

Vol. 21, n° 2

Quelques décisions-clés rendues en 2008 en matière de règlement des différends de noms de domaine .ca

Geneviève Bergeron et Jean-François Jutras*

1. INTRODUCTION	373
2. SOMMAIRE DES PRINCIPES APPLICABLES	374
3. SURVOL DES DÉCISIONS-CLÉS RENDUES EN 2008	375
3.1 Chose jugée et présence canadienne	376
3.2 Impact d'un refus de l'OPIC et de l'USPTO	378
3.3 Sens secondaire d'une marque non enregistrée (ou de common law)	380
3.4 Fardeau de preuve.	383

© Geneviève Bergeron et Jean-François Jutras, 2009.

* Avocate, Geneviève Bergeron est une associée du cabinet Borden Ladner Gervais s.r.l., S.E.N.C.R.L. ; Jean-François Jutras est avocat chez Borden Ladner Gervais s.r.l., S.E.N.C.R.L.

3.5	Langue étrangère d'un nom de domaine descriptif	384
4.	CONCLUSION	386

1. INTRODUCTION

Au Canada, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (« ACEI ») est responsable de la gestion du domaine de tête de code de pays (ccTLD) .ca. Dans le cadre de son rôle, l'ACEI a élaboré une *Politique de règlement des différends de l'ACEI*¹ (la « Politique ») relative aux noms de domaine afin de mettre sur pied un processus d'arbitrage visant à résoudre efficacement les conflits entre les détenteurs de marques de commerce canadiennes et les titulaires de noms de domaine .ca. En vue de structurer ce mécanisme de plaintes relatives aux noms de domaine .ca, l'ACEI a de plus instauré des règles de procédure, dénommées *Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*² (les « Règles »). Rappelons que les plaintes déposées en vertu de la Politique ne sont pas entendues directement par l'ACEI. Cette dernière a autorisé des fournisseurs de services à cet effet. Les deux fournisseurs de services reconnus à ce jour par l'ACEI sont le *British Columbia International Commercial Arbitration Centre* (BCICAC)³ et *Resolution Canada Inc.*⁴.

L'historique jurisprudentiel des décisions rendues en vertu de la Politique demeure encore bien jeune⁵. Au total, un peu plus d'une centaine de décisions ont été rendues⁶ et au cours de l'année 2008, nous comptons 30 décisions concernant des différends relatifs aux noms de domaine .ca. De ce nombre, le transfert du nom de domaine a été accordé au plaignant dans 26 cas, ce qui se traduit par un taux de réussite de 86,7 %⁷. Ce taux élevé de succès s'explique en partie

1. Entrée en vigueur le 10 juin 2008 (version 1.2).

2. Entrées en vigueur le 10 juin 2008 (version 1.3).

3. Pour accéder à son site Internet, voir <<http://www.bcicac.com/>>.

4. Pour accéder à son site Internet, voir <<http://www.resolutioncanada.ca/>>.

5. Pour une analyse de la jurisprudence des cinq premières années, voir Geneviève BERGERON, « Règlement des différends .ca : où en sommes-nous cinq ans après la mise en œuvre de la Politique de l'ACEI », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, vol. 281, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 1-50.

6. À la fin de l'année 2008, 119 décisions ont été rendues en vertu de la Politique (Source : <<http://www.cira.ca/>>).

7. Source : <<http://www.cira.ca/>>.

par la faible participation des titulaires de noms de domaine. En effet, les titulaires de noms de domaine ont déposé une réponse à une plainte dans seulement le tiers des cas⁸. De plus, nous constatons que pour l'année 2008, les comités formés d'un seul arbitre tendent à être plus favorables au transfert des noms de domaine. À titre d'exemple, sur les 19 décisions rendues en présence d'un seul arbitre, un transfert a été ordonné à 18 reprises, soit dans 94,7 % des cas, tandis que sur les 11 décisions rendues en présence de trois arbitres, le taux de succès des plaignants est de 72,7 %, soit 8 décisions sur 11.

Des quatre décisions où le transfert a été refusé, deux décisions ont échoué en raison de l'absence de mauvaise foi du titulaire⁹, une décision sur la base de l'absence de droit dans une marque de commerce¹⁰ et la dernière décision compte tenu du fait que le plaignant ne remplissait pas le critère de présence canadienne¹¹.

