

Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2013

Marcel Naud*

INTRODUCTION	607
1. <americangirl.ca> : <i>American Girl LLC c G.L.P.</i> , CIRA-00216	609
2. <americangirl.ca>, prise 2 : <i>American Girl LLC c Geraldine Laverne Page</i> , CIRA-00239	612
3. <designfirst.ca> : <i>Design First Kitchen & Bath Interiors Inc c Stone Beach Design Inc (Design1st Inc)</i> , CIRA-00235	614
4. <bagbalm.ca> : <i>Dr. A.C. Daniels Co Ltd c 9097-2340 Quebec Inc</i> , CIRA-00216	618
5. <facebok.pw> : <i>Facebook Inc c Radoslav</i> , NAF FA1308001515825	623
6. Que faut-il retenir ?	625

© CIPS, 2014.

* 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.

INTRODUCTION

Malgré qu'il soit relativement peu peuplé, le Canada figure toujours en 2013 au cinquième rang des pays où se trouve le plus grand nombre d'intimés dans des procédures en arbitrage devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant des noms de domaine de type générique (.com, .net et .org. etc.)¹, derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l'Espagne, mais devant des pays tels que la France, l'Inde, la Russie et l'Allemagne.

Pourtant, dans le cas des noms de domaine de type .ca, seulement 30 décisions basées sur la *Politique de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet en matière de règlement des différends* (« PRD ») ont été rendues en 2013, et ce, malgré les modifications à cette Politique qui sont en vigueur depuis le 22 août 2011 et qui font en sorte, entre autres, que les circonstances de mauvaise foi ne sont plus définies limitativement. De ce nombre, 24 plaintes ont donné lieu à une ordonnance de transfert et 15 ont été rendues sans réponse des titulaires des noms en cause. Les deux centres d'arbitrage accrédités par l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet se sont partagé les dossiers à peu près également, avec 16 dossiers traités par le *British Columbia International Commercial Arbitration Centre* (BCICAC) et 14 dossiers traités par *Resolution Canada*.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le passé², ces statistiques constituent un signe que la PRD ne répond pas encore adéquatement aux conflits que ce type de recours vise habituellement à résoudre. D'aucuns souligneront toutefois que l'absence de fléchissement dans le nombre de dossiers d'arbitrage en matière de nom de domaine en général, tous types confondus, donne à penser que malgré la disponibilité d'un moyen relativement peu coûteux et

-
1. *WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics*, Respondent country filing (Ranking) <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>>.
 2. Voir « Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2010 », (2011) 23:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 923.

efficace pour récupérer des noms de domaine par arbitrage, cela ne suffit pas pour enrayer les activités de cybersquattage.

Après un rappel des principes de la PRD, nous nous intéresserons à quelques cas atypiques de trames factuelles et de décisions en matière de nom de domaine au niveau du .ca. Cependant, nous nous pencherons également sur la première décision rendue en vertu du système d'*Uniform Rapid Suspension* (« URS »), une nouvelle procédure d'arbitrage plus expéditive que l'*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (« UDRP ») et qui ne permet pas le transfert d'un nom, mais sa suspension.

Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends

Au terme de procédures entreprises en vertu de la PRD, une partie plaignante peut obtenir d'un comité, formé de trois arbitres (ou d'un seul en l'absence de réponse du titulaire), une ordonnance visant le transfert des noms de domaine en cause détenus par un titulaire.

Selon l'article 4.1 PRD, pour obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure, la plaignante doit :

- a) prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine .ca du titulaire est semblable au point de créer de 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 d'avoir ces droits ;
- b) prouver selon la prépondérance des probabilités que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi au sens de l'article 3.5 PRD ; ou
- c) fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens de l'article 3.4. PRD.

Selon l'article 3.7 PRD, un titulaire sera considéré avoir enregistré un nom de domaine de mauvaise foi notamment 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 ; ou
- d) le titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, afin d'en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d'Internet sur son site Web ou à tout autre endroit du cyberspace en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à l'origine, au parrainage, à l'approbation du site Web du titulaire, de tout autre endroit du cyberspace ou d'un produit ou service offert par l'intermédiaire de ceux-ci, ou quant à l'existence d'un lien avec un tel site ou endroit.

Le titulaire a un intérêt légitime dans un nom de domaine *notamment* si l'une ou l'autre des situations suivantes existe avant que le titulaire ne reçoive un avis du plaignant :

- 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 une entreprise 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 entreprise ; 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, 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 ; ou
 - 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.

Examinons à présent quelques décisions découlant de l'application de la PRD rendues au cours de l'année et qui ont retenu notre attention.

1. <americangirl.ca> : *American Girl LLC c G.L.P.*, CIRA-00216

Fait plutôt inusité, deux décisions dans la même année visant le même nom de domaine entre les mêmes parties pour les mêmes faits donnent lieu à des conclusions diamétralement opposées.

