

**DANS L'AFFAIRE DUNE PLAINTÉ ENGAGÉE CONFORMÉMENT À LA
POLITIQUE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE
DE L'AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET**

Différend no. DCA-1783-C1RA
Nom de domaine : www.mahec.ca
Plaignant Mahée Parfums Inc.
Titulaire : Daniel Barros
Registraire : Namespro Solutions Inc.
Arbitre : Claude Freeman, LL.M. (PRD), Méd. A., Arb. A.
Fournisseur de services : British Columbia International Commercial Arbitration Centre

DÉCISION

I. LES PARTIES

1. Le Plaignant est Mahée Parfums Inc.
2. Le Titulaire est Daniel Barros.

II. NOM DE DOMAINE ET REGISTRAIRE

3. Le nom de domaine à l'origine du différend et de la plainte (ci-après le « Nom de domaine ») est : **www.mahec.ca**
4. Le Registraire du nom de domaine est : Namespro Solutions Inc.
5. Le nom de domaine a été enregistré par le Titulaire le 15 janvier, 2016.

III. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

6. Le British Columbia International Commercial Arbitration Centre (ci-après « BCICAC ») est un fournisseur de services agréé au sens de la Politique de Règlement des différends relatif aux noms de domaine de l'autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ci-après la « Politique »).
7. Le 19 mai 2016, le Plaignant a logé une plainte auprès du BCICAC conformément à la Politique (ci-après la « **Plainte** »).
8. Le 24 mai 2016, le BCICAC a donné avis de cette plainte au Titulaire.

9. Le 16 juin 2016, le BCICAC informait les parties que le Titulaire n'avait pas répondu aux communications du BCICAC et qu'au titre de la Règle 6.5, le Plaignant pouvait opter, dans un délai de 5 jours, et demander que le différend soit soumis à un comité composé d'un seul membre plutôt que de trois.
10. Le Plaignant ayant exercé son droit d'opter, le BCICAC a procédé le 28 juin 2016 à la nomination d'un seul arbitre.
11. En vertu de ce qui précède, l'arbitre conclut qu'il a été valablement nommé et que, suivant les renseignements obtenus par le BCICAC, l'ensemble des obligations procédurales ont été remplies par le Fournisseur.

IV. RAPPEL DES FAITS

V. PRÉTENTIONS DES PARTIES

a) La position du Plaignant

12. Le Plaignant est d'avis que le Nom de domaine « mahee.ca » est identique et semblable au point de porter confusion avec la marque de commerce « Mahee ». Par ailleurs, le Plaignant est d'avis que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de domaine compte tenu qu'il n'emploie pas de Nom de domaine en relation avec des marchandises, des services ou une entreprise. Le plaignant estime que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine de mauvaise foi, et ce afin de le revendre au Plaignant, compte tenu qu'au moment de l'enregistrement du Nom de domaine, le Titulaire savait que le Plaignant employait la marque de commerce « Mahee ». Ils ajoutent (avec copies des enregistrements) que Mahée Parfums Inc est une entreprise Canadienne du Québec existant depuis le 29 décembre 2008, et sa marque de commerce « Mahee » fut enregistrée au Canada en janvier 2016, et aux États-Unis en juin 2009.

b) La position du Titulaire

13. Le Titulaire demeure sans répondre (dans le cadre des procédures du BCICAC), et à cet effet le BCICAC n'ont aucune défense ou communication(s) de la part du Titulaire pour argumenter les allégations de la plainte déposé par le Plaignant.

VI. ANALYSE

a) Droit applicable

14. Conformément à l'article 12,1 des Règles, le différend doit être réglé selon le droit du Québec compte tenu que les deux parties sont domiciliées au Québec.

b) Aperçu de la politique

15. Conformément à l'Article 4,1 de la Politique, le Plaignant doit prouver, selon la balance des probabilités :

- que le Nom de domaine porte à confusion avec une marque de commerce du Plaignant au regard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue de les avoir.
- que l'enregistrement du Nom de domaine a été fait de mauvaise foi, selon le Paragraphe 3.5.
- que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de domaine selon le Paragraphe 3.4.

c) Les droits dans la marque et la question de la confusion

16. Il convient tout d'abord de rappeler que le droit à la marque naît de l'usage de la marque et non de son enregistrement.

17. L'arbitre est d'avis que le Plaignant a un droit clair dans la contraction « mahee » qu'il utilise pour annoncer et faire la promotion de ses services. D'abord, pour cette entreprise la formule abrégée reprend le titre pour lequel l'entreprise corporative est reconnue. L'arbitre est convaincu que les droits de « mahee » sont antérieurs à l'enregistrement du domaine en cause.

18. Quant à la notion de confusion, l'article 3.4 de la Politique édictée précise ceci :

Marque semblable au point de créer de la confusion, L'emploi d'un nom de domaine est semblable au point de créer de la confusion avec une marque lorsque le nom de domaine lui ressemble tellement, dans la présentation, dans le son, dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre » ou, dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

19. Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la confusion est une question de première impression et d'un souvenir imparfait (*Government of Canada v, Bedford*, décision CIRA, 27 mai 2003).

