

**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.**

Nom de domaine en litige: RIU.CA

Le Plaignant: RIU HOTELS, S.A.

Le Titulaire: Stacey Lee

Le Comité: Daria Strachan

LA DÉCISION:

A. Les Parties

Pour beaucoup de Canadiens, nos hivers semblent longs avec peu de soleil et des températures basses. Une manière dont beaucoup d'entre nous réussissent d'échapper à notre climat pendant les périodes les plus froides c'est en prenant un séjour au sud. Une chaîne d'hôtel qui approvisionne ceux qui essaient de s'éloigner au cours de la longue saison d'hiver et qui est très bien reconnue au Canada (et ailleurs) c'est les hôtels RIU.

Le Plaignant RIU Hotels, S.A. est une corporation espagnole, ayant son siège au Playa de Palma, Palma de Mallorca, Balears, Espagne. Selon la plainte déposée, le Plaignant possède plus de 100 hôtels dans 16 pays, qui accueillent plus de 3,2 millions de visiteurs par année, faisant du Plaignant la 30^e plus grande chaîne hôtelière au monde, l'une des principales aux Caraïbes. Leur représentant, Maître Marcel Naud, travaille au bureau d'avocats de ROBIC, S.E.N.C.R.L., 1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage, Montréal, Québec, H2Z 2B7.

Le Titulaire est Stacey Lee, avec Monsieur David Robson nommé comme contact. Le Titulaire est situé au 382 Simcoe Street North, Oshawa, Ontario, L1G 4T6.

B. Le Nom de domaine et le Registraire

Le nom de domaine en litige est RIU.CA (le « nom de domaine »).

Le Registraire est Canadian Domain Names Services Inc. Le nom de domaine en litige a été enregistré au Titulaire le 20 juillet 2004.

C. L'histoire de procédure

Le 26 mars 2015, le Plaignant a soumis cette plainte à Résolution Canada Inc. en tant que fournisseur de services en matière de règlement de différends agréé par l'autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI) pour décider de cette affaire selon la Politique de règlement des différends de l'ACEI (la « Politique »). La version 1.3 de la Politique était en vigueur au moment où la procédure a été introduite et elle s'appliquera donc à cette plainte (voir : l'article 1.8 de la Politique).

Le fournisseur a ensuite servi le Titulaire avec un avis qu'une plainte a été déposée à Résolution Canada Inc. par le Plaignant 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 »).

Malgré la demande de prorogation de délai par le Titulaire, à laquelle le Plaignant a consenti, il n'y a jamais eu de réponse déposée. Ceci étant le cas, suite à la demande du Plaignant, la plainte sera entendue par un comité consistant d'un seul membre, en accordance avec l'article 6.5 des Règles. Resolution Canada Inc. m'a sélectionnée comme membre unique pour déterminer la plainte.

D. L'impartialité et l'indépendance du comité

Le Comité a été nommé le 1^{er} juin 2015.

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. Présence au Canada : L'éligibilité du Plaignant

Le Plaignant satisfait aux exigences en matière de présence au Canada. Le Plaignant RIU Hotels, S.A. est une compagnie qui est qualifiée pour lancer ces démarches selon l'article 1.4 de la Politique du fait que la plainte est reliée à une marque de commerce enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et que le Plaignant est le propriétaire de cette marque de commerce.

F. Recours recherché

Selon l'article 4.3 de la Politique ainsi que l'article 3.2 (j) des Règles, le Plaignant demande que le Comité rende une décision de sorte que la propriété exclusive de l'enregistrement du nom de domaine lui soit transférée.

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 l'Ontario et les lois du Canada applicables à l'Ontario. De plus, le Comité doit rendre sa décision conformément à la Politique ainsi que les Règles.

En faisant ceci, j'ai considéré l'objet de la Politique, articulé à l'article 1.1, qui cherche à fournir un cadre « permettant de traiter de manière relativement peu coûteuse et rapide les cas de noms de domaine ».

