant, il a offert de vendre au plaignant le nom de domaine et il a laissé entendre qu'il vendrait le nom de domaine à une autre personne si le plaignant ne l'achetait pas. De plus, l'arbitre constata que le titulaire avait également enregistré d'autres noms de domaines correspondant aux noms d'autres entreprises, qui ont par la suite été transférés à ces dernières. L'arbitre ordonna donc le transfert du nom de domaine au profit du plaignant.

#### **4. Affaire BROWNECO.CA (décision de l'ACEI 00002 rendue le 22 octobre 2002)**

La société Browne & Co. Ltd./Ltée (ci-après «le plaignant») est propriétaire du nom commercial Browne & Co Ltd./Ltée, employé dans le cadre de ses activités commerciales depuis 1991. Le plaignant a également enregistré le nom de domaine «browneco.com» en 1998.

Bluebird Industries (ci-après «le titulaire»), concurrent du plaignant, a enregistré le nom de domaine «browneco.ca» le 14 décembre 2000.

Selon l'alinéa 3.2(a) de la Politique, le nom commercial constitue une marque de commerce. Le plaignant dispose de droits sur le nom de domaine avant la date d'enregistrement du nom de domaine, puisque le plaignant démontre une utilisation commerciale depuis au moins 1991 et qu'il continue à l'employer conformément aux dispositions des paragraphes 3.1, 3.2 et 3.5 de la Politique.

Le nom de domaine «browneco.ca» est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec le nom commercial du plaignant, celui-ci ayant acquis un caractère distinctif et une notoriété propre du fait de l'emploi fait par le plaignant depuis 1991 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui.

Le titulaire a enregistré le nom de domaine «browneco.ca» de mauvaise foi: celui-ci n'a aucun lien apparent avec les activités commerciales du titulaire, ce dernier faisant affaires sous la raison sociale BlueBird Industries. De plus, le nom de domaine litigieux trompe les clients ou acheteurs potentiels et les redirige sur le site Web du titulaire. Enfin, il s'agit d'un concurrent du plaignant, ce qui démontre que le titulaire a enregistré ledit nom de domaine «princi-

pablement pour nuire à l'entreprise du plaignant», selon l'alinéa 3.7(c) de la Politique.

L'arbitre ordonna donc le transfert du nom de domaine «brow-neco.ca».

#### **5. Affaire CEOFUNDS.CA (décision ACEI n° 00005 rendue le 28 février 2003)**

La société Elysium Wealth Management Inc. (ci-après «le plaignant») est propriétaire de la marque canadienne CEO FUND enregistrée en liaison avec la fourniture de services de gestion de portefeuilles.

Brian Driscoll (ci-après «le titulaire») est le directeur de Burgeonvest, une société qui contrôlait quatre fonds mutuels. Il avait enregistré le nom de domaine «ceofunds.ca».

La seule preuve d'utilisation produite dans la plainte est un document de 24 pages intitulé «CEO Group of Funds Annual Information Form» produit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publié par Burgeonvest. Ce document indiquait que le courriel de Burgeonvest était «info@ceofunds.ca», ce qui démontrait que Burgeonvest utilisait le nom de domaine litigieux en liaison avec des fonds mutuels.

Le titulaire n'a produit aucune réponse à la plainte. De plus, il a cessé d'utiliser le nom de domaine litigieux. Cela dit, le plaignant devait néanmoins poursuivre l'instance. En effet, lorsqu'un plaignant demande le transfert d'un nom de domaine, il a le fardeau de prouver chacun des critères de la Politique.

Le plaignant disposait d'une présence au Canada conformément aux règles de la Politique, puisqu'il s'agissait d'une société du Manitoba étant propriétaire de la marque enregistrée CEO FUND.

Le nom de domaine litigieux était semblable au point de créer une confusion avec la marque de commerce du plaignant qui avait été enregistrée avant l'enregistrement du nom de domaine et dans laquelle le plaignant continuait à avoir des droits. Plus particulièrement, l'arbitre considéra qu'utilisés dans le contexte de fonds mutuels, les termes CEO FUND et CEO FUNDS étaient identiques

---

et pouvaient facilement être confondus par des personnes cherchant des informations sur des fournisseurs de fonds mutuels sur Internet.

Le titulaire n'avait aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux, tant que le nom de domaine était semblable au point de créer de la confusion avec la marque enregistrée du plaignant.

Il appartenait au plaignant de démontrer la mauvaise foi du titulaire. Cette condition semblait non remplie en l'espèce. Toutefois, selon l'arbitre, utiliser ou permettre en toute connaissance de cause l'utilisation d'un nom de domaine pouvant créer de la confusion avec une marque de commerce enregistrée constituait de l'usurpation en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* et, par le fait même, de la mauvaise foi.

