

**CONCERNANT UNE PLAINTE EN VERTU DE LA POLITIQUE ET DES
RÈGLES DE L'AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES
ENREGISTREMENTS INTERNET EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE DEVANT
RÉSOLUTION CANADA INC.**

Noms de domaine en litige: pneus-online.ca; pneu-online.ca;
pneusonline.ca; pneuonline.ca

Les Plaignants: Pneus Online Holding SARL et B2C Pneus Inc.

Titulaire: Groupe Business Connection Amerique Inc.

Le Comité: Daria Strachan

LA DÉCISION:

A. Les Parties

Le Plaignant Pneus Online Holding SARL (« Pneus Online ») est constituée en vertu des lois suisses. Le but de Pneus Online consiste, comme suggère leur nom, de vendre des pneus par internet. Le Plaignant B2C Pneus Inc. (« la Filiale ») est constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*. Leur représentative, Maître Lisa Vatch, travaille au bureau d'avocats de Fraser Milner Casgrain LLP à Montréal, Québec.

Le Titulaire est Groupe Business Connection Amerique Inc., avec Monsieur Timon Samusch nommé comme contacte administratif et situé au 550 rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec, H3A 1B9.

B. Les Noms de domaine et le Registraire

Les noms de domaine en litige sont les suivants: pneus-online.ca; pneu-online.ca; pneusonline.ca; et pneuonline.ca. Le Registraire est Reg.Ca (RegCA Entreprises Inc.). Les noms de domaine en litige ont été enregistrés le 21 novembre, 2005.

C. L'histoire de procédure

Le 16 février, 2012, les Plaignants ont soumis cette plainte à Résolution Canada Inc. en tant que fournisseur de services en matière de règlement de différends agréé par l'ACEI pour décider de cette affaire. Le fournisseur a ensuite servi le Titulaire avec un avis qu'une plainte a été déposée à Résolution Canada Inc. par les Plaignants conformément à la règle 4.3 des Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, Version 1.4 (les « règles »).

Au cas où il n'y a pas de réponse déposée vingt (20) jours à partir du 24 février, 2012, les Plaignants ont élu d'avoir leur plainte entendue par un comité consistant d'un seul membre, en accordance à la règle 6.4 des règles. La représentative a nominés plusieurs membres pour former le comité, incluant celle qui a été élue.

D. L'impartialité et l'indépendance du comité

Suite à l'article 7.2 des règles, j'ai remis au fournisseur une déclaration d'impartialité et d'indépendance en relation à cette plainte.

E. L'effet de n'avoir pas soumis de réponse

Tel que mentionné, le Titulaire n'a pas déposé de réponse. En ne déposant pas de réponse, il n'y a aucun renseignement ou information qui demande que la plainte soit rejetée.

L'article 5.8 des règles note que "si le titulaire ne dépose pas de réponse dans le délai prévu ou prolongé aux termes des paragraphes 5.4 ou 5.6, le comité prendra une décision à l'égard de la procédure en se fondant sur la plainte, à moins que le plaignant ne mette fin à la procédure aux termes du paragraphe 8.1."

Par conséquent, le comité prendra sa décision en se fiant uniquement sur les faits et l'argumentation soumis par les Plaignants.

F. Recours recherché

Selon l'article 4.3 de la Politique ainsi que l'article 3.2(j) des règles, les Plaignants demandent que le comité rend une décision en sorte que les noms de domaine leur soient transférés.

G. Les lois applicables

Conformément à l'article 12.1 des règles, le comité doit rendre sa décision en se fondant sur les règles et principes prévus par les lois de la province de Québec et les lois du Canada applicable au Québec. De plus, le comité doit rendre sa décision conformément à la Politique ainsi que les règles.

En faisant ceci, le comité a considéré l'objet de la Politique, articulé au paragraphe 1.1, qui cherche à fournir un cadre « permettant de traiter de manière *relativement peu coûteuse et rapide* les cas de noms de domaine enregistrés de mauvaise fois dans le registre des noms de domaine de tête de code de pays point-ca ».