Nous effectuerons donc un survol de quelques-unes des décisions-clés rendues en vertu de la Politique au cours de l'année 2008 mais, tout d'abord, nous résumerons brièvement les éléments requis devant être prouvés dans le cadre d'un règlement de différends relatifs aux noms de domaine .ca.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPES APPLICABLES

D'abord, afin de pouvoir enregistrer un nom de domaine .ca, il s'avère impératif de satisfaire à certaines exigences de présence canadienne explicitées dans les *Exigences en matière de présence au Canada applicable aux titulaires*¹². Pour ce faire, un lien de connexité doit être établi entre le titulaire du nom de domaine et le Canada. Ceci est donc accessible aux citoyens canadiens, aux personnes morales constituées en vertu des lois du Canada ou de celles d'une province ou d'un territoire du Canada, aux personnes remplissant l'un ou l'autre des critères prévus aux *Exigences en matière de présence au Canada applicable aux titulaires*¹³ ou, dans les cas où une personne ne remplit aucun de ces critères, aux personnes détenant une marque de commerce déposée au Canada.

8. En 2008, une réponse a été déposée dans 10 décisions sur 30 (Source : <<http://www.cira.ca/>>).

9. Voir *JUMO GmbH & Co KG c. Enercorp Instruments Ltd.*, ACEI 00104, 29 mai 2008 et *EMusic.com Inc. c. Mogul Arts Inc.*, ACEI 00115, 4 novembre 2008.

10. Voir *David Cohen c. 3824152 Canada Inc.*, ACEI 00106, 23 juillet 2008.

11. Voir *Clearly Lasik c. Adrien Boelen*, ACEI 00091, 11 janvier 2008.

12. Entrées en vigueur le 5 juin 2003 (version 1.3).

13. *Ibid.*

Le critère de présence canadienne se doit également d'être respecté lorsque l'on veut entreprendre une procédure en règlement des différends en vue d'obtenir le transfert, l'annulation ou la suspension d'un nom de domaine .ca.

La Politique est très restrictive et ne trouvera application que dans les cas où la mauvaise foi d'un titulaire d'un nom de domaine sera démontrée. Par conséquent, afin d'avoir gain de cause en vertu de la Politique¹⁴, un plaignant devra, dans le cadre d'une plainte, invoquer et démontrer les éléments suivants :

- a) le nom de domaine .ca du titulaire est « semblable au point de créer de la confusion »¹⁵ avec une « marque »¹⁶ à l'égard de laquelle il avait des « droits »¹⁷ avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue d'avoir ces droits ;
- b) le titulaire n'a aucun « intérêt légitime » dans le nom de domaine au sens de l'article 3.6 ; et
- c) le titulaire a enregistré le nom de domaine « de mauvaise foi » au sens de l'article 3.7.

Chacun de ces éléments est défini de manière exhaustive dans la Politique. En ce qui concerne le fardeau de preuve, la Politique précise que le plaignant doit démontrer, selon la « prépondérance des probabilités »¹⁸, l'élément de confusion entre le nom de domaine et la marque de commerce ainsi que la mauvaise foi du titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine. De plus, le plaignant doit « fournir des éléments de preuve »¹⁹ démontrant que le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine. Il est intéressant de noter que le titulaire aura gain de cause s'il prouve selon la « prépondérance des probabilités » qu'il a un intérêt légitime dans le nom de domaine.

3. SURVOL DES DÉCISIONS-CLÉS RENDUES EN 2008

Parmi les décisions rendues en 2008, voici un résumé de celles qui ont retenu notre attention.

14. Politique, art. 3.1.

15. Politique, art. 3.4.

16. Politique, art. 3.2.

17. Politique, art. 3.3.

18. Politique, art. 4.1.

19. *Ibid.*

3.1 Chose jugée et présence canadienne

L'affaire *Bowring & Co. Inc. c. Eric Maddeaux*²⁰ (la « Décision Bowring 2008 ») concerne une demande de transfert du nom de domaine <bowring.ca> présentée par Bowring & Co. Inc. (« Bowring ») contre Éric Maddeaux (« Maddeaux »), le titulaire du nom de domaine.

