

Vol. 23, n° 2

Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2010

Marcel Naud*

Introduction – Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends	925
1. <i>revenuquebec.ca</i> : <i>Le Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d'aide aux victimes de la crise d'Oka (MAVCO)</i> , DCA1189-CRA	928
2. <i>sickchildren.ca</i> : <i>The Hospital for Sick Children v. Toronto Sick Children Society</i> , DCA-1201-CIRA	931
3. <i>napa.ca</i> : <i>UAP Inc. c. Jim Strater</i> , CIRA-154	934
4. <i>MortgageBrokers.com v. Mortgage Brokers City</i> , 2010 ONSC 1797 (CanLII) – 2010-03-31.	936
5. <i>francineleblanc.ca</i> : <i>Leblanc c. Raymond-Beaubien</i> , 2010 QCCQ 313 (CanLII).	938
Conclusion – Que faut-il retenir ?	940

© CIPS, 2011

* Avocat et agent de marques de commerce, Marcel Naud est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

On ne peut dire que l'année 2010 en fut une faste au chapitre des décisions concernant les noms de domaine de type .ca. En effet, il y a eu moins de 20 décisions d'arbitrage cette année-là rendues en vertu de la *Politique de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet en matière de règlement des différends* (« PRD »). Toutefois, les années précédentes n'ont guère été plus actives, puisque 161 décisions seulement ont été rendues au total depuis le début de la PRD en 2002 jusqu'en 2010, et ce, malgré que le Canada soit – en nombre absolu et non pas en proportion de sa population – l'un des cinq pays où se trouve le plus grand nombre de défendeurs dans des procédures en arbitrage devant l'OMPI concernant des noms de domaine de type .com, .net et .org¹.

Il s'agit vraisemblablement là d'un indice révélateur du fait que la teneur et le cadre de la PRD n'ont pas su répondre adéquatement, jusqu'à présent, aux conflits que ce type de recours vise habituellement à résoudre. Quoi qu'il en soit, le présent article, après un rappel des principes applicables, fera d'abord état de trois décisions rendues en vertu de la PRD ayant retenu plus particulièrement l'attention, soit en raison de leurs trames factuelles inusitées ou encore de conclusions que certains pourraient qualifier de discutables.

Introduction – Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends

Dans les procédures entreprises en vertu de la PRD, une partie plaignante peut obtenir d'un comité, formé d'un ou de trois arbitres, selon le cas, une ordonnance visant le transfert du nom de domaine en cause détenu par un titulaire.

Selon le paragraphe 4.1 PRD, pour obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure, le plaignant doit :

- a) prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine .ca du titulaire est semblable au point de créer de

1. *WIPO Domain – Name – Dispute Resolution Statistics*, Respondent country filing (Ranking) <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>>.

la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir ;

- b) prouver selon la prépondérance des probabilités que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.7 PRD ;
- c) fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.6. PRD.

Un titulaire doit donc se soumettre à la procédure si un plaignant allègue les éléments ci-dessus dans une plainte qu'il a soumise conformément à la PRD et aux règles de procédures correspondantes. Toutefois, même si le plaignant prouve les éléments mentionnés aux alinéas a) et b) et fournit des éléments de preuve relativement à ce qui est mentionné à l'alinéa c), le titulaire obtiendra gain de cause dans le cadre de la procédure s'il prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a un intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.6 PRD.

Selon le paragraphe 3.7 PRD, un titulaire sera considéré avoir enregistré un nom de domaine de mauvaise foi uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

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

d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme noms de domaine ;

- 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.

Le titulaire a un intérêt légitime dans un nom de domaine si, avant qu'il reçoive un avis du plaignant, ou au nom de celui-ci, suivant lequel une plainte a été soumise, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

- 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, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française :
- (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises,
 - (ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l'entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont participé à ces activités,
 - (iii) le lieu d'origine de ces marchandises, services ou entreprise ;
- c) il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu'elle soit ;
- d) il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles ;
- e) le nom de domaine comprend la dénomination sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu ;

- f) le nom de domaine correspondait au nom géographique de l'endroit où le titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait son établissement.