La première de ces deux affaires est l'une des peu fréquentes où une décision rendue sans comparution ni représentations de la part du titulaire donne tort au plaignant. La plaignante a produit sa plainte sans identifier le titulaire du nom de domaine, alléguant que les données WHOIS à ce sujet n'étaient pas publiquement disponibles. La plaignante n'a pas non plus indiqué si elle avait tenté de connaître l'identité du titulaire au moyen du formulaire de l'ACEI permettant la divulgation de cette information préalablement à la production d'une plainte. L'arbitre relève que la plaignante n'a pas cherché à amender sa plainte après que le centre d'arbitrage lui eut dévoilé l'identité du titulaire, alors que les règles le lui permettaient. L'arbitre a ensuite invité les deux parties à lui soumettre des représentations additionnelles relativement à la question de l'intérêt légitime ou non du titulaire du nom de domaine. La plaignante a soumis des représentations additionnelles tandis que le titulaire s'est abstenu de répondre, tant à cette demande de l'arbitre qu'à la plainte.

En l'absence de comparution et de représentations du titulaire, l'arbitre demeure tenu de rendre une décision en application des

principes de la PRD ; autrement dit, la plaignante n'a pas automatiquement gain de cause en l'absence de comparution du titulaire.

La plaignante est une entreprise de marketing et de vente de poupées, autres jouets et articles connexes sous la marque AMERICAN GIRL. Au Canada, elle est propriétaire des marques de commerce déposées AMERICAN GIRL (enregistrée le 22 juin 2000) et AMERICAN GIRL GEAR (enregistrée le 4 mars 1999).

Le nom de domaine quant à lui, enregistré le 18 octobre 2004, conduit à un site Web qui fournit des listes de liens publicitaires menant à des sites Web de tiers offrant des poupées et articles connexes, y compris des sites Web exploités par des concurrents de la plaignante. Le site contient également un avis à l'effet que le nom de domaine soit à vendre par le biais de <domainnamesales.com>, qui sollicite des offres d'achat du nom de domaine.

Dans ses motifs, l'arbitre indique que l'élément décisif quant à l'issue de cette affaire consiste à savoir si la plaignante a fourni ou non des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens de l'article 3.4. PRD. Il rappelle, à juste titre, que le critère de l'intérêt légitime et celui de la mauvaise foi sont distincts l'un de l'autre à tel point qu'un nom de domaine ne devrait pas faire l'objet d'une ordonnance de transfert en vertu de la PRD si le titulaire l'a enregistré de mauvaise foi, mais qu'il n'existe aucune preuve d'absence d'intérêt légitime ou encore qu'il existe des preuves d'intérêt légitime.

Le fardeau d'un plaignant en ce qui concerne le critère de l'intérêt légitime est léger, étant donné que les éléments permettant de démontrer l'existence d'un intérêt légitime relèvent en général de la connaissance du titulaire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe bel et bien pour le plaignant un fardeau de preuve à l'égard de ce critère.

Dans cette affaire, en examinant chacune des représentations effectuées par la plaignante concernant le critère de l'intérêt légitime, l'arbitre relève le fait que celles relatives aux alinéas a), b), c) et d) de ce critère traitent plutôt de la mauvaise foi dans l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine, tandis que celles ayant trait aux alinéas e) et f) ne sont soutenues par aucun élément de preuve. Au surplus, ces représentations ont été faites alors que la plaignante ignorait même l'identité du titulaire, ce qu'elle a reconnu expressément dans ses représentations.

Dans les circonstances, l'arbitre a conclu que les représentations de la plaignante relatives au critère de l'intérêt légitime

n'étaient rien d'autre que des allégations non étayées par de la preuve et que les représentations additionnelles de la plaignante produites suite à la demande de l'arbitre n'ont pas permis de remédier à cette déficience, puisqu'elles ne consistaient qu'en des affirmations selon lesquelles le dévoilement de l'identité du titulaire par le centre d'arbitrage ne change rien aux représentations de la plaignante.

Par conséquent, l'arbitre a indiqué n'avoir d'autre choix que de rejeter la plainte et refuser le transfert du nom de domaine.

Retenons de cette décision qu'en préparant un dossier de plainte, il importe de s'assurer d'être en mesure de répondre en substance à tous les critères de la PRD. Ce faisant, il est opportun – voire nécessaire – de disposer de renseignements à propos du titulaire du nom de domaine avant de produire la plainte, et s'abstenir dans celle-ci d'inclure des allégations qui ne peuvent être étayées par des éléments de preuve. Pour les procureurs qui agissent au nom de propriétaires de marques de commerce, cela pourrait leur éviter l'embarras d'avoir à expliquer à leurs clients qu'une plainte mieux préparée aurait vraisemblablement pu aboutir à une décision favorable aux conclusions recherchées. Pour les propriétaires de marques, une plainte mieux préparée fait en sorte qu'on minimise les inconvénients découlant de la nécessité de devoir préparer, produire et attendre l'issue d'une nouvelle plainte qui répondrait aux faiblesses de la première, lorsque cela serait possible.

2. <americangirl.ca>, prise 2 : *American Girl LLC c Geraldine Laverne Page*, CIRA-00239

Cette deuxième affaire, traitée dans la même année que la première, visait le même nom de domaine entre les mêmes parties pour les mêmes faits. Elle a malgré tout pu donner lieu à une décision contraire à celle précédemment rendue.

La plaignante fait référence à deux décisions antérieures au soutien de l'idée qu'une partie plaignante puisse produire une seconde plainte concernant un nom de domaine lorsque la première plainte a été rejetée.