Il s'agit de la seconde plainte de Bowring à l'égard de Maddeaux concernant le nom de domaine <bowring.ca>. Dans la décision antérieure *Bowring & Co. Inc., c/o Peter Bevilacqua c. Erik Maddeaux*²¹ (la « Décision Bowring 2007 »), le comité avait conclu que Bowring ne satisfaisait pas à l'exigence de la présence canadienne requise en vertu de la Politique et ne détenait aucun droit dans la marque BOWRING au Canada. En effet, Bowring alléguait détenir des droits dans la marque de commerce BOWRING ; toutefois, elle n'avait soumis à titre de preuve qu'un certificat de renouvellement sans aucune mention du titulaire ou une autre preuve de propriété de la marque de commerce, alors que la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada indiquait le nom de Tereve Holdings Ltd., une tierce partie, en tant que propriétaire de ladite marque de commerce. Bowring faisait valoir qu'il y avait eu une cession de droits de la marque de commerce en sa faveur suite à la faillite de Tereve Holdings Ltd., mais aucun contrat soutenant cette prétention n'a été produit en preuve. Après le dépôt de la réponse de Maddeaux, Bowring a demandé la permission de répondre aux prétentions de Maddeaux, mais le comité a plutôt exigé, en vertu de l'article 11.1 des Règles, des renseignements additionnels au sujet de la chaîne de titres de ladite marque de commerce visant à soutenir les allégations de la plainte. Toutefois, selon l'avis du comité, la preuve fournie par Bowring n'était pas concluante. Le comité a procédé directement à l'étape de la délibération et a rejeté la plainte dans la Décision Bowring 2007.

En septembre 2008, Bowring dépose une seconde plainte contre Maddeaux en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine <bowring.ca>. En retour, Maddeaux réclame des frais de Bowring conformément à l'article 4.6 de la Politique au motif que cette plainte a été introduite de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but d'obtenir, de façon non équitable et sans apparence de droit, le transfert du nom de domaine <bowring.ca>.

20. ACEI 00116, 13 novembre 2008.

21. ACEI 00081, 22 août 2007.

Dans la Décision Bowring 2008, la première question en litige consiste à déterminer si Bowring peut déposer une seconde plainte à l'égard du même nom de domaine et du même titulaire malgré le rejet de la plainte en 2007. Selon le comité, il n'y a rien dans la Politique ou dans les Règles qui empêche un plaignant d'entreprendre une seconde plainte à l'égard de l'enregistrement d'un même nom de domaine. De plus, dans la Décision Bowring 2007, le comité n'a pas analysé l'essence du litige étant donné que cette décision a été rejetée en partie pour des motifs procéduraux. Depuis cette première décision, la non-conformité du critère de la présence canadienne ainsi que les droits dans la marque ont été corrigés. Le comité procède donc à l'analyse du bien-fondé de la plainte pour la première fois. Le comité souligne que, dans certaines situations, un plaignant ne pourra pas soumettre une seconde plainte à l'égard de l'enregistrement d'un même nom de domaine, entre autres dans les cas où un plaignant utilise la procédure prévue par l'ACEI en vue d'intimider ou de harceler un titulaire. Dans la Décision Bowring 2008, le comité est d'avis qu'il peut entendre la plainte malgré la décision antérieure défavorable, car le plaignant ne tente pas d'intimider le titulaire par le dépôt de cette seconde plainte.

Bowring a soumis une preuve de cession en sa faveur des droits dans la marque de commerce BOWRING précédant la date d'enregistrement du nom de domaine <bowring.ca>. Par ailleurs, étant donné que la marque de commerce BOWRING et que le nom de domaine <bowring.ca> sont identiques, le comité conclut que le nom de domaine <bowring.ca> est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce BOWRING.

À la lumière des paragraphes b) et c) de l'article 3.7 de la Politique, le comité infère la mauvaise foi de Maddeaux dans sa pratique en matière d'enregistrement de noms de domaine. À cet effet, il cite deux décisions antérieures impliquant Maddeaux où la mauvaise foi de la pratique de Maddeaux avait été retenue puisque les noms de domaine qu'il enregistrait comportaient des hyperliens publicitaires qui redirigeaient les utilisateurs vers des sites Web des concurrents des plaignants, ce qui lui permettait d'obtenir des revenus fondés sur le nombre de clics vers lesdits liens. De plus, le comité mentionne que Maddeaux a enregistré plusieurs noms de domaine similaires à des marques de commerce de tierces parties et reconnaît donc qu'une tendance d'enregistrement abusif ou qu'un « pattern » de la part de Maddeaux a été établi. Finalement, le comité est d'avis que Maddeaux a enregistré le nom de domaine dans le but d'empêcher Bowring d'enregistrer un nom de domaine similaire à sa marque.

