

**DIFFÉREND RELATIF AUX NOMS DE DOMAINE :
MARQUES DE COMMERCE c. NOMS DE DOMAINE POINT.CA**

Depuis peu, les propriétaires de marques de commerce ont accès à un nouveau forum pour contester l'enregistrement d'un nom de domaine point-ca portant à confusion avec leur marque.

L'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI) - une corporation sans but lucratif chargé de la gestion des noms de domaine point-ca - a adopté une **procédure extrajudiciaire de règlement de différend** (PRD) qui est plus rapide et moins coûteuse que le recours judiciaire traditionnel.

Éléments et fardeau de la preuve

Le litige connaîtra un dénouement en faveur du propriétaire de la marque s'il:

- (1) prouve, selon la balance des probabilités, que le nom de domaine porte à confusion avec la marque à l'égard de laquelle le plaignant a des droits antérieurs (s'entend entre autres d'un nom commercial qui distingue les marchandises, services ou entreprises de ceux d'une autre personne); et
- (2) prouve, selon la balance des probabilités, que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi; et
- (3) fournit des éléments de preuve que le titulaire du nom de domaine n'a aucun intérêt légitime dans celui-ci.

Malgré cette preuve, si le titulaire du nom de domaine est en mesure de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il a un intérêt légitime dans ce nom, la plainte sera rejetée.

Recours

Lorsqu'une plainte est accueillie, le plaignant peut obtenir l'annulation ou le transfert de l'enregistrement du nom de

domaine à son nom.

Exemples jurisprudentiels

Coca-Cola Ltd. v. Hennan (2003) 29 CPR (4th) 233 (CIRA). Plainte accueillie. Délai écoulé entre le dépôt de la plainte et la décision : **133 jours**.

Coca-Cola Ltd. avait enregistré plusieurs marques de commerce COCA-COLA au Canada et ce, avant la date d'enregistrement du nom de domaine <cocacola.ca>.

La preuve a démontré que le titulaire du nom de domaine n'utilisait le nom COCACOLA ni en liaison avec des marchandises, services ou entreprises, ni à titre de dénomination sociale, nom de famille ou tout autre nom sous lequel il était connu. La preuve a également démontré qu'il n'y avait aucun site web actif et que le titulaire du nom de domaine avait tenté de vendre le nom de domaine à Coca-Cola Ltd. pour une somme de 10 000 \$. Comme le titulaire n'a donné aucune explication, le comité siégeant a conclu que le titulaire avait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et qu'il n'avait aucun intérêt légitime dans celui-ci. Le transfert du nom de domaine au propriétaire de la marque de commerce a été ordonné.

Houle v. Jean-Pierre Ranger International Inc. (2003), 28 CPR. (4th) 100 (CIRA). Plainte accueillie. Délai écoulé entre le dépôt de la plainte et la décision : **62 jours**.

Le plaignant offrait des services de réservation aux touristes sous le nom commercial QUÉBEC RÉSERVATION et

ce, depuis 1988. Le défendeur avait enregistré le nom de domaine <quebecreservation.ca> le 11 octobre 2002.

La preuve a démontré que le défendeur utilisait le site web lié au nom de domaine uniquement pour faire dévier les consommateurs vers un autre site web offrant les mêmes services. Le comité siégeant a conclu que le nom de domaine avait été enregistré de mauvaise foi pour nuire à l'entreprise du plaignant. Par ailleurs, le défendeur n'a pas été en mesure d'offrir quelque réponse quant à son intérêt légitime dans le nom de domaine. Le comité a ordonné le transfert du nom de domaine au plaignant.

CONCLUSION

Malgré des avantages indéniables, cette procédure n'est probablement pas toujours appropriée (par exemple si le défendeur est en mesure de démontrer un intérêt légitime). Pour les cas plus complexes, le recours traditionnel devant les tribunaux judiciaires est toujours possible.



« Les perles »
du Journal
des marques

CHEAP SHOTS

Enregistrée en liaison avec :
«cartes de voeux »

N° d'enregistrement:
LMC548,276
Propriétaire : AGC, Inc.