Dans le cas de l'affaire *Bowring & Co Inc v Eric Maddeaux*, CIRA-00116, le comité énonce qu'il n'y avait rien dans la politique interdisant une deuxième plainte, surtout lorsque la décision relative à la première n'a pas tiré de conclusion sur tous les critères, bien qu'il puisse y avoir des situations où une deuxième plainte ne soit pas

considérée, comme lorsqu'elle est produite pour harceler ou intimider un titulaire.

Dans le cas de l'affaire *Excite Group Inc v Zucker International Marketing Inc*, CIRA-0176, le comité énonce lui aussi que rien dans la PRD n'interdit une deuxième plainte, et que rien ne l'autorise expressément non plus. De l'avis du comité dans cette autre affaire, certaines circonstances peuvent justifier qu'une deuxième plainte soit logée, notamment lorsque les règles de la PRD changent et ces changements sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'issue.

De la même façon, le comité dans cette deuxième affaire portant sur le nom de domaine <americangirl.ca> affirme que la PRD n'interdit pas la production d'une deuxième plainte. Il affirme aussi que chacune de ces deux plaintes doit être examinée de manière distincte et que s'il appert que la seconde plainte a été produite pour harceler un titulaire, comme ce peut être le cas lorsque aucun argument ou preuve nouveaux n'est soumis, elle ne devrait pas aboutir.

Dans le cas particulier de l'affaire portant sur <americangirl.ca>, le comité juge que la deuxième plainte doit pouvoir suivre son cours puisqu'il ne s'agit pas d'une plainte produite dans le but de harceler le titulaire du nom de domaine, mais plutôt pour venir combler une déficience qui s'est avérée déterminante dans la décision de ne pas ordonner le transfert du nom de domaine. Dans la seconde plainte, le comité relève que la plaignante a identifié le titulaire comme partie et a fourni de la nouvelle preuve étayant ses allégations d'absence d'intérêt légitime. Plus particulièrement, la décision fait état du fait qu'après la première décision et une nouvelle lettre de mise en demeure, le nom de domaine a été désactivé puis lié à un compte Facebook au nom du titulaire montrant un drapeau canadien et américain avec des cartes de Vancouver et de Washington, ce que le comité a assimilé à un site factice tentant de montrer que le titulaire de ce nom de domaine .ca était une « American girl ».

Ainsi, au niveau de l'intérêt légitime, le comité accepte de conclure que le fait que le titulaire ne semble pas avoir une identité qu'un enquêteur privé puisse trouver, conjugué au fait que le nom de domaine est depuis peu utilisé pour mener à un compte *Facebook* apparemment mis en place dans le seul but de justifier l'utilisation d'un tel nom de domaine, indique que l'utilisation actuelle de ce nom de domaine n'est rien de plus qu'une tentative de la part du titulaire de légitimer artificiellement son enregistrement et sa détention.

Dans les circonstances, le comité détermine que la plaignante, cette fois, a fourni des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens de l'article 3.4. PRD. L'examen du critère de la mauvaise foi de même que de la similitude du nom de domaine avec une marque dans laquelle le titulaire avait des droits à la date pertinente donne lieu à des conclusions elles aussi favorables à la position de la plaignante, ce qui fait en sorte que le comité ordonne le transfert du nom de domaine à la plaignante.

Il convient de retenir de cette décision que, pour pallier la déficience éventuelle d'une première plainte, il est généralement possible de produire dans la même année une seconde plainte visant le même nom de domaine alors qu'il est détenu par le même titulaire et obtenir des résultats diamétralement opposés. Au surplus, il peut s'avérer plus difficile pour un plaignant de fournir de la preuve de l'absence d'intérêt légitime (ou plus facile pour un titulaire de fournir de la preuve d'un intérêt légitime) dans un nom de domaine lorsque la marque sur laquelle la plainte est fondée n'est constituée que de termes courants plutôt que de termes inventés ou formés par la combinaison inusitée de termes ou parties de termes.

3. <designfirst.ca> : *Design First Kitchen & Bath Interiors Inc c Stone Beach Design Inc (Design1st Inc)*, CIRA-00235

La présente affaire est l'une des rares décisions visant les noms de domaine .ca en 2013 qui rejettent la plainte soumise à un comité, mais c'est aussi l'une des seules depuis que la PRD existe où un comité ordonne à la plaignante de verser une somme de 5 000 \$ pour défrayer la titulaire de frais qu'elle aura engagés pour sa préparation et le dépôt de documents dans le cadre de la procédure. Ce qui suit expose comment le comité en est venu à rendre une telle ordonnance, alors qu'il ne peut le faire que si la titulaire, ayant eu gain de cause, prouve selon la prépondérance des probabilités que la plaignante a déposé la plainte dans le but d'obtenir, sans apparence de droit, le transfert du nom de domaine qui fait l'objet de la procédure.

La plaignante est une société canadienne fondée en 1986 qui fournit des services de conception et d'installation d'intérieur haut de gamme, principalement pour les cuisines et salles de bain, mais également pour d'autres espaces à domicile et au bureau. Elle utilise DESIGN FIRST comme marque non enregistrée depuis sa constitution, et l'enregistre le 5 novembre 2012.

La plaignante détient également les noms de domaine <designfirstkitchens.com> (depuis le 22 septembre 1997), <designfirstinteriors.com> (depuis le 21 août 2003), <designfirst.com> (acquis en septembre 2010) ainsi que <designfirstinteriors.ca> et <design-1st.ca> (depuis le 6 septembre 2011). Tous ces noms de domaine conduisent au site Web de la plaignante.