Le comité détermine également que Maddeaux n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine <bowring.ca>, car il ne satisfait à aucun des critères énumérés à l'article 3.6 de la Politique et que le nom de domaine <bowring.ca> n'est ni le nom légal de Maddeaux ni un endroit géographique où il fait affaire. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le comité ordonne le transfert du nom de domaine <bowring.ca> à Bowring.

Nous désirons mentionner que la Décision Bowring 2007 a été la première à rejeter *a priori* une plainte sur la base de l'absence du respect des exigences en matière de présence canadienne. Cette décision avait également soulevé une discussion à propos du fardeau de preuve requis en matière de présence canadienne, à savoir si ce critère devait être « démontré » par le plaignant ou si ce dernier ne devait que « déclarer » respecter lesdites exigences. Dans la Décision Bowring 2007, le comité a conclu que le critère devait être « démontré » par le plaignant.

Par ailleurs, dans la décision *Clearly Lasik c. Boelen*²², une plainte a également été rejetée par un comité sur la base du non-respect des exigences en matière de présence canadienne. La plaignante, Clearly Lasik, est une société américaine qui prétend détenir la marque de commerce CLEARLY LASIK au Canada et aux États-Unis et faire affaire sous ce nom au Canada. Cependant, la plaignante n'a tout simplement pas fait la preuve de cet enregistrement ou de la propriété de la marque de commerce. Par conséquent, compte tenu de l'absence de preuve relativement à la présence canadienne, le comité a rejeté la plainte.

Par analogie avec la Décision Bowring 2008, il appert que rien n'empêcherait Clearly Lasik de déposer à nouveau une plainte qui se conformerait aux exigences de présence canadienne et le comité se pencherait alors fort probablement sur le bien-fondé de la cause.

3.2 Impact d'un refus de l'OPIC et de l'USPTO

Dans *LPG Systems S.A. (« LPG ») c. Distribution4web*²³, il est intéressant de constater que, bien que le comité mentionne qu'il n'est pas lié par les décisions de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») et de l'United States Patent and Trademark Office (« USPTO ») ayant respectivement refusé une demande

22. ACEI 00091, 11 janvier 2008.

23. ACEI 00109, 22 août 2008.

d'enregistrement de marque de commerce pour cause de confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée par le plaignant, ces décisions ont été considérées dans l'analyse du comité.

Dans cette affaire, LPG satisfait aux exigences de la présence canadienne, car elle possède les marques de commerce ENDERMO, ENDERMOLOGIE et ENDERMOTHERAPIE dûment enregistrées au Canada. LPG a également produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ENDERMOWEAR le 7 août 2007 ; cependant, cette demande d'enregistrement est toujours en instance au moment de l'introduction de la plainte. En conséquence, la marque ENDERMOWEAR n'est pas considérée aux fins de la détermination de cette plainte, uniquement les marques enregistrées.

La titulaire Distribution4web a enregistré le nom de domaine <endermowear.ca> en date du 19 février 2007. Les marques de commerce ENDERMOLOGIE, ENDERMOTHERAPIE et ENDERMO de LPG ont toutes été enregistrées avant le nom de domaine de Distribution4web. Le site Internet de Distribution4web redirige les utilisateurs vers un autre site Internet offrant des marchandises en compétition directe avec ceux de LPG. En mars 2006, Distribution4web avait tenté sans succès de devenir un distributeur autorisé pour le Canada des marchandises de LPG. Distribution4web avait alors cherché à enregistrer la marque de commerce ENDERMOWEAR au Canada et aux États-Unis mais, dans les deux cas, ces demandes ont été refusées par l'OPIC et l'USPTO en raison de la confusion créée avec la marque enregistrée ENDERMO de LPG. La plaignante LPG a déposé en preuve ces refus.

Le comité retient d'abord que le nom de domaine <endermowear.ca> ainsi que les marques de commerce de LPG sont utilisés dans un même domaine d'activités. Le seul ajout du terme descriptif « wear » ne suffit pas à distinguer le nom de domaine de Distribution4web de la marque ENDERMO de LPG. De plus, bien que les décisions de l'OPIC et de l'USPTO ne lient pas le comité, ce dernier souligne que le rejet de la demande d'enregistrement de la marque ENDERMOWEAR pour cause de confusion avec la marque enregistrée ENDERMO de LPG est malgré tout convaincant.