H. La Position du Plaignant:

Le Plaignant détient le Nom de domaine riu.com qu'il utilise en liaison avec le site web de son entreprise accessible à l'adresse www.riu.com.

De plus, le Plaignant est propriétaire inscrit des enregistrements canadiens pour la marque de commerce RIU & DESIGN et pour la marque RIU CLASS depuis 1999, soit cinq ans avant l'enregistrement du nom de domaine riu.ca par le Titulaire. Le Plaignant soumet que le degré de ressemblance du nom de domaine **riu.ca** et les marques de commerce sont tels qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

Au niveau de l'absence d'intérêt légitime, le Plaignant note qu'il n'a jamais accordé de licence ou d'autre droit dans ses Marques RIU au Titulaire. De plus, le terme « riu » n'est pas un nom commun et les intérêts légitimes articulés à l'article 3.4 de la Politique ne s'appliquent pas dans le cas présent.

Le Titulaire emploie le nom de domaine au Canada avec une activité commerciale (l'article 3.4(d) de la Politique). Le nom de domaine ne comprend pas non plus la dénomination sociale de la Titulaire ou un nom de famille, ou d'autre mention sous laquelle la Titulaire a été connue : la dénomination sociale de l'entreprise de la Titulaire est « TRAVEL LAST MINUTE INC. » et la Titulaire se nomme Stacey Lee Robson. Dernièrement, le nom de domaine ne correspond pas au nom géographique de l'endroit où se trouvait son établissement, notamment Whitby, Ajax et Brantford en Ontario ainsi que Halifax en Nouvelle-Écosse.

Au niveau de la mauvaise foi (l'article 3.5 de la Politique) du Titulaire, le Plaignant allègue qu'elle 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.

De plus, lorsqu'on accède au site accessible par le nom de domaine de l'adresse www.riu.ca, la page d'accueil illustre des destinations de voyage sur lesquelles se situe une copie non autorisée du logo du Plaignant.

Le Plaignant demande que la propriété exclusive de l'enregistrement du nom de domaine **riu.ca** lui soit transférée, conformément au paragraphe 4.3 de la Politique et à l'alinéa 3.2(j) des Règles.

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 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 3.5;
- (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.

Le Plaignant doit prouver les éléments aux alinéas (a) et (b) selon la prépondérance des probabilités ainsi que 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 le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4 de la Politique.

J'aborderai chacun des trois critères notés dans la partie d'analyse ci-dessous.

J. ANALYSE

(a) Semblable au point de créer de la confusion

Le Plaignant doit établir qu'il a des droits à 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 du nom de domaine en litige par le Titulaire est le 20 juillet 2004. Le nom « Riu » est cependant un nom de famille. Plus précisément, le nom de famille "Riu " appartient à la famille fondatrice de la chaîne d'hôtels du Plaignant.

Le Plaignant est le propriétaire inscrit pour la marque de commerce RIU & DESIGN depuis le 15 janvier 1999 et la marque de commerce RIU CLASS depuis le 26 août 1999. Le mot « RIU » ne veut rien dire davantage.

Tel que souligné par le Plaignant, dans l'arrêt *Bagbalm.ca* la décision majoritaire du comité a conclu qu'en utilisant un nom de domaine consistant exclusivement d'une marque de commerce du Plaignant, c'est fort probable que les consommateurs pourront se confondre. De plus, une des images sur le site web du Titulaire est identique à une se trouvant sur le site web du Plaignant.

De même, le Titulaire dans l'instance emploie le logo du Plaignant d'une manière qu'il soit présenté tellement en évidence sur le site web du Titulaire que c'est trompeur pour le consommateur.

Étant le cas, la marque du Plaignant est suffisamment identique au nom de domaine et donc satisfait le critère d'être « suffisamment semblable au nom de domaine pour créer de la confusion ». Une personne qui cherche la compagnie du Plaignant sur l'internet pourra assez facilement se retrouver sur le site web **riu.ca**.