H. Présence au Canada : L'éligibilité des Plaignants

Les Plaignants satisfont aux Exigences en matière de présence au Canada. Le Plaignant Pneus Online est une compagnie Suisse, mais qui est propriétaire d'une marque de commerce enregistrée à l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada* (l'OPIC), sous le numéro d'enregistrement LMC790948. Cette marque contient les mots "pneus" et "online", qui sont contenus dans chacun des noms de domaine en litige. La Filiale est une compagnie canadienne. Par conséquent, les Plaignants satisfont aux critères des articles 2(d) et 2(q) des Exigences.

I. Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine

L'Article 4.1 de la Politique établit qu'un Plaignant 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 maque 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 3.5;
- (c) fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4.

Les Plaignants ont besoin de prouver les éléments aux alinéas (a) et (b) selon la prépondérance des probabilités ainsi que de fournir des éléments de preuve relativement à ce qui est mentionné à l'alinéa (c) pour démontrer que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans les noms de domaine au sens du paragraphe 3.4 de la Politique.

Le comité abordera chacun des trois critères notés dans la partie d'analyse ci-dessous.

I. ANALYSE

(a) Semblable au point de créer de la confusion

Les Plaignants doivent établir qu'ils ont droit dans une marque qui est semblable au nom de domaine au point de créer de la confusion et que ces droits existaient avant la date d'enregistrement et continuent d'exister.

La date d'enregistrement des noms de domaine en litige par le Titulaire est le 21 novembre, 2005. Il est important de noter que plus de six années sont découlées depuis ce temps et le Titulaire n'a toujours pas de site internet qui fonctionne pour aucun de ces quatre noms de domaine.

Ni le pluriel ou un trait d'union marque une différence importante pour trouver qu'un noms de domaine peut être distingué d'un autre noms de domaine (voir : *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Canadian Domain Name Services Inc.*, (2008) ACEI 97 (enterprisecarrentals.ca)).

Le Plaignant Pneus Online est titulaire du nom de domaine www.pneus-online.com depuis le 10 mai, 2001. Ce nom de domaine est, selon les informations produites par les Plaignants, opérationnel sur l'internet depuis juin 2001. Selon ce site internet, Pneus Online est aujourd'hui présent dans 47 pays, y compris le Canada.

Pneus Online, par l'entremise de la Filiale, fait la vente de pneus en ligne au Canada via deux sites internet, y compris www.pneus-online-Canada.ca . Sur ce site ainsi que sur le site www.pneus-online.com les termes « Pneus Online » sont clairement indiqués par l'indication PNEUS ONLINE TM.

Le contacte administratif du Titulaire, Timon Samusch, faisait partie d'autre litiges qui ont eu lieu à l'étranger entre le Plaignant Pneus Online et l'entreprise Delticom AG concernant des noms de domaine semblable avec les suffixes point-com et point-ch. Mr. Samusch est le lien commun entre le Titulaire dans cette plainte et le litige antérieur concernant l'entreprise Delticom AG. Bien que les compagnies ne soient pas les mêmes, le Titulaire était au courant de l'usage du nom www.pneus-online.com par le Plaignant Pneus Online longtemps avant d'avoir enregistré les quatre noms de domaine en litige. Chacune des querelles judiciaires à l'étranger inclus dans les soumissions des Plaignants a été décidée en faveur du Plaignant Pneus Online.

La difficulté se trouve dans la chronologie des évènements qui ont eu lieu au Canada. Ici, la marque de commerce « PNEUS-ONLINE A FOND LA GOMME! » a été enregistrée au Canada le 16 février, 2011. Ceci est plus de quatre ans après l'enregistrement par le Titulaire des noms de domaine en litige.

Comme a bien noté les Plaignants, la Politique parle toutefois de l'utilisation au Canada par un plaignant qui doit avoir été faite *avant* l'enregistrement par le Titulaire de noms de domaine litigieux. Il est soumis par les Plaignants que certaines décisions antérieures de l'ACEI ont ouverts la porte à ce qu'un comité puisse passer outre l'exigence

d'utilisation de la marque au Canada avant la date d'enregistrement du nom de domaine.

En particulier, les Plaignants se réfèrent à la décision du comité *CanadaDrugs.ca*, ACEI 00029, 7 avril 2005 au paragraphe 53 :

Given that the overall purpose of the Policy, as discussed above, is to provide an inexpensive and quick resolution to cases of bad-faith registration, the panel considers that the relevant date before which the Complainant needed to have Rights in a Mark is not the date of the bad-faith registration by Rose, but the date that the Registrant purchased the domain name from Rose with the intention of actually using it, namely after October 22, 2004.