En raison des activités poursuivies par le site Internet de Distribution4web et de la connaissance de Distribution4web des marques de commerce de LPG, le comité conclut que Distribution4web a agi de mauvaise foi en vertu de l'article 3.7c) de la Politique.

L'enregistrement du nom de domaine <endermowear.ca>, après avoir tenté de devenir distributeur des marchandises de LPG et d'enregistrer sans succès la marque de commerce, suggère que la titulaire souhaitait interférer avec les affaires de LPG. En ce qui concerne l'intérêt légitime de Distribution4web dans le nom de domaine, aucun des critères de l'article 3.6 de la Politique n'est satisfait. Notons que la titulaire n'a pas déposé de réponse à cette plainte. En conséquence, le comité ordonne le transfert du nom de domaine à LPG.

Nous retenons de cette décision qu'il est à l'avantage de tout plaignant de mettre en preuve les décisions rendues par l'OPIC et l'USPTO même si le comité ne s'avère pas lié par ces décisions.

3.3 Sens secondaire d'une marque non enregistrée (ou de common law)

Dans la décision *Cohen c. 3824152 Canada inc.*²⁴, M. Cohen (« Cohen »), le plaignant, est un avocat exerçant en droit de l'immigration dans la région de Montréal. Ce dernier a enregistré en 1997 le nom de domaine <canadavisa.com> et il l'exploite afin de promouvoir les services juridiques du cabinet CAMPBELL COHEN. Ces services juridiques consistent principalement à conseiller des étrangers qui veulent immigrer au Canada. Cohen a investi des sommes considérables en publicité, notamment par l'entremise d'hyperliens publicitaires affichés sur des sites de recherche tels Yahoo et Google.

La titulaire du nom de domaine, 3824152 Canada inc. (« 3824152 »), a acquis le nom de domaine <canadavisa.ca> en janvier 2008 dans le cadre d'une vente aux enchères de noms de domaine. Avant d'être mis aux enchères, ce nom de domaine était auparavant détenu par une tierce partie depuis novembre 2000.

3824152 a offert par courriel daté du 29 avril 2008 de vendre le nom de domaine <canadavisa.ca> à Cohen pour un prix de 75 000 \$. 3824152, dans sa réponse à la plainte, a mentionné qu'elle avait retenu, peu après l'acquisition du nom de domaine, les services d'un développeur de sites Web professionnel afin de créer une page Web pour ce site.

24. ACEI 00106, 23 juillet 2008.

D'une part, en raison de l'insuffisance de la preuve soumise, le comité ne considère pas que Cohen a employé la marque CANADA VISA aux fins de la présente plainte. D'autre part, Cohen a établi l'emploi au Canada de la marque CANADAVISA.COM en lien avec des services juridiques en droit de l'immigration et en matière de visas canadiens. Malgré le fait que l'emploi de la marque et du site Internet <canadavisa.com> visait majoritairement des utilisateurs situés à l'extérieur du Canada, le comité est d'avis que certains résidents canadiens ont dû visiter ledit site et requérir des services juridiques et conclut donc que la marque a été utilisée au Canada.

Dans le cadre de sa réponse, 3824152 a mis en preuve l'enregistrement au Canada de la marque de commerce VISA IMMIGRATION EXPRESS CANADA en liaison notamment avec des services juridiques en droit de l'immigration et en matière de visas. Toutefois, le Bureau des marques de commerce, en appliquant le test des termes « clairement descriptifs », avait exigé que la propriétaire se désiste de son droit exclusif dans les termes « visa », « Canada » et « immigration », car ces derniers étaient clairement descriptifs des services. Conséquemment, dans le cas présent, le comité retient que les termes « visa » et « Canada » s'avèrent clairement descriptifs en lien avec les services en cause. De plus, le comité rappelle que le Bureau des marques de commerce a émis une politique au sujet de l'enregistrement des marques contenant une extension telle que « .com » voulant que le simple ajout de cette extension à une marque employée par une entreprise ne peut modifier la qualification d'une marque clairement descriptive. Le comité applique la même logique à la marque non enregistrée de Cohen et la qualifie ainsi de clairement descriptive des services employés en liaison avec celle-ci.