La titulaire quant à elle est une société fondée en 1996 sous le nom Stone Beach Design Inc. Elle offre des services de conception, ingénierie et fabrication de divers produits qui sont sans recoupement quant au genre des services et quant à la nature du commerce avec ceux de la plaignante. Elle a changé son nom d'entreprise le 12 mars 2001, d'abord pour i3 Design Development et, deux semaines plus tard, pour Design First Creation and Development Inc. Le 20 mars 2001, la titulaire a enregistré le nom de domaine <design1st.ca>, puis le nom de domaine en cause dans la présente affaire, <designfirst.ca>, le 5 avril 2001. En mars 2005, le nom de l'entreprise de la titulaire a été changé pour Design 1st Inc.

La titulaire concède que son nom de domaine <designfirst.ca> est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce DESIGN FIRST. Par ailleurs, bien que la marque de commerce DESIGN FIRST de la plaignante n'ait été enregistrée qu'en 2012, soit plus de 10 ans après l'enregistrement du nom de domaine en cause, ses droits de marque demeurent antérieurs à la date d'enregistrement du nom de domaine de la titulaire, puisqu'elle a pu démontrer avoir employé DESIGN FIRST à titre de marque de commerce non enregistrée avant cette date.

En ce qui concerne le critère de la mauvaise foi, la plaignante concède que les circonstances décrites aux alinéas a), b) et c) de ce critère sont inapplicables en l'espèce ; elle concentre plutôt son argumentaire d'abord sur l'application de l'alinéa d), alléguant que la titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, afin d'en tirer un bénéfice commercial, les utilisateurs d'Internet sur son site Web en créant un risque de confusion avec la marque de la plaignante, et ensuite sur le fait que la mauvaise foi de la titulaire relèverait de circonstances qui ne font pas partie de celles énumérées à l'article 3.7 de la PRD.

Le comité ne partage toutefois pas le point de vue de la plaignante en ce qui a trait à ses prétentions voulant que i) la titulaire ait créé un risque de confusion avec la marque de la plaignante quant à l'origine, au parrainage et à l'approbation du site Web de la titulaire ; et que ii) sa conduite en ce sens aurait été intentionnelle.

Plus spécifiquement, le comité indique que le fait de tenter d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site Web afin d'en tirer un bénéfice commercial n'est pas, en soi, répréhensible. Il indique également que la plaignante ne démontre pas que la titulaire a tenté de créer un lien avec elle. Son enregistrement et son utilisation du nom de domaine se justifient du fait que le nom de domaine reflète un nom commercial choisi pour faire affaire, sans intention de tirer avantage de l'achalandage de la plaignante dans sa marque DESIGN FIRST.

Plus important encore, la plaignante n'a pas démontré que la titulaire savait que la plaignante avait des droits dans la marque DESIGN FIRST quand elle a enregistré le nom de domaine. Le fait que les parties ne soient pas concurrentes l'une de l'autre et que la marque soit formée de termes utilisés dans le langage courant plutôt que de termes inventés ou d'une combinaison inusitée de termes ou parties de termes rendent tout à fait plausible, et même probable, le fait que la titulaire ignorait les droits de la titulaire dans une marque de commerce composée de ces termes, comme le comité le soulève à juste titre. Il s'agit là d'une considération primordiale, puisque la mauvaise foi doit être établie au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Or, en l'absence de la connaissance de l'existence même d'une plaignante ou de sa marque, on voit difficilement comment un comité pourrait conclure qu'un nom de domaine a été enregistré afin de tirer un avantage indu de sa similitude avec la marque en question.

En ce qui concerne les circonstances de mauvaise foi alléguées par la plaignante comme étant en dehors de celles énumérées dans la PRD, le comité considère qu'il s'agit en fait d'une tentative de refonte des critères déjà établis par la PRD. À raison, le comité fait valoir qu'en reconnaissant l'existence de circonstances de mauvaise foi qui ne font pas partie de celles énumérées dans la PRD, il importe de veiller à ce que, ce faisant, on ne se trouve pas à contredire ou altérer la portée des circonstances expressément reconnues par la PRD comme de la mauvaise foi.

En somme, puisqu'aucune preuve n'a été soumise par la plaignante démontrant qu'en enregistrant le nom de domaine la titulaire a effectivement intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site Web afin d'en tirer un bénéfice commercial en créant un risque de confusion avec la marque de la plaignante, le comité considère que la titulaire n'était pas de mauvaise foi.

En ce qui concerne le critère d'intérêt légitime, le comité juge insoutenables les prétentions de la plaignante selon lesquelles le nom commercial de la titulaire n'est pas assez semblable au nom

de domaine pour considérer inapplicable l'alinéa e) de ce critère (qui reconnaît à un titulaire un intérêt légitime lorsque le nom de domaine comprend sa dénomination sociale ou a été un nom ou une autre mention sous lequel la titulaire a été connue). Ainsi, le comité détermine que la titulaire a un intérêt légitime dans le nom de domaine, d'autant plus qu'il est clair que la titulaire a utilisé ce nom de domaine comme adresse d'un site Web, lié d'une manière légitime avec ses noms commerciaux, et ce, pendant une dizaine d'années avant le dépôt de la plainte.