En ayant à l'esprit le cadre juridique exposé ci-dessus, voici trois décisions d'arbitrage rendues en 2010 en application de la PRD.

**1. *revenuquebec.ca : Le Ministre du Revenu du Québec*
c. Le mouvement d'aide aux victimes de la crise
*d'Oka (MAVCO), DCA1189-CRA***

Dans cette affaire pour laquelle un recours en vertu de la PRD a été entrepris, il s'avère que le titulaire utilisait le nom de domaine <revenuquebec.ca> dans le contexte d'un site web consacré aux « victimes du ministère du Revenu du Québec » dans le cadre duquel le titulaire et des tiers exposaient leurs critiques des autorités gouvernementales.

Le plaignant soutient que le nom de domaine <revenuquebec.ca> est semblable au point de créer de la confusion avec la marque REVENU QUÉBEC et prétend que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens de la PRD.

Le comité, rappelant que le droit à la marque naît de son usage et non de son enregistrement, est d'avis que le plaignant a « un droit clair dans la contraction Revenu Québec qu'il utilise pour annoncer ses services ». On peut conclure de cette affirmation que le comité semble estimer que l'expression REVENU QUÉBEC peut être qualifiée de marque du plaignant, en ce que le paragraphe 3.2 PRD prévoit que « Marque » peut signifier une marque de commerce ou un nom commercial qu'une personne a employé ou emploie au Canada pour distinguer ses marchandises, ses services ou son entreprise, de ceux d'autres personnes.

Ce faisant, le comité conclut que le nom de domaine est effectivement semblable au point de créer de la confusion avec la marque REVENU QUÉBEC.

En ce qui concerne le critère de mauvaise foi, la décision indique, plutôt laconiquement, que le comité est d'avis que le titulaire a enregistré le nom en cause « afin d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme

noms de domaine » au sens du paragraphe 3.7 b) PRD et, sur cette base, le comité conclut que le plaignant a satisfait au deuxième critère.

Ce qui est particulièrement préoccupant sur le plan de la rigueur avec laquelle les comités chargés de rendre des décisions en vertu de la PRD agissent, c'est de noter qu'en l'espèce, le comité est complètement silencieux quant à l'exigence selon laquelle il faut également prouver et convaincre le comité que, selon la prépondérance des probabilités, le titulaire s'est livré 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.

Ainsi, il ne suffit pas de déterminer que le titulaire aurait enregistré le nom de domaine en cause ou acquis son enregistrement afin d'empêcher le plaignant d'enregistrer la marque comme nom de domaine. Encore faut-il qu'il y ait une dimension répétitive à cette pratique, impliquant plus d'un nom de domaine, ce que rien dans les motifs de la décision publiée ne permet de conclure.

À elle seule, cette lacune dans la preuve de la plaignante, ou de ce qu'il en a été rapporté dans la décision, aurait dû suffire dans ce cas pour conclure que les faits ne permettent pas de soutenir une conclusion selon laquelle le nom de domaine aurait été enregistré de mauvaise foi selon le paragraphe 3.7 b) PRD. Dès lors, en l'absence de tels faits, le comité aurait dû conclure en l'inexistence de mauvaise foi au sens du paragraphe 3.7 PRD. Il n'appartient pas aux comités chargés de rendre des décisions en vertu de la PRD d'altérer la portée de celle-ci, cherchant peut-être à compenser pour certaines déficiences qu'ils perçoivent à son égard, mais plutôt de l'appliquer dans son intégralité.

Toutefois, non seulement le comité a-t-il, à tort semble-t-il, conclu à l'existence de mauvaise foi au sens de la PRD, mais il a également conclu à l'absence d'intérêt légitime du titulaire, et ce, malgré que la PRD prévoie qu'un titulaire de nom de domaine a un intérêt légitime dans le nom de domaine notamment s'il a, de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale.