Ainsi, l'arbitre ordonna le transfert du nom de domaine CEOFUNDS.CA au plaignant.

## **6. Affaire TRANSUNION.CA (décision ACEI 00008 rendue le 23 avril 2003)**

Trans Union LLC (ci-après «le plaignant») est une société hétérogène ayant une présence mondiale et desservant un large éventail d'entreprises dans divers secteurs: finances, banques, immobiliers, assurances, communication et énergie, commerce de détail et soins de santé. Elle est propriétaire de deux marques de commerce TRANS UNION enregistrées au Canada. Elle est de plus propriétaire du nom de domaine mondial «transunion.com».

La société 1491070 Ontario Inc. (ci-après «le titulaire») exploitait un site commercial offrant des services de divertissements «pour adultes» à l'adresse «dvdera.com». Le titulaire a enregistré le nom de domaine «transunion.ca». Ce nom de domaine menait l'internaute qui entraît cette adresse vers le site «dvdera.com» et, à divers moments, vers le site «smut-cassette video.com». Plus récemment, ce nom de domaine aboutissait à une page blanche sur laquelle l'avis suivant était affiché: «A Trans-sexual union for Canadians coming soon. This website will feature an online dating site and promote the union of trans-sexual people within Canada».

La décision fut, une fois de plus, rendue par un arbitre siégeant seul. Le nom de domaine litigieux était semblable au point de créer

de la confusion avec les marques Trans Union, puisque identique à celles-ci. L'arbitre a insisté sur le fait que le critère à considérer ici n'était pas la confusion, comme c'est habituellement le cas dans la jurisprudence en matière de marques de commerce, mais la ressemblance.

Le plaignant affirmait à l'appui de son allégation que le titulaire était un concurrent, ce dernier attirant l'attention des internautes et tentant d'inciter les clients actuels et potentiels du titulaire d'acheter ses marchandises ou ses services de nature pornographique.

Toutefois, selon l'arbitre, le nom de domaine litigieux n'avait pas été enregistré de mauvaise foi en vertu de l'alinéa 3.7(c) de la Politique, qui vise les cas d'enregistrement d'un nom de domaine aux fins de nuire à un concurrent. L'arbitre considéra qu'il convenait de donner une interprétation stricte au terme «concurrent» de l'article précité: si on avait donné à l'alinéa 3.7(c) l'interprétation préconisée par le plaignant, on aurait conclu que les titulaires ont nuï aux entreprises de concurrents dans beaucoup trop de cas. L'arbitre souligna que, bien que la Politique soit semblable à certains égards à la *Uniform Dispute Resolution Policy* de l'ICANN, il existe néanmoins des différences importantes entre celles-ci, particulièrement en ce qui a trait aux circonstances où il y a mauvaise foi, telles que mentionnées à l'article 3.7 de la Politique.

Le plaignant n'ayant pu démontrer l'existence de mauvaise foi, il n'était pas nécessaire d'examiner la condition d'absence d'intérêt légitime. Le transfert du nom de domaine ne fut donc pas ordonné.

## **7. Affaire RADIOCANADA.CA (décision ACEI DCA 861- CIRA rendue le 8 avril 2003)**

Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada (ci-après «la plaignante») est une entreprise de téléradiodiffusion publique. Elle utilise l'expression «Radio-Canada» en tant que marque de commerce, également comme partie de sa dénomination sociale, CBC/Radio-Canada, et de ses noms commerciaux Société Radio-Canada et Radio-Canada. Elle est propriétaire de la marque enregistrée RADIO CANADA INTERNATIONAL depuis le 27 janvier 1999. Enfin, elle est propriétaire des noms de domaines «cbc.ca», «radio-canada.ca» et «rcinet.ca».

---

William Quon, un consultant indépendant en technologie, a enregistré le nom de domaine «radiocanada.ca» le 8 novembre 2000. Y était associé un petit site Web comportant une seule page qui affichait «Under construction» et invitait les visiteurs à revenir ultérieurement.

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de créer de la confusion avec les marques de la plaignante puisqu'il leur est phonétiquement identique, la seule différence résidant dans l'existence d'un trait d'union. Le critère à considérer ici n'est pas la confusion, comme c'est habituellement le cas dans la jurisprudence canadienne en matière de marques, mais la ressemblance. Enfin, le comité considère que la Politique couvre également les marques de commerce non enregistrées, en plus de celles enregistrées, compte tenu en particulier de la formulation large de l'alinéa 3.2a) de la Politique.