Le comité, en analysant la présence de droits dans une marque, souligne qu'une marque non enregistrée au Canada peut recevoir une certaine protection ; toutefois, la simple utilisation d'une marque descriptive ne crée pas de droit dans cette marque. Ladite marque descriptive doit être devenue distinctive de manière à identifier la source des marchandises et des services. La Politique de l'ACEI n'a pas été mise en place en vue de reconnaître de nouveaux droits dans les marques de commerce, mais seulement pour reconnaître des droits existants en vertu du droit canadien. De ce fait, Cohen doit démontrer, étant donné le caractère descriptif de sa marque, qu'elle a acquis un sens secondaire au Canada. La preuve du sens secondaire peut être directe ou indirecte. En l'espèce, Cohen a tenté une preuve indirecte en alléguant ses dépenses considérables en publicité ainsi que l'achalandage de millions de visiteurs

par année sur son site Internet afin que le comité en infère que la marque a acquis un caractère distinctif en lien avec les services offerts. Le comité est d'avis que Cohen n'a pas renversé son fardeau de prouver que sa marque descriptive avait acquis un sens secondaire compte tenu du lourd fardeau de preuve requis. Le simple usage au Canada n'établit pas à lui seul l'acquisition du caractère distinctif ou du sens secondaire au Canada. Le comité fait une inférence raisonnable *prima facie* que la majorité des personnes qui ont tenté d'accéder au site Internet via le nom de domaine étaient des personnes situées en dehors du Canada. Cohen n'a pas soumis de preuve à l'effet contraire.

En ce qui concerne la preuve de mauvaise foi et l'intérêt légitime de la titulaire, le comité se prononce même s'il a conclu à l'absence de droits du plaignant dans la marque <canadavisa.ca>. Le comité souligne que la définition de mauvaise foi en vertu de l'article 3.7 de la Politique est restrictive et qu'elle doit être démontrée au moment même de l'acquisition du nom de domaine. Il conclut que Cohen ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve. L'envoi d'un courriel par la titulaire un peu plus de 4 mois après l'acquisition du nom de domaine n'établit pas qu'elle était de mauvaise foi lorsqu'elle a acheté le nom de domaine par voie de vente aux enchères. La réponse de la titulaire fait valoir qu'elle ne pouvait savoir et n'était pas au courant des droits revendiqués par Cohen dans des mots qualifiés de « purement descriptifs » en liaison avec les services offerts.

Finalement, en ce qui concerne l'intérêt légitime de 3824152 dans le nom de domaine, la titulaire n'a pas été en mesure de démontrer l'emploi du nom de domaine avec un site Internet qui satisfait au critère énoncé à l'article 3.6b) de la Politique. Le comité dénote que le critère établi dans la Politique est plus exigeant que celui utilisé dans le cadre du *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* de l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, où la démonstration d'éléments préparatoires en vue de l'utilisation d'un site Internet est permise.

Pour les raisons ci-haut mentionnées, le comité rejette la plainte.

Dans cette affaire, la titulaire a réclamé des frais en vertu de l'article 4.6 de la Politique qui énonce :

Si le titulaire a gain de cause et qu'il prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant a déposé la plainte dans

le but d'obtenir, sans apparence de droit, l'annulation ou le transfert d'un enregistrement qui fait l'objet de la procédure, le comité pourra ordonner au plaignant de verser au fournisseur, en fiducie pour le titulaire, une somme maximale de 5 000 \$ en vue de défrayer le titulaire des frais qu'il aura engagés pour sa préparation et le dépôt de documents dans le cadre de la procédure. Le plaignant ne pourra pas déposer d'autres plaintes auprès d'un fournisseur relativement à des enregistrements tant qu'il n'aura pas intégralement payé cette somme.

En réponse à cette réclamation, le comité souligne que la plainte semble fondée, selon les faits en cause, sur une conviction honnête du plaignant que ce dernier possédait des droits dans le nom de domaine et les marques en question et que ces droits avaient été violés par l'enregistrement du nom de domaine par la titulaire. En l'occurrence, il y avait une apparence de droits. Il est intéressant de constater qu'à ce jour aucune décision ayant refusé de transférer un nom de domaine n'a accordé de tels frais à un titulaire en vertu de l'article 4.6 de la Politique et ce, depuis l'entrée en vigueur de celle-ci.

3.4 Fardeau de preuve

La décision *JUMO GmbH & Co KG c. Enercorp Instruments Ltd.*²⁵ nous rappelle qu'un distributeur peut acquérir des droits dans une marque détenue par un fabricant sous certaines conditions. Dans cette affaire, la plaignante, JUMO GmbH et Co KG (« Jumo GmbH »), a enregistré au Canada la marque de commerce JUMO le 21 août 2007 en association avec une variété de marchandises et de services reliés à des systèmes électriques, de l'équipement industriel, ainsi que des machines automatisées.