En s'appuyant sur des décisions rendues en vertu de la *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (« UDRP »), une politique de règlement de litiges en matière de noms de domaine, notamment

pour ceux de type .com, .net et .org, qui diffère de la PRD, le comité indique dans ses motifs que :

Le Comité prend acte des arguments tenant à la nature et au contenu du site du Titulaire qui se veut une plateforme d'expression ou de revendication concernant la politique provinciale. De l'avis du comité, l'exercice de la liberté d'expression, une valeur fondamentale de nos sociétés démocratiques, n'exige pas que l'on fasse entorse aux droits de propriété intellectuelle dans un contexte où il existe une multitude de noms de domaine et d'outils pour faire valoir ses opinions en ligne [...]. La liberté d'expression ne saurait justifier le parasitisme du Titulaire qui se (*sic*) faisant détournerait des consommateurs à la recherche du site du propriétaire de la marque de commerce [...]. De la même manière, l'exercice de la liberté d'expression n'est pas subordonné à la faculté ou à la latitude d'utiliser la marque de commerce d'un tiers.

D'aucuns pourraient raisonnablement prétendre que le comité a soit donné une interprétation indûment étroite à la notion de « bonne foi » au paragraphe 3.6 d) ou encore qu'il a outrepassé le cadre d'analyse à l'intérieur duquel il devait rendre sa décision, notamment en énonçant que « le Comité ne doute pas que dans sa liste de nombreux noms de domaine enregistrés, le Titulaire puisse trouver une enseigne tout aussi reluisante pour héberger son site et poursuivre ses activités d'engagement politique ».

La question ici n'est pas de savoir si d'autres noms que <revenuquebec.ca> auraient pu être choisis et préférés par le titulaire pour faire ce qu'il a fait plutôt que de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, <revenuquebec.ca> est employé en liaison avec une activité non commerciale et, si oui, en quoi cet emploi n'est pas de bonne foi par le plaignant. En s'abstenant d'exposer clairement sa position sur cette question dans les motifs de sa décision, le comité a contribué à donner à la PRD, quant à cet aspect dans un tel contexte, un degré d'imprévisibilité excessif relativement à la conclusion probable qu'un juriste, ou une partie conseillée par celui-ci, devrait pouvoir évaluer et anticiper avant de préparer une plainte ou une réponse à celle-ci.

2. sickchildren.ca : *The Hospital for Sick Children v. Toronto Sick Children Society, DCA-1201-CIRA*

Dans cette affaire pour laquelle un recours en vertu de la PRD a été entrepris, la plaignante avait adopté et employé les marques officielles suivantes, annoncées au registre des marques de commerce :

SickKids
THE HOSPITAL FOR
SICK CHILDREN

SICKKIDS THE HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN Design, annoncée sous le
n° 0916244

SickKids
THE HOSPITAL FOR
SICK CHILDREN

SICKKIDS THE HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN Design, annoncée sous le
n° 0916241



THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN &
DESIGN, annoncée sous le n° 0901990

Celles-ci ont été utilisées notamment en liaison avec des activités de collectes de fonds. La plaignante a également adopté et employé plusieurs marques officielles contenant les termes « SICK KIDS » et « SICK KIDS FOUNDATION ».

La titulaire, quant à elle, a enregistré le nom de domaine <sick-children.ca> le 11 octobre 2007, lequel était utilisé en liaison avec un site web présentant de façon proéminente des bannières d'installations de la plaignante sur chacune des pages. La plaignante prétend que le nom de domaine a été employé par la titulaire afin de donner l'impression qu'elle faisait des activités de collectes de fonds, mais sans l'autorisation de la plaignante et à son insu.

Il s'avère que la titulaire utilisait des boîtes de conserve pour recueillir des fonds et que les boîtes en question affichaient la photo d'un enfant malade à l'hôpital, de même que le numéro de téléphone sans frais de l'hôpital et son adresse web <www.sickkids.ca>. La plaignante affirme n'avoir jamais permis à qui que ce soit de collecter des fonds en son nom au moyen de boîtes de conserve. Elle a égale-

ment déposé une plainte auprès des autorités policières pour qu'une enquête soit menée et a émis un communiqué pour aviser le public de la présence de ces boîtes de conserve.