Il a été décidé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré de mauvaise foi, en vertu du paragraphe 3.7b), afin d'empêcher le plaignant d'enregistrer sa marque en tant que nom de domaine et que le titulaire s'était livré à des enregistrements de noms de domaine comportant des marques appartenant à des tiers. Le comité a considéré ici que, bien que la Politique limite l'appréciation de la mauvaise foi uniquement aux cas prévus par le paragraphe 3.7, il pouvait néanmoins prendre en considération les circonstances pertinentes et faire des inférences pour déterminer si les actions du titulaire tombaient sous le coup dudit paragraphe 3.7. Enfin, le comité a estimé qu'il incombait au plaignant de prouver la mauvaise foi. Une fois que celui-ci en a apporté la preuve *prima facie*, le fardeau de la preuve est déplacé et c'est alors au titulaire de justifier ou d'expliquer sa conduite, et même de démontrer le contraire.

Pour un consultant travaillant dans le secteur des médias, il serait improbable, voire inconcevable, qu'il n'ait jamais été en contact avec la marque de commerce RADIO CANADA.

La notion de mauvaise foi a donc été ici interprétée de manière plus large que celle envisagée par de nombreux praticiens en marques de commerce de même que par la décision dans l'affaire TRANSUNION.CA. Le transfert du nom de domaine fut donc ordonné.



## **8. Affaire AIRPRODUCTS.CA (décision ACEI 0007- CIRA rendue le 15 avril 2003)**

La compagnie Air Products Canada Ltd. (ci-après «la plaignante») est le fruit de la fusion de deux précédentes compagnies en octobre 1997, dont l'une utilisait déjà ladite dénomination. Elle est propriétaire du nom commercial «Air Products Canada Ltd.», qu'elle utilise depuis au moins octobre 1997, ainsi que de la marque graphique AIR PRODUCTS, enregistrée depuis 1991. Elle est également titulaire du nom de domaine «airproducts.com», acquis en 1995, ainsi que de plusieurs autres noms de domaines enregistrés dans d'autres pays utilisant les termes «air products» tels que «airproducts.co.uk», «airproducts.ie», «airproducts.de» et «airproducts.nl».

La compagnie Index Quebec Inc. (ci-après «le titulaire») propose des services de publicité à ses clients sur des sites Internet qu'elle détient. Elle a enregistré le nom de domaine «airproducts.ca» en décembre 2000, ainsi que 44 autres noms de domaine contenant chacun un terme générique ou descriptif associé avec le mot «products», tel que «foodproducts.ca» par exemple. Le titulaire offre en location mensuelle de l'espace et des liens sur ses propres sites Web à des annonceurs dont les produits correspondent à un nom de domaine générique ou descriptif particulier.

Le nom de domaine litigieux n'était pas semblable au point de créer de la confusion avec le nom commercial ou la marque graphique AIR PRODUCTS. Le comité d'arbitrage a considéré en effet que les termes «air products» n'étaient pas distinctifs ni d'une entreprise par rapport à une autre, ni des produits respectifs des deux entreprises, mais se bornaient seulement à décrire un type d'entreprise ou de produit. Cette seule constatation serait suffisante pour rejeter la plainte. Toutefois, le comité a considéré que la marque de commerce pourrait vraisemblablement être confondue avec le nom de domaine litigieux et, dès lors, le nom de domaine litigieux serait semblable au point de créer de la confusion avec la marque de la plaignante, ce qui a amené le comité à examiner les autres critères de la Politique.

Il a été décidé que le nom de domaine litigieux n'avait pas été enregistré de mauvaise foi. En effet, le titulaire cherchait avant tout à monopoliser l'utilisation d'un certain nombre de noms de domaine génériques ou descriptifs en «.ca», dont «airproducts.ca» n'était qu'un parmi plusieurs, révélés par le plan d'entreprise du titulaire. Il fut mis en preuve que le titulaire fut surpris d'apprendre qu'il existait

---

une entreprise au Canada utilisant le terme descriptif «Air Products». Ceci était suffisant pour rejeter la plainte. N'ayant pas connaissance de la marque de commerce de la plaignante, le nom de domaine ne pouvait pas avoir été enregistré de mauvaise foi. La demande de transfert du nom de domaine fut donc rejetée.

## **9. Conclusion**

Jusqu'à ce jour, seulement treize décisions ont été rendues en vertu de la Politique, qui est entrée en vigueur en juin 2002. Il est donc difficile à ce stade d'identifier des tendances jurisprudentielles. Lorsque l'on compare un nom de domaine et une marque de commerce, il semble que le test d'application se rapproche davantage du test de ressemblance prévu à l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* que le test de confusion prévu à l'article 6 de cette même loi. Il fut également permis de constater que la notion de mauvaise foi a été interprétée de manières diverses. Il faudra donc accorder une attention particulière à l'interprétation donnée par les arbitres aux critères énoncés dans la Politique.