Dans les circonstances, la titulaire a demandé au comité de déclarer que la plaignante a agi de mauvaise foi en tentant de lui soutirer son nom de domaine par la PRD. Pour ce faire, il faut pouvoir conclure que la plaignante a agi « sans apparence de droit ». Avant la présente décision, pratiquement toutes celles rendues en vertu de la PRD où une titulaire a demandé au comité de déclarer la plaignante de mauvaise foi donnaient à penser que le fait d'avoir une marque de commerce semblable au nom de domaine pouvait suffire pour conclure à l'apparence de droit. Seule exception : la décision concernant le nom de domaine <forsale.ca>, où la mauvaise foi de la plaignante dans cette autre affaire avait été reconnue.

Ici, le comité est d'avis qu'il faut plutôt considérer que l'apparence de droit existe du moment où une plaignante a une croyance sincère que les faits qu'elle soutient sont vrais et qu'ils pourraient lui permettre d'obtenir l'ordonnance demandée.

En l'espèce, le comité juge objectivement difficile que la plaignante ait pu avoir une telle croyance sincère au moment de produire sa plainte considérant, entre autres, la coexistence de longue date entre les parties dans des domaines d'activité commerciale distincts sans cas de confusion réelle rapportés. De plus, selon le comité, certains agissements de la plaignante affaiblissent la probabilité qu'elle ait pu agir de bonne foi. Ont notamment miné la position de la plaignante à cet égard : i) le fait d'avoir déposé sa plainte peu de temps après l'enregistrement de sa marque en lien avec des services qui n'empiètent pas sur ceux de la titulaire ; et ii) son enregistrement du nom de domaine <design-1st.ca>, de manière à nuire à la titulaire et empiéter volontairement sur ses droits, sachant que cette dernière était incorporée sous la dénomination sociale Design 1st Inc et possédait le nom de domaine <design1st.ca>.

Cette trame factuelle fait conclure au comité que la plainte s'inscrit dans une stratégie visant à forcer la titulaire à céder le nom de domaine en cause, et que l'explication la plus plausible de ce qui

motive la plaignante est qu'elle s'avère une tentative de s'arroger par un moyen illégitime le nom de domaine qu'elle convoite. Étant donné que la titulaire a engagé des frais de 8 216 \$ (avant taxes) pour répondre à la plainte, le comité ordonne à la plaignante de verser la somme maximale de 5 000 \$ que permet le paragraphe 4.6 dans de telles circonstances en vue de défrayer la titulaire.

Il faut retenir de cette affaire que les propriétaires de marques de commerce ont intérêt à faire preuve de discernement lorsqu'ils doivent déterminer le moyen le plus judicieux de récupérer ou acquérir, lorsque possible, un nom de domaine qu'ils veulent détenir. Elle illustre également l'intérêt d'opter préférentiellement pour des marques de commerce ayant un caractère distinctif inhérent fort, afin d'éviter de se trouver malgré eux en concurrence avec d'autres entreprises pour les façons actuelles et futures d'adopter, réserver, enregistrer et utiliser les termes constitutifs de leurs marques (non seulement comme nom de domaine, mais également comme nom d'application mobile, nom d'utilisateur, de page dans un réseau social, mot-clé pour effectuer des recherches, etc.)

4. <bagbalm.ca> : *Dr. A.C. Daniels Co Ltd c 9097-2340 Quebec Inc, CIRA-00218*

Bien que d'autres auteurs aient pu rapporter la teneur de cette décision relative au nom de domaine <bagbalm.ca> dans le passé, il s'avère pertinent de l'examiner à nouveau de près, avec un regard critique. Cette affaire pose en quelque sorte la question suivante : en l'absence de dispositions contractuelles qui lui interdiraient expressément de le faire, un détaillant ou un distributeur qui vend les produits authentiques d'un manufacturier, que ce soit à titre de revendeur autorisé ou non, devrait-il pouvoir enregistrer, détenir et utiliser un nom de domaine correspondant ou semblable à la marque de commerce de ces produits ?

Évidemment, lorsque les modalités d'utilisation d'une marque ou d'un nom de domaine entre deux parties sont déterminées par contrat, il faut plutôt se tourner du côté de la portée de ce contrat pour établir l'existence ou non d'un droit ou une obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard de noms de domaine. Ainsi, lorsque l'interdiction fondée sur une obligation contractuelle est claire, cela devrait pouvoir être utilisé comme preuve d'absence d'intérêt légitime dans le cadre d'un recours sous la PRD. Par contre, dans les cas plus courants où de pareilles dispositions sont absentes, les détaillants et distributeurs

auraient plus souvent gain de cause, du moins en vertu de l'UDRP³, pour les raisons exposées ci-dessous.

Malgré tout, certains arbitres ont adopté une position selon laquelle le droit de revendre un produit ne comporte pas le droit d'utiliser la marque comme composante d'un nom de domaine⁴. Encore faudrait-il toutefois qu'une autorisation du propriétaire de la marque pour un tel usage soit nécessaire en pareilles circonstances, ce qui est loin d'être acquis.

En effet, comme l'indique l'OMPI et le reprend Sheldon Burshtein dans son ouvrage de référence au Canada sur le sujet⁵, la mesure selon laquelle un détaillant ou distributeur d'un produit authentique devrait pouvoir refléter ce fait en enregistrant, détenant et utilisant un nom de domaine correspondant à la marque de ce produit dépend de critères factuels qui font en sorte qu'il aurait un intérêt légitime dans ce nom de domaine et n'aurait pas enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi lorsque ces critères sont présents. On trouve ce principe énoncé dans une décision d'arbitrage en particulier⁶, dont certains passages ont été repris par plusieurs autres par la suite lorsqu'elles traitent de circonstances factuelles analogues.