Dans sa réponse, la titulaire ne nie pas les faits allégués par la plaignante, mais ajoute notamment qu'elle est une organisation communautaire de terrain qui existe depuis avril 2004 et qu'elle a obtenu le statut d'organisme de bienfaisance en mars 2006. Elle affirme également avoir obtenu par téléphone l'autorisation de solliciter des dons dans les centres commerciaux et les aires de restauration de ces centres avec des boîtes de conserve, pourvu que ces boîtes comportent des étiquettes identifiant clairement la plaignante. Elle fait aussi valoir que le site <www.sickkidsfoundation.com> de la plaignante invite les gens à utiliser diverses méthodes pour collecter des fonds pour la plaignante sans imposer de conditions ou de restrictions particulières.

Dans sa décision, le comité d'arbitrage a considéré que l'élément mot « sickchildren » du nom de domaine était semblable au point de créer de la confusion avec les éléments mots « SICKKIDS THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN », et ce, malgré l'absence des termes « SICKKIDS THE HOSPITAL FOR » dans le nom de domaine. Pour justifier cette position, le comité affirme que, dans la détermination quant à savoir si un nom de domaine est semblable au point de créer de la confusion avec une marque, il doit tenir compte du contexte dans lequel le nom de domaine est employé.

À ce sujet, la doctrine note qu'aucun autre aspect de la PRD n'a créé plus d'incertitude que la portée et l'application de la notion de « similitude au point de créer de la confusion » (*confusingly similar*), alors que certains comités appliquent le critère comme s'il s'agissait d'un test plus large de confusion, comme celui à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, tandis que d'autres appliquent le critère de façon plus littérale comme un test de ressemblance, une approche prépondérante depuis 2005².

De bons arguments peuvent d'ailleurs être avancés pour soutenir qu'est erronée l'approche consistant à tenir compte du contexte d'utilisation du nom à l'étape visant à déterminer si le nom est semblable au point de créer de la confusion avec une marque. En effet, la formulation la plus rapprochée dans la *Loi sur les marques de com-*

2. BURSHTEIN (Sheldon), *The Law of Domain Names & Trade-Marks on the Internet*, édition à feuilles mobiles (Toronto : Carswell, 2005), §7.23, à la p. 7-51.

merce (LMC) comparativement au texte de la PRD, se trouve dans l'expression « dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec » à l'article 9 (1) LMC, traitant des marques interdites. Or, ce test est un test de ressemblance et non de confusion, comme l'enseigne la jurisprudence³.

Il convient également de noter que l'OMPI a relevé un consensus assez large parmi les arbitres rendant des décisions en vertu de la *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* pour les litiges en arbitrage relatifs aux domaines de type .com, .net, .org. Selon ce consensus, le contenu d'un site web ne doit pas être considéré dans le test de *confusing similarity*, et le test doit plutôt être limité à une comparaison entre la marque et le nom de domaine⁴.

Par ailleurs, si le comité avait vraiment tenu compte de toutes les circonstances, incluant celles énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* pour évaluer la probabilité de confusion, il aurait aussi dû tenir compte du degré de caractère distinctif inhérent des termes composant les marques de la plaignante et le nom de domaine du titulaire. Ce faisant, plusieurs auraient pu trouver plus raisonnable de conclure que, considérant la connotation descriptive des termes « sick kids » et « sick children », même de petites différences devraient suffire à distinguer l'un de l'autre et que, dès lors, le nom de domaine n'est pas similaire au point de créer de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de la plaignante.

Ainsi, quant à la portée de ce critère, il convient de retenir la grande incertitude au sujet de l'interprétation que peut en faire un comité d'arbitrage et l'importance pour ces comités non seulement d'interpréter correctement ce critère de la PRD, mais également de l'appliquer d'une façon conforme et cohérente avec l'interprétation retenue.