Je suis donc satisfaite que le nom de domaine en litige ressemble suffisamment à la marque du Plaignant que le public pourrait vraisemblablement les confondre.

(b) Mauvaise Foi

Pour démontrer qu'un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi, conformément à l'article 3.5 de la Politique il faut que:

- (a) le titulaire ait 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 ait 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 ait 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 ait 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 cyberespace 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 cyberespace 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 [mon emphase].**

Il est intéressant de noter que dans ce cas le Titulaire a enregistré le nom de domaine il y a plus de 10 ans. En faisant un peu de recherche sur l'internet, il est possible de voir que le Titulaire utilise ce site web et le logo du Plaignant depuis au moins avril 2008. Pourquoi est-ce que le Plaignant n'était pas au courant de l'utilisation du nom de domaine **riu.ca** avant 2014? Il n'y a pas d'explication offerte dans les soumissions du Plaignant.

Le Titulaire ne clarifie non plus ce décollage de temps substantiel. Le Titulaire, en dépit d'être parvenu à se faire accorder une prorogation du délai pour déposer ses soumissions, n'a pas réussi à le faire.

Selon les informations présentées par le Plaignant, l'article 3.5(d) de la Politique est applicable dans ce cas. En utilisant le nom d'une chaîne d'hôtels populaire et connue, le Titulaire tentait d'attirer des consommateurs qui cherchaient à voyager. Il n'est pas nécessaire de faire un grand saut pour conclure qu'il y aurait un potentiel d'avantage financier pour le Titulaire si les consommateurs sont confus par l'utilisation du site **riu.ca** en pensant que « LAST MINUTE TRAVEL » et les hôtels RIU sont liés. Au minimum, la réputation des hôtels RIU aurait le potentiel d'assister « LAST MINUTE TRAVEL » à accueillir plus de trafic sur leur site web.

Je suis satisfaite que le Plaignant ait démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5(d) 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 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;
- (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 ». Le Plaignant a besoin de montrer des éléments de preuve qu'aucun de ces intérêts ne s'applique 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 intérêts légitimes.

En examinant la liste de circonstances possibles où un titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine, il n'y a aucun critère sur la liste restrictive qui semble avoir la possibilité de s'appliquer dans cette situation.

Selon les renseignements devant moi, il n'est pas possible de déterminer avec certitude pourquoi le Titulaire a choisi d'enregistrer le nom de domaine : il n'y a aucune réponse à la plainte. Cependant, la raison la plus probable c'est pour apporter plus de clientèle à l'agence de voyage « LAST MINUTE TRAVEL », incluant les consommateurs qui sont intéressés à voyager au sud et de rester dans un des hôtels RIU. En créant de la confusion entre le business du Titulaire et celui du Plaignant, des consommateurs pourront réserver leur voyage avec le Titulaire en pensant faire affaire avec le Plaignant.

Selon les informations produites, il semble que le Titulaire ne possède aucun intérêt dans le nom de domaine **riu.ca**. Le Plaignant a donc satisfait le fardeau d'établir la preuve qu'il n'existe pas d'intérêt légitime de la part du Titulaire. Ainsi, je conclus que le Titulaire n'avait pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine selon le paragraphe 3.4 de la Politique.

LA DÉCISION ET L'ORDRE

Le Plaignant a établi qu'il a des droits par rapport au nom de domaine **riu.ca**, qui existaient avant l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire.

Je trouve que le nom de domaine du Titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec la marque du Plaignant et que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime. Finalement, je trouve que le Plaignant a prouvé que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.

Par conséquent, j'ordonne que le nom de domaine **riu.ca** soit transféré au Plaignant selon l'article 4.3 de la politique.

Datée du 20 juin 2015



Daria Strachan

Le Comité à membre unique