Plus spécifiquement à la question *Can a reseller/distributor of trademarked goods or services have rights or legitimate interests in a domain name which contains such trademark?*, l'OMPI rapporte ainsi la vue ayant fait consensus parmi les arbitres au fil des ans :

Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site's accurately and prominently disclosing the registrant's relationship [or lack thereof] with the trademark holder. The respondent must also not try to "corner the market" in domain names that reflect the trademark. Many panels subscribing to this view have also found

3. Voir notamment : *Western Holdings LLC v JPC Enterprise LLC*, WIPO D2004-0426 et *Celebrity Signatures International Inc v Hera's Incorporated*, WIPO 2002-0936.

4. Voir notamment : *Motorola Inc v NewGate Internet Inc*, WIPO D2000-0079 et *Advanced Micro Devices Inc v Macena*, WIPO D2005-0652.

5. Sheldon Burshtein, *The Law of Domain Names & Trade-marks on the Internet*, (Toronto, Carswell, 2005), avec mise à jour sur feuilles mobiles.

6. Voir : *Oki Data Americas Inc v ASD Inc*, WIPO Case No. D2001-0903, <okidata.parts.com>.

that not only authorized but also unauthorized resellers may fall within such Oki Data principles.⁷

Comme nous le verrons en examinant les faits dans l'affaire <bagbalm.ca>, si les critères faisant consensus sur la question parmi les arbitres de l'OMPI dans le cas des noms de types génériques avaient été plaidés et appliqués, le comité aurait vraisemblablement rendu une décision contraire à celle à laquelle il est arrivé.

La plaignante est propriétaire de la marque BAG BALM enregistrée au Canada depuis le 12 février 1998 et revendiquant un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1930. Cette marque est employée en liaison avec une pommade développée pour traiter les blessures et les inflammations mineures de bétail, et soulager l'irritation sur les pies de vaches après la traite.

La plaignante allègue que la titulaire a enregistré le nom de domaine le 18 mars 2003 afin de tirer profit de la popularité du produit et la réputation de la plaignante. Curieusement, la plaignante affirme ne pas avoir eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine avant juillet 2012, et ce, même si i) elle détient un enregistrement depuis 1998 pour sa marque de commerce BAG BALM et que ii) le site Web de la titulaire figurait parmi les premiers résultats d'une recherche au Canada avec les termes « bag balm ».

En réponse à une mise en demeure reçue de la plaignante, la titulaire a indiqué i) qu'elle avait acheté le produit BAG BALM à travers les canaux de distribution appropriés, ii) qu'elle utilisait le site Web pour vendre ce produit, et iii) que son site comportait la mise en garde suivante : « We are not the manufacturers of Bag Balm. »

Dans sa réponse à la plainte, la titulaire fait valoir i) qu'elle exploite le site Web lié au nom de domaine <bagbalm.ca> depuis 10 ans, ii) qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler le fait qu'elle n'est pas le fabricant du produit, iii) que les clients sont encouragés à lire la mise en garde à ce sujet sur le site, iv) que le site ne sert à vendre que ce produit, à l'exclusion de la vente ou la promotion de tout autre, v) que chaque vente d'unités de ce produit via le site Web de la titulaire correspond également à une vente initiale pour la plaignante, et vi) que celle-ci a reçu tous les revenus générés par cette vente initiale.

Bien entendu, le comité n'a eu aucune difficulté à reconnaître la similitude confondante entre la marque de commerce et le nom de

7. Voir, *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*, 2^e éd., <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0>>.

domaine en cause et l'antériorité de la marque comparativement au nom de domaine.

Là où, selon nous, le raisonnement des deux arbitres du comité formant la décision majoritaire aurait bénéficié de l'éclairage apporté par un exposé du consensus exposé par l'OMPI relatif à cette question réside dans leur application des critères d'intérêt légitime et d'enregistrement de mauvaise foi.

Dans le cas de l'intérêt légitime, les arbitres participant à la décision majoritaire affirment que l'absence d'intérêt légitime est démontrée par le fait que la plaignante n'a pas autorisé l'enregistrement du nom de domaine et du site Web de la titulaire qui, disent-ils, est de nature à tromper le public en lui faisant croire que la titulaire est affiliée avec la plaignante, ou est approuvée par elle. Or, rien n'oblige la titulaire à obtenir l'autorisation de la plaignante pour revendre des produits que la plaignante a elle-même mis sur le marché. Le fait que la titulaire revende ces produits par l'entremise d'un site Web plutôt qu'un établissement physique ne devrait rien changer au fait qu'il s'agit de produits qui ont été mis sur le marché par la plaignante et que leur revente ne constitue pas en soi un signe d'affiliation avec la plaignante ou d'approbation de sa part.

On peut se demander si les arbitres participant à la décision majoritaire auraient considéré, par exemple, qu'un détaillant (tel qu'un épicier ou un magasin de jouets) qui aurait enregistré un nom de domaine correspondant à un produit d'un tiers qu'il vend dans son magasin serait de nature à tromper le public en lui faisant croire que la titulaire est affiliée avec la plaignante, ou est approuvée par elle. À l'évidence, il existe un lien inhérent entre le site Web de la titulaire et le produit de la plaignante puisque les produits offerts sur ce site viennent effectivement de la plaignante.