À propos du critère de la mauvaise foi, le comité donne raison à la plaignante en concluant que le titulaire a enregistré le nom de domaine ou acquis l'enregistrement principalement pour nuire à l'entreprise de la plaignante, dont il serait un concurrent. Pour justifier cette conclusion, en dépit du fait que la titulaire disait recueillir des fonds pour la plaignante et qu'il n'existait pas de preuve directe de l'intention de la titulaire au moment de l'enregistrement du nom,

3. *Assoc. olympique canadienne c. Techniquip Ltd.*, 1999 CanLII 8993 (C.A.F.).

4. *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*, question 1.2 <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/#12>>.

le comité a inféré l'intention prépondérante de nuire à partir de l'utilisation que la titulaire a faite du site web correspondant au nom de domaine et de l'utilisation par la titulaire de marques officielles de la requérante afin de profiter de l'achalandage et de la réputation rattachées à ces marques.

Sur le plan du critère de l'intérêt légitime, le comité donne aussi raison à la plaignante en concluant que l'utilisation du nom de domaine n'a pas été faite de bonne foi par la titulaire.

Étant donné les motifs rapportés ci-dessus, le comité a donc ordonné le transfert du nom de domaine <sickchildren.ca> à la plaignante.

3. napa.ca : UAP Inc. c. Jim Strater, CIRA-154

Dans cette affaire pour laquelle un recours en vertu de la PRD a été entrepris, le titulaire apparent faisant l'objet de la plainte (Jim Strater) détient le nom de domaine <napa.ca> pour le titulaire véritable (1686808 Ontario Inc.), une entreprise incorporée détenue par une résidente de la région d'Ottawa en Ontario. La plaignante, qui affirme être la licenciée exclusive au Canada de la marque NAPA, appartenant à la *National Automotive Parts Association*, et enregistrée en liaison notamment avec des pièces d'auto, reproche au titulaire d'avoir cherché à soustraire le nom de domaine d'un arbitrage éventuel en étant partie à un transfert du nom de domaine alors que celui-ci faisait l'objet d'une réclamation extrajudiciaire lorsqu'il était détenu par 1686808 Ontario Inc.

Dans sa plainte, la plaignante fait valoir qu'elle est une licenciée exclusive du propriétaire d'une famille de marques NAPA, *National Automotive Parts Association*, et qu'elle en est une filiale, sans toutefois fournir copie de la licence au soutien de ces affirmations ou d'autres éléments qui auraient permis de les corroborer. Malgré les représentations du titulaire insistant sur ce fait, le comité refuse de voir dans cette preuve qui laisse à désirer un obstacle déterminant empêchant la plaignante de pouvoir être considérée comme ayant des droits (au sens du paragraphe 3.3 de la PRD) dans les marques NAPA. D'office, le comité a relevé que le même cabinet était à la fois représentant pour signification de marques de la plaignante et de la *National Automotive Parts Association*, et que cela la confortait dans le poids accordé aux affirmations de la plaignante.

Ainsi, le comité conclut que, pour ce qui est du premier critère de la PRD, le nom de domaine est semblable au point de créer de la confusion avec la marque NAPA, à l'égard de laquelle la plaignante avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine.

En ce qui concerne le critère de mauvaise foi, la plaignante fait valoir qu'à tout le moins le 10 août 2009, le nom de domaine était utilisé en liaison avec un site web comportant plusieurs images de voitures et des hyperliens comportant notamment les termes « car covers », « car muffler » et « exhaust systems », de même que « car battery price » et « auto maintenance ». En s'appuyant sur des décisions antérieures rendues en vertu de la PRD, la plaignante invite le comité à conclure qu'il s'agit d'un cas de mauvaise foi au sens du paragraphe 3.7 c) de la PRD. En réplique, le titulaire justifie cette situation par le fait qu'il n'était pas au courant du contenu de cette page puisque ce contenu, tout comme celui pour l'ensemble des noms de domaine détenus en prévision d'un transfert à un acquéreur indéterminé éventuel, était dynamiquement et automatiquement généré en lot par un algorithme sur lequel le titulaire n'avait aucun contrôle et par le fait que des correctifs ont été apportés par le titulaire dès que la plaignante a porté cette situation à sa connaissance.