Quant au nom de domaine <www.jumo.ca>, il a été enregistré par la titulaire Enercorp Instruments Ltd. (« Enercorp »), le 30 mai 2001, soit plus de six ans avant l'enregistrement de la marque de commerce JUMO par Jumo GmbH. La preuve d'Enercorp indique qu'elle utilisait depuis 1979 la marque de commerce JUMO en association avec les marchandises qu'elle distribuait au Canada. De plus, Enercorp a enregistré une compagnie fédérale nommée Jumocorp le 3 septembre 1986, soit 21 ans avant l'enregistrement de la marque de commerce par Jumo GmbH.

25. ACEI 00104, 29 mai 2008.

Le comité conclut brièvement que le nom de domaine <jumo.ca> est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce JUMO. Cependant, le comité note qu'Enercorp a employé la marque JUMO plusieurs années avant l'enregistrement de la marque par Jumo GmbH. En droit canadien, un simple distributeur de marchandises affichant la marque de commerce du fabricant n'acquiert pas de droit dans l'usage d'une telle marque de commerce, à moins qu'il soit autorisé à cet effet par le fabricant. Toutefois, dans les cas où le distributeur démontre que son emploi de la marque au Canada a été exercé sans contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et des services par le fabricant et, dans l'éventualité où le public canadien voit ou associe la marque avec le distributeur et non avec le fabricant, alors le distributeur peut avoir acquis des droits dans la marque dans ce pays.

Le comité détermine que la preuve soumise en l'espèce n'est pas constante et qu'elle ne favorise aucune partie. En raison de la règle de la prépondérance des probabilités, le comité ne peut rendre une décision en faveur de Jumo GmbH. En conséquence, malgré le fait que les parties soient maintenant devenues des compétiteurs, le comité est incapable d'en venir à la conclusion qu'il y a une preuve de mauvaise foi de la part d'Enercorp au moment de l'enregistrement du nom de domaine. De plus, le comité n'est pas en mesure de déterminer qu'Enercorp n'a aucun intérêt légitime dans la marque en raison du litige au sujet des droits dans la marque au Canada et du manque de preuve quant au contrôle adéquat par Jumo GmbH des caractéristiques et de la qualité de l'emploi de la marque au Canada, et ce, par l'entremise de modalités de licence ou de toute autre entente entre les parties.

En conclusion, la plainte est rejetée.

3.5 Langue étrangère d'un nom de domaine descriptif

Dans l'affaire *The Diller Corporation c/o Formica Corporation c. Salvalaggio*²⁶, le nom de domaine <formica.ca> a été enregistré par le titulaire Salvalaggio le 22 novembre 2006. En réponse à l'envoi d'une mise en demeure par la plaignante, The Diller Corporation c/o Formica Corporation (« Diller »), le titulaire a avisé Diller qu'il refusait de transférer le nom de domaine puisqu'il avait l'intention de mettre en ligne un site Internet dédié aux fourmis, soit « formica » en

26. ACEI 00092, 23 janvier 2008.

italien. Diller a donc procédé au dépôt d'une plainte en vertu de la Politique.

Diller possède trois marques de commerce enregistrées au Canada, soit deux pour la marque verbale FORMICA et une pour la marque semi-figurative FORMICA, toutes enregistrées bien avant le nom de domaine. Le comité rappelle, en citant certaines décisions, que la Politique de l'ACEI ne permet pas au comité d'étudier la validité ou l'invalidité des marques de commerce enregistrées avant le nom de domaine quant à leur caractère distinctif ou quant au non-usage des marques. Les enregistrements des marques de commerce doivent donc être présumés valides aux fins du présent litige. Le comité est d'avis que le nom de domaine est identique aux marques de commerce enregistrées, puisque l'extension .ca ne doit pas être considérée.

Salvalaggio allègue que le nom de domaine ne crée pas de confusion avec les marques de commerce enregistrées de Diller et ce, en raison des différences entre les marchandises et services offerts par les parties. Toutefois, afin de déterminer s'il y a similarité au point de créer de la confusion, le comité indique qu'il doit uniquement se questionner à savoir si une personne, à titre de première impression, connaissant les marques de commerce du plaignant et ayant un souvenir vague de ces dernières, serait portée à croire qu'un nom de domaine est associé aux marques de commerce du plaignant, sur la base de l'apparence, la sonorité ou l'idée suggérée par ce dernier. Les marchandises et services ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de ce test. Le comité est d'avis qu'il y a présence de confusion entre le nom de domaine et les marques de commerce enregistrées.