Les arbitres de la majorité dans cette décision affirment que, dans les cas où un nom de domaine correspond exactement à la marque de commerce d'un propriétaire, l'hypothèse initiale (*initial assumption*) sera qu'un titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans ce nom de domaine en l'absence d'un accord entre les parties.

En ce qui concerne le critère de mauvaise foi, le raisonnement des arbitres participant à la décision majoritaire n'apparaît pas moins spécieux. Ainsi, on peut lire dans les motifs du comité que le nom de domaine suggère un lien avec la plaignante et que, dans les circonstances, une majorité des membres du comité est d'avis que le nom de domaine est de nature à confondre les consommateurs potentiels en

leur faisant croire que la titulaire est en quelque sorte affiliée avec, ou est approuvée par, la plaignante.

En réalité, dans le langage de la PRD, il ne s'agit pas de considérer la probabilité de confondre la titulaire et la plaignante ou présumer d'une affiliation entre elles ou d'une approbation de l'une par l'autre. Il s'agit plutôt du risque de confondre le nom de domaine ou le site de la titulaire avec la marque de commerce de la plaignante. Dans la mesure où, de part et d'autre, il est question du même produit en l'espèce, on voit mal comment on pourrait craindre qu'un internaute soit susceptible de conclure que les produits sur le site de la titulaire et ceux liés à la marque de la plaignante viennent de la même personne alors que tel est effectivement le cas...

Voici quelques constats pouvant être dégagés de cette décision :

1. D'abord, lorsqu'un titulaire choisit de se représenter lui-même comme ce fut le cas en l'espèce, les risques sont significatifs qu'une décision lui étant défavorable soit rendue malgré le bien-fondé plutôt clair de sa position au regard des faits et du droit.
2. Ensuite, les centres d'arbitrage accrédités pour le .ca auraient intérêt à publier un texte semblable à celui de l'OMPI pour faire état des consensus apparents qui se dégagent quant à certaines questions particulières découlant de l'application de la PRD à certains contextes, afin de favoriser une meilleure harmonisation entre les décisions .ca, de même qu'avec les décisions relatives aux noms de domaine de type générique (.com, .net, etc.).
3. Enfin, il apparaît pour le moins regrettable que des décisions comme celle-ci soient rendues à l'heure où les commerçants doivent pouvoir rivaliser de stratégies pour qu'eux et les produits qu'ils offrent puissent être repérés en ligne lorsque les internautes effectuent des recherches, notamment avec des mots clés et techniques dont tiennent compte les moteurs de recherche dans leur indexation et dans la pertinence des résultats qu'ils présentent.

On comprend qu'avec la popularité croissante du commerce électronique, des manufacturiers, pour diverses considérations stratégiques, puissent être tentés de privilégier la vente directe et limiter les ventes par des revendeurs non autorisés. Toutefois, on ne devrait pas permettre pour autant que leurs marques de commerce puissent être utilisées comme un moyen de s'arroger des noms de domaine lorsque ces derniers ont été enregistrés de bonne foi ou que la titulaire devrait être considérée comme ayant un intérêt légitime dans celui-ci

du fait qu'elle commercialise des produits de tiers en ayant recours à de tels enregistrements.

**5. <facebok.pw> : Facebook Inc c Radoslav, NAF
FA1308001515825**

L'importance de cette décision ne tient pas au caractère singulier des faits sur lesquels elle est fondée ni des motifs de cette dernière. Ce qui rend cette décision particulière et digne de mention est qu'il s'agit de la toute première à avoir été rendue en vertu du système de l'*Uniform Rapid Suspension* (URS). Comme son nom l'indique, une plainte qui n'est pas rejetée ne peut donner lieu qu'à une suspension de l'enregistrement du nom de domaine en cause pour la durée résiduelle de cet enregistrement (avec possibilité de la prolonger d'un an au besoin) et non pas son transfert. La procédure est assortie d'un droit d'appel (lui aussi administré expéditivement) et de la possibilité pour la titulaire de répondre sans frais même après que la décision ait été rendue, pourvu que pas plus de six mois ne se soient écoulés depuis la décision. Dans le cas contraire, la titulaire aurait à payer des frais de réexamen.

Une plainte en vertu de l'URS doit être soumise à un fournisseur spécifiquement accrédité pour ce type de procédure. Actuellement, seuls l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) et le *National Arbitration Forum* (NAF) sont des fournisseurs accrédités. Il en coûte 375 \$ (USD) en frais auprès du NAF pour déposer une plainte visant de 1 à 14 noms de domaine.

En plus des quelques champs de renseignements à compléter, dont un plaidoyer écrit d'un maximum de 500 mots résumant la position de la plaignante concernant le ou les noms de domaine en cause, seulement trois fichiers peuvent être produits dans le cadre d'une plainte sous l'URS, le tout électroniquement : i) une preuve d'un droit dans une marque, ii) une preuve d'emploi de cette marque, et iii) une capture d'écran du site Web en cause. Ainsi, la plainte est générée automatiquement à partir des informations et fichiers produits.