Au surplus, le comité reconnaît qu'en l'espèce, contrairement à d'autres décisions sur lesquelles la plaignante s'appuyait pour tenter de conforter sa position, le mot « Napa », constituant le nom de domaine <napa.ca>, est intrinsèquement descriptif (d'une région géographique), n'ayant pas, comme dans les autres cas cités, un degré significatif de caractère distinct inhérent. Dès lors, on ne peut inférer du seul fait de son enregistrement par le titulaire que ce dernier connaissait les marques NAPA de la plaignante et avait enregistré le nom de domaine pour lui nuire. La preuve tend plutôt à démontrer que le titulaire a enregistré le nom de domaine sans connaître l'existence des marques NAPA et en ayant comme motif d'enregistrement la valeur spéculative du nom de domaine pour des viticulteurs de la région de Napa en Californie, notamment considérant le fait que le titulaire détenait également le nom *napavalley.ca*. Ainsi, les circonstances particulières de l'affaire ont entraîné la conclusion suivante de la part du comité :

The Panel is troubled by the evidence of a period during which the domain name was linked to sites of competitors of the Complainant prior to the Registrant's receipt of the demand letter from the Complainant. Nevertheless, the burden of proof applied to Policy 3.7(c) is on the Complainant to establish, on

the balance of probabilities, that the Registrant registered the domain name *primarily for the purpose of disrupting the business of the Complainant*. The Panel finds that the Complainant has failed to meet that burden.

Il faut donc retenir de cette décision que, dans certains cas, il est possible qu'une ordonnance de transfert soit refusée malgré qu'un nom de domaine ait été utilisé en liaison avec des liens publicitaires pour des produits identiques ou semblables à ceux en liaison avec lesquels la marque en cause est enregistrée ou employée.

Du point de vue judiciaire, les deux décisions suivantes, impliquant des noms de domaine, méritent d'être examinées.

4. *MortgageBrokers.com v. Mortgage Brokers City*, 2010 ONSC 1797 (CanLII) – 2010-03-31

Dans cette affaire, il s'agit d'un recours judiciaire devant la cour supérieure de l'Ontario. L'activité commerciale des demandeurs consiste à regrouper des courtiers hypothécaires sous une marque et un nom communs, MORTGAGEBROKERS.COM, afin d'obtenir de meilleures conditions de prêts auprès des institutions financières.

En 2005, certains des défendeurs unissent leurs forces avec les demandeurs, notamment par le biais d'ententes de licence entre leurs entreprises respectives. En vertu de ces ententes, les prêteurs avancent l'argent aux demandeurs, qui reçoivent alors les commissions et les partagent avec ces défendeurs et leurs agents. Entre 2007 et 2009, d'autres défendeurs s'unissent aux premiers et les parties tentent alors de négocier une nouvelle entente, sans succès. Ainsi, les demandeurs ont reçu des avis de démissions de 41 courtiers hypothécaires d'Ottawa et l'entreprise concurrente des défendeurs, *Mortgage Brokers City Inc.*, débute ses activités peu de temps par la suite, faisant désormais concurrence aux demandeurs.

Les demandeurs cherchent, au moyen d'une injonction interlocutoire, à empêcher les défendeurs d'employer la marque de commerce *Mortgage Brokers Ottawa & Design* et toute autre marque de commerce, nom commercial ou nom de domaine similaire, incluant <mortgagebrokersottawa.com> et d'autres noms de domaine sous la forme <mortgagebrokers[ville].com>. Ils allèguent que cela crée de la confusion avec leur marque de commerce MORTGAGEBROKERS.COM & DESIGN et leur nom commercial et nom de domaine <MortgageBrokers.com>.