20. Dans le cas de la présente situation il ne fait aucun doute que le nom de domaine « mahee.ca » est associé d'abord et avant tout aux services du Plaignant. La confusion est à mon avis démontrée par la reproduction servile de la dénomination dans le nom de domaine. Le fait que le site du Titulaire ne soit référencé (ou pas) dans les premières pages de résultats présentés par les différents outils de recherche suite à l'inscription des mots clefs (« parfums » et « articles personnels ») ne change en rien cette conclusion. Il est raisonnable de penser qu'un certain nombre de citoyens voulant avoir accès aux produits du Plaignant sont amenés à inscrire directement l'adresse du site vide du Titulaire.

21. L'arbitre conclut donc que le nom de domaine « mahee.ca » est similaire à la marque de commerce du Plaignant au point de créer la confusion.

d) Enregistrement de mauvaise foi

22. L'article 3.7 de la Politique énumère de manière exhaustive les critères devant être analysés dans ce contexte. « Enregistrement de mauvaise foi ». Pour l'application de l'alinéa 3.1(c), 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 de laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque, dont il est un concurrent ».

23. Tout d'abord, il convient de rappeler que la notion de « mauvaise foi » au sens de la Politique ne doit pas être entendue selon le sens ordinaire et commun de ces termes. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer une intention malicieuse ou une intention de nuire (*Government of Canada v. Bedford*, décision CIRA, 27 mai 2003).
24. Dans l'exercice de l'analyse de ce critère, il convient de considérer l'ensemble des circonstances dès lors qu'il apparaît « virtuellement impossible de démontrer d'une manière convaincante l'existence de la mauvaise foi » (*Statoilhydro ASP. v. Maksim*, CIRA No, 151).
25. À ce titre, le Plaignant a démontré que le Titulaire utilise le Nom de domaine dans le contexte de vouloir le revendre au Plaignant. Ceci est démontré par les demandes de courtiers au Plaignant, en demandant un montant afin de leur remettre leur nom « mahee.ca ».
26. L'arbitre est d'avis que le Titulaire a enregistré le nom en cause afin de revendre le nom à l'entreprise qui a des droits à l'égard de marques et d'enregistrer ces marques comme noms de domaine » au fins de l'article 3.7 a) de la Politique définissant les actes de mauvaise foi.
27. L'arbitre conclut donc que le Plaignant a satisfait au deuxième fardeau de preuve et prouve que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine de mauvaise foi.
28. Le fait que le Titulaire n'a pas défendu ladite demande d'arbitrage n'aide pas à contrarier la spéculation envers celui-ci, mais le fait même que le Titulaire a tenté de faire une revente (via courtiers) du nom en cause affirme que les motifs ne corroborent pas un agissement de bonne foi. La spéculation n'est qu'un indice parmi d'autres permettant de relever la mauvaise foi. Après avoir considéré cet aspect de (possible) défense, à l'égard de la plainte, l'arbitre est d'avis que ce genre de défense doit être, et est, inopérante et n'exempte pas le Titulaire.

e) Absence d'intérêt légitime du Titulaire

29. L'article 3.6 de la Politique énumère d'une manière exhaustive les critères afférents à la question d'intérêt légitime :

Intérêts Légitimes. 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 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.

Aux aliénas 3,6 b), c) et d), « emploi » par le titulaire comprend l'emploi en vue d'identifier un site Web.

30. En ce qui a trait au fardeau de preuve, le Plaignant doit apporter un commencement de preuve à l'effet qu'aucun des critères ne semble *a priori* satisfait. C'est alors que s'opère un renversement de fardeau et il incombe au Titulaire de prouver, par balance de probabilités, qu'il répond à l'un ou l'autre des intérêts énumérés (*Thrifty Inc., v. Supriyo Malaker*, CIRA, Decision No, 45, par. 34).

L'arbitre est d'avis que la marque de commerce « Mahee » n'est pas descriptive ou générique et ne constitue pas le nom de famille ou tout autre nom sous lequel le Titulaire est connu. De la même manière, le Nom de domaine ne correspond pas au nom géographique de l'endroit où le Titulaire exerce des activités commerciales ou de l'endroit où se trouve son établissement.

31. Le Titulaire n'a soumis aucune preuve afin de démontrer un intérêt légitime dans l'enregistrement du Nom de domaine.

VII. CONCLUSIONS

32. A l'égard de ce qui précède et de l'Article 4.3 de la Politique de l'ACEI en matière de règlement de différends relatifs aux noms de domaines, l'arbitre conclut qu'il avait compétence pour trancher le différend.
33. Le Plaignant a apporté la preuve que le Nom de domaine « www.mahee.ca » est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce de Mahée Parfums Inc. à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du Nom de domaine et continue d'en avoir.
34. Le Plaignant a également apporté la preuve que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de domaine au sens de l'Article 3.6 de la Politique.
35. Finalement, le Plaignant a également prouvé par balance de probabilité que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine de mauvaise foi selon les prescriptions de l'Article 3.7 de la Politique.
36. Pour l'ensemble de ces raisons, l'arbitre accueille la plainte et ordonne le transfert immédiat au Plaignant du Nom de domaine « www.mahee.ca ».

Signé à Montréal, le 15 juillet, 2016



CLAUDE FREEMAN, LL.M. (PRD), Méd. A., Arb.A