Salvalaggio prétend qu'il a un intérêt légitime puisque le nom de domaine serait employé en lien avec un site éducatif portant sur les fourmis. En l'espèce, le comité indique que Salvalaggio ne peut se prévaloir de l'article 3.6b) de la Politique, stipulant qu'un titulaire d'un nom de domaine a un intérêt légitime dans ce nom de domaine si ce dernier est clairement descriptif des marchandises ou des services, puisque le nom de domaine est en italien et non en anglais ou en français, tel qu'exigé par la Politique. En ce qui concerne l'article 3.6c) de la Politique, le comité indique que le nom de domaine n'est employé avec aucune marchandise ou aucun service au Canada. Le comité conclut que Salvalaggio ne satisfait à aucun des autres éléments mentionnés à l'article 3.6 de la Politique et qu'il n'a donc aucun intérêt légitime dans le nom de domaine.

En vue de démontrer la mauvaise foi du titulaire en vertu de l'article 3.7b) de la Politique, Diller a soumis une liste de 206 noms de domaine qui sont directement ou indirectement contrôlés par Salvalaggio et qui sont composés de marques de commerce enregistrées par de tierces parties. Selon le comité, la réponse de Salvalaggio alléguant qu'il avait l'intention d'utiliser quelques-uns de ces noms de domaine à des fins éducationnelles en demandant le consentement préalable des détenteurs réels de ces marques de commerce est quelque peu vague et non convaincante. La jurisprudence considère que l'enregistrement de deux noms de domaine est suffisant afin de démontrer que le titulaire souscrit à une tendance d'enregistrement abusif²⁷. Si l'enregistrement de deux noms de domaine est suffisant pour établir que le titulaire souscrit à une tendance d'enregistrement abusif, donc *a fortiori*, le comité est d'avis que l'enregistrement de plusieurs centaines de noms est une preuve du même type. Le comité mentionne également que Diller et Salvalaggio sont des concurrents au sens de l'article 3.7c) de la Politique puisque, tel que décidé dans la cause *Amazon.com c. David Abraham*²⁸, le titulaire faisait concurrence au plaignant pour le trafic Internet, ce qui a pour effet de nuire à son entreprise. Le comité ordonne donc le transfert du nom de domaine.

4. CONCLUSION

Nous retenons des décisions rendues en vertu de la Politique au cours de l'année 2008 qu'il est possible qu'un même plaignant dépose une seconde plainte à l'égard du même nom de domaine et du même titulaire, alors que la première plainte a été rejetée pour des motifs de défauts procéduraux. Mentionnons que les décisions de l'OPIC et de l'USPTO peuvent influencer l'analyse du comité au sujet de la confusion, sans toutefois lier ce dernier. La Politique ne crée pas de nouveaux droits relativement aux marques de commerce au Canada. De ce fait, un plaignant, désirant se prévaloir de la Politique et mettant en preuve une marque pouvant être considérée comme descriptive, doit démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif ou un sens secondaire au Canada. Un distributeur peut également acquérir des droits dans une marque au Canada s'il peut démontrer i) l'emploi de cette marque au Canada, sans le contrôle des caractéristiques ou de la qualité par le fabricant et ii) l'association que fait le public canadien de la marque avec le distributeur et non avec le fabricant. Dans un tel cas, le distributeur devra éta-

27. Voir *Great Pacific Industries Inc. c. Ghalib Dhalla*, ACEI 00009, 21 avril 2003.

28. ACEI 00018, 28 juillet 2004.

blir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a des droits dans la marque. Finalement, afin de satisfaire au critère de l'intérêt légitime décrit dans la Politique à son article 3.6*b*), les termes descriptifs d'un nom de domaine doivent être uniquement en langue anglaise ou française.

Pour le moment, outre les décisions dont nous avons traité dans le cadre de cet article, les décisions rendues en 2008 ont majoritairement suivi les tendances jurisprudentielles établies ces dernières années par les comités, notamment au niveau de l'établissement des droits dans une marque, de la confusion, de la mauvaise foi, de la notion de concurrent et du critère de l'intérêt légitime. Il sera intéressant d'observer ce que l'année 2009 nous réserve.