Le comité trouve que les Plaignants utilisaient le site internet www.pneus-online.com depuis 2001 et que ce fait était connu par le Titulaire avant l'enregistrement. De plus, le comité accepte qu'après plus de six ans d'inactivité que le Titulaire n'a pas l'intention d'utiliser les quatre noms de domaine en litige. Selon l'information produite par les Plaignants, le comité conclut que les Plaignants possédaient suffisamment de droits dans la marque « Pneus Online » avant l'enregistrement des noms de domaine par le Titulaire.

En conclusion, le Comité est satisfait que les noms de domaine en litige se rassemblent suffisamment à la marque des Plaignants que le public pourrait vraisemblablement les confondre. De plus, le Comité accepte la marque Pneus Online était employée par le Plaignant Pneus Online bien avant la date d'enregistrement des quatre noms de domaine .ca en litige et que le Titulaire était bien et belle au courant.

(b) Mauvaise Foi

Pour démontrer qu'un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi, il faut que:

- (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;
- (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 enregistré quatre noms de domaine contenant les mots de la marque "Pneus Online" des Plaignants. Les différences entre les quatre noms de domaine sont peu: les deux mots sont soit au pluriel ou au singulier avec ou sans des traits d'union. Selon les faits disponibles, il semble que l'enregistrement par le Titulaire des noms de domaine a été fait pour empêcher les Plaignants de pouvoir enregistrer leur marque comme nom de domaine. Ceci est suffisant pour conclure que le Titulaire a enregistré les noms de domaine afin d'empêcher les Plaignants qui « ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces

marques comme noms de domaine » et donc a enregistré les noms de domaine en litige de mauvaise foi, selon paragraphe 3.5(b) de la Politique.

(c) Intérêts légitimes

Paragraphe 3.4 de la Politique énumère six circonstances possibles où un titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine :

- (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 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 produits, 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;
- (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.

C'est donc une liste restrictive qui établit ce qui est considéré comme étant un « intérêt légitime ». Les Plaignants ont besoin de montrer de la preuve qu'aucun de ces intérêts ne s'appliquent au Titulaire. Ensuite le fardeau va être transféré au Titulaire pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il en a au moins un des six intérêt légitimes.

Tel que mentionné antérieurement, les noms de domaine en litige ne sont associés à aucun site Internet actif depuis leur enregistrement. De plus, les noms de domaine ne sont pas constitués des mots d'une marque détenue par le Titulaire. Dernièrement, le Titulaire ne semble pas utiliser le nom de domaine dans aucun des six manières décrites au paragraphe 3.4 de la Politique.

Les Plaignants ont donc satisfait le fardeau d'établir la preuve qu'il n'existe pas d'intérêt légitime de la part du Titulaire. Sans réponse du Titulaire, il ne peut réussir à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il en a au moins un des six intérêt légitimes.

Ainsi, le Comité conclut que le Titulaire n'avait pas d'intérêt légitime dans les noms de domaine pneus-online.ca, pneu-online.ca, pneusonline.ca et pneuonline.ca selon le paragraphe 3.4 de la Politique.

LA DÉCISION ET L'ORDRE

Les Plaignants ont établi qu'ils ont des droits par rapport à la marque « Pneus Online » qui existaient avant l'enregistrement des noms de domaine pneus-online.ca, pneu-online.ca, pneusonline.ca et pneuonline.ca par le Titulaire.

Je trouve que les noms de domaine du Titulaire sont semblables au point de créer de la confusion avec la marque des Plaignants et que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime. Finalement, je trouve que les Plaignants ont prouvé que le Titulaire a enregistré les noms de domaine de mauvaise foi.

Par conséquent, j'ordonne que les noms de domaine pneus-online.ca, pneu-online.ca, pneusonline.ca et pneuonline.ca soient transférés aux Plaignants selon le paragraphe 4.3 de la Politique.

Datée du 10 mai, 2012



Daria Strachan

Daria Strachan

Le Comité à membre unique