Initialement, les demandeurs reprochaient à l'un des défendeurs d'avoir secrètement enregistré le nom de domaine <ottawa-mortgagebrokers.com> alors qu'en réalité, les défendeurs utilisaient ouvertement le nom de domaine <mortgagebrokersottawa.com> et le service courriel correspondant depuis 2006, et ce nom avait été enregistré avant les ententes de licence entre les demandeurs et les défendeurs. Face à cette preuve, les demandeurs ont modifié leur théorie de la cause pour prétendre que leur entreprise et son achalandage à Ottawa étaient associés à ce nom de domaine et que les défendeurs se sont appropriés fautivement ce nom par la suite pour établir une entreprise concurrente.

La réclamation des demandeurs ciblait initialement le site web des défendeurs et l'ensemble des noms de domaine sous la forme <mortgagebrokers[ville].com> en faisant valoir que les noms et éléments graphiques appelaient l'attention du public de manière à vraisemblablement causer de la confusion avec l'entreprise des demandeurs. Toutefois, en fin de compte, la réclamation des demandeurs en est venue à cible, essentiellement le nom de domaine <mortgagebrokersottawa.com>, limitant significativement l'étendue de leur réclamation.

Pour rendre sa décision, la cour devait répondre aux questions suivantes :

- 1) Y a-t-il une question sérieuse à juger ?
- 2) Est-ce que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée ?
- 3) Est-ce que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs ?

Au sujet de la première question, la cour conclut que les demandeurs peuvent avoir ce qu'elle a qualifié de *arguable case*. Cependant, au sujet de la deuxième question, la cour juge que la preuve ne permet pas de conclure que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée, notamment considérant le fait que, dans la mesure où des dommages peuvent exister, ceux pour Ottawa peuvent être quantifiés.

Enfin, au sujet de la troisième question, la cour conclut que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas les demandeurs puisqu'une injonction mettrait un terme à l'entreprise des défendeurs, alors qu'on ne peut que spéculer quant à l'effet que l'absence d'injonction interlocutoire pourrait avoir sur les demandeurs. Par ailleurs, la cour souligne que le fait pour les demandeurs de s'être fait en quelque sorte justice à eux-mêmes, comme l'a révélé la preuve, en retenant des commissions exigibles par les défendeurs en vertu des ententes entre les parties, avait minimalement fait pencher la balance des inconvénients du côté des défendeurs et qu'il s'agissait d'un fait déterminant à l'issue donnée en l'espèce.

**5. francineleblanc.ca : *Leblanc c. Raymond-Beaubien*,
2010 QCCQ 313 (CanLII)**

Dans cette affaire, il s'agit d'un recours judiciaire devant la cour des petites créances. Au début d'août 2007, la demanderesse entre en contact avec le défendeur afin de lui confier le mandat de construire un site Web pour son entreprise. L'entente verbale prévoyait que les honoraires du défendeur seraient de 60 \$ l'heure, plus les coûts de réservation d'un nom de domaine et les coûts d'hébergement du site, avec fin octobre comme date de mise en ligne projetée.

La réservation du nom de domaine, <francineleblanc.ca>, a été faite le 6 août 2007 par le défendeur. La demanderesse engage alors des frais pour préparer ses cartes professionnelles et son papier en-tête, qui reproduiraient le visuel du site projeté, y compris son nom de domaine.

Les éléments graphiques à intégrer au site ont été transmis au défendeur vers la fin de novembre 2007, retardant ainsi la livraison du site. Selon le défendeur, au plus tard au début de décembre 2007, deux des trois étapes de réalisation du projet avaient été complétées, sans que le défendeur n'ait reçu de paiement de la demanderesse, alors qu'il affirme que l'entente verbale prévoyait le paiement d'un tiers de la somme du contrat après chacune des trois étapes de réalisation.

Le défendeur a dès lors refusé de remettre le nom de domaine <francineleblanc.ca> à la demanderesse tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas payé pour le travail effectué, tandis que, de son côté, la demanderesse manifestait son impatience concernant les délais de réalisation, d'autant plus que le défendeur s'était vu offrir un contrat très alléchant par un gros client à la fin d'octobre 2007

ayant eu pour effet de retarder davantage la livraison du site de la demanderesse.