Sauf exception, l'URS ne vise pas les types de nom de domaine par pays (tels que us, .de, .uk) ni les noms de types génériques suivants : .aero, .arpa, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .jobs, .info, .int, .mil, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .post, .pro, .tel, .travel, et .xxx. Par contre, l'URS peut être utilisé pour tous les noms de domaine figurant parmi les nouveaux types de noms de domaine génériques ajoutés à la racine des noms de domaine à compter du 1^{er} janvier 2013 et qui sont en cours de lancement depuis l'automne 2013.

Dans le cas de la première décision rendue en vertu de cette nouvelle procédure, la plaignante est Facebook Inc qui, ayant commencé à faire des affaires en 2004, est devenue le premier fournisseur de services de réseautage social en ligne au monde, avec plus de 1,11 milliard d'utilisateurs inscrits. La plaignante affirme également exploiter le site Web le plus visité dans le monde et occupant le deuxième rang en Slovaquie, où se situe le titulaire.

La plaignante possède de nombreux enregistrements nationaux et internationaux pour sa marque FACEBOOK.

La plaignante affirme que le nom de domaine <facebok.pw> du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec sa marque FACEBOOK, que le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le titulaire et que ce dernier n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine.

Le titulaire pour sa part est identifié comme Radoslav Stach, en Slovaquie. Le titulaire n'a pas répondu à la plainte, mais aurait fait la déclaration suivante : « Im was offline, could you pleas tell me what I have doing? I want removed this domain from my account! ».

Le nom de domaine a été enregistré le ou vers le 26 mars 2013 (neuf ans après que les marques FACEBOOK de la plaignante aient commencé à être utilisées et à gagner en notoriété). Dans un style plutôt bref, l'arbitre énonce que la plainte répond à l'ensemble des critères de similitude confondante, d'absence de droit ou d'intérêt légitime et d'enregistrement et utilisation de mauvaise foi, et ce, selon la qualité de preuve requise pour les recours sous l'URS, en l'occurrence selon de la « preuve claire et convaincante ».

Par conséquent, la mention suivante apparaît maintenant sur le site Web correspondant au nom de domaine, et ce, jusqu'à son expiration :

This Site is Suspended

The Domain Name you've entered is not available. It has been taken down as a result of dispute resolution proceedings pursuant to the Uniform Rapid Suspension System (URS) Procedure and Rules.

For more information relating to the URS, please visit: <<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>>.

Reste à voir si ce nouveau moyen, qui se veut complémentaire à ceux déjà existants (tels que l'UDRP), s'avérera populaire ou non pour faire cesser certaines utilisations de noms de domaine enregistrés sans intérêt légitime et de mauvaise foi ou encore pour dissuader davantage les cybersquatteurs.

6. Que faut-il retenir ?

Des quelques leçons tirées de l'examen des décisions exposées dans cet article, il convient de retenir, entre autres, que :

- 1) il importe de s'assurer d'être en mesure de répondre en substance à tous les critères de la PRD lorsqu'un tel recours est entrepris et connaître l'identité du titulaire autant que possible ;
- 2) des représentations lacunaires dans une plainte ou une réponse à une plainte sous la PRD peuvent donner lieu à une décision défavorable malgré le bien-fondé apparent de la position soutenue au regard des faits et du droit ;
- 3) il est généralement possible de produire une seconde plainte visant le même nom de domaine alors qu'il est détenu par le même titulaire pour pallier la déficience éventuelle d'une première plainte ;
- 4) si un plaignant n'a pas une croyance sincère que les faits qu'il soutient sont vrais et qu'ils pourraient lui permettre d'obtenir l'ordonnance demandée dans le cadre d'un recours sous la PRD, il pourrait être déclaré de mauvaise foi par le comité et faire l'objet d'une ordonnance l'obligeant à rembourser jusqu'à 5000 \$ au titulaire du nom de domaine pour défrayer le titulaire de ce qu'il lui en a coûté de répondre à la plainte ;
- 5) du point de vue de la protection vis-à-vis les noms de domaine, un propriétaire de marques de commerce aurait intérêt à opter pour des marques ayant un caractère distinctif inhérent élevé (notamment celles constituées de termes inventés ou formés par la combinaison inusitée de termes ou parties de termes plutôt que celles formées de termes existant dans le langage courant), afin d'éviter de se trouver malgré lui en concurrence avec d'autres entreprises pour les façons actuelles et futures d'adopter, réserver, enregistrer et utiliser les termes constitutifs de leurs marques (non seulement comme nom de domaine, mais également comme nom d'application mobile, nom d'utilisateur, de page dans un réseau social, mot-clé pour effectuer des recherches, etc.) ;

- 6) sous certaines conditions spécifiques, les revendeurs de produits de tiers devraient pouvoir enregistrer et détenir des noms de domaine correspondant aux marques de produits qu'ils revendent, mais cette légitimité demeure susceptible d'être contestée avec succès par des propriétaires de marques de commerce qui cherchent à limiter la revente de leurs produits par distributeurs et revendeurs autres que ceux qu'ils souhaitent ;
- 7) Le système de l'*Uniform Rapid Suspension* (URS) est un nouveau moyen rapide et économique à considérer pour contrer le cybersquattage, lorsque le plaignant ne souhaite que la suspension de l'enregistrement d'un nom de domaine (parmi les nouveaux types de noms de domaine génériques qui sont en cours de lancement depuis l'automne 2013) et non pas son transfert.