Après s'être tournée vers une autre entreprise pour la construction de son site, la demanderesse réclame la somme de 6 029,19 \$ comme conséquence du non-respect de ce contrat de service. La somme réclamée est constituée de frais de papeterie (569,75 \$) et de graphisme (959,44 \$), de dommages compensatoires au montant de 2 500 \$ et de dommages exemplaires pour usurpation de nom au montant de 2 000 \$. Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant avoir réalisé 95 % de son mandat, ajoutant que la demanderesse n'a pas respecté les conditions de leur entente verbale.

Dans son analyse, la cour détermine que la demanderesse pouvait mettre fin unilatéralement à son contrat en vertu de l'article 2125 C.c.Q. en payant à l'entrepreneur les frais et dépenses actuels de même que la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation.

Concluant à une responsabilité partagée quant au non-respect des délais prévus en regard de la livraison du site de la demanderesse, et sans preuve de perte de clientèle découlant des délais additionnels, la cour n'accordera que la moitié du montant réclamé en frais de papeterie, soit 250 \$, et aucun autre montant au chapitre des dommages, notamment considérant que (i) tant les cartes professionnelles que le papier entête de la demanderesse imprimés avec la mention du nom de domaine étaient inutilisables, et que (ii) les frais de graphisme devaient être payés de toute façon par la demanderesse, quelle que soit l'entreprise ou la personne chargée de construire le site.

Enfin, la cour considère qu'il n'y a pas eu usurpation de nom, dans la mesure où le défendeur n'a jamais été payé pour la réservation du nom de domaine qu'il avait pourtant faite. La cour estime que le défendeur était justifié de conserver le nom de domaine jusqu'à ce qu'il soit payé, ce qui ne fut jamais le cas. En ce qui a trait aux honoraires impayés du défendeur, il devra poursuivre la demanderesse dans un dossier distinct, étant donné que la demande reconventionnelle que le défendeur dit avoir déposée au greffe ne figurait pas au plumitif.

Ce cas est une illustration des risques qu'une entreprise peut encourir en confiant à un fournisseur de services de création de sites Web la tâche d'enregistrer un nom de domaine dont l'entreprise

dépend, ou projette dépendre, pour son exploitation. Au-delà de l'identité du titulaire identifié au registre des noms de domaine, ce sont le ou les individus disposant du contrôle effectif sur la gestion du nom de domaine qui doivent toujours être subordonnés à la volonté de l'entreprise, sans quoi celle-ci perd, dans les faits, sa capacité d'exercer son rôle de détenteur et d'utilisateur du nom de domaine. Il s'agit en somme d'une manifestation du fait que le droit exclusif qui se rattache à l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine n'est adéquatement protégé que s'il n'existe pas d'obstacles pour le titulaire quant à ce qu'il peut vouloir en faire.

Conclusion – Que faut-il retenir ?

Des quelques faits saillants rapportés dans cet article, il convient de retenir, entre autres, que :

- 1) des marques de commerce dont le caractère distinctif inhérent est faible ou qui comportent ou consistent en des termes clairement descriptifs sont susceptibles de donner lieu à des litiges de noms de domaine qui auraient probablement été évités si les demandeurs avaient plutôt opté pour des marques dont le caractère distinctif inhérent avait été plus fort ;
- 2) la portée de certains critères de la PRD est interprétée parfois d'une façon telle que cela contribue à créer un degré d'incertitude hautement indésirable pour les parties impliquées dans un litige régi par la PRD ;
- 3) un manque de précaution ou des imprudences commises par les parties ou par l'une d'elles relativement aux questions de contrôle et d'utilisation de noms de domaine lorsque débute une relation d'affaires entre ces parties peuvent entraîner des conséquences néfastes, mais prévisibles et qu'il aurait été aisé de prévenir contractuellement.