



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

LES NOMS DE DOMAINE SOUS LE CONTRÔLE DES CYBERSQUATTEURS : RÈGLEMENT DES CONFLITS ET STRATÉGIES DE PRÉVENTION

HUGUES G. RICHARD*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

LE DROIT ET L'INTERNET
MEILLEURS PRATIQUES ET GESTION DES RISQUES RELIÉS À
L'INTERNET

INSIGHT INFORMATION

2004-05-19

ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

© CIPS, 2004

* Avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Texte remis lors d'une conférence organisée à Montréal le 2004-05-19 par Insight Information sous le thème *Le droit et l'Internet - Meilleures pratiques et gestion des risques reliés à l'Internet*. Publication 009.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**LES NOMS DE DOMAINE SOUS LE
CONTRÔLE DES CYBERSQUATTEURS :
RÈGLEMENT DES CONFLITS ET
STRATÉGIES DE PRÉVENTION**

M^e Hugues G. Richard
Associé
Léger Robic Richard, Avocats
Robic, Agents de brevets et de marques

Insight Information Co.

LE DROIT ET L'INTERNET

Meilleures pratiques et gestion préventive des risques reliés à l'Internet

Les 18 et 19 mai 2004
Gouverneur Hôtel Place Dupuis
Montréal

Hugues G. Richard
ROBIC/LÉGER ROBIC RICHARD
Centre CDP Capital
1001 Square Victoria - Bloc E 8^{ième} étage
Montréal, Québec, H2Z 2B7
Tél: 514-987-6241 Fax: 514-845-7874
e-mail:hrrichard@robic.com - www.robic.ca

A - LE TRAFIC DES NOMS DE DOMAINE N'EST PAS TOUJOURS ILLEGAL. A QUEL MOMENT LE DEVIENT-IL?

- A.1) Création et commercialisation de noms de domaine: une véritable industrie.
- A.2) Enregistrement de noms de famille: charron.com, desmarais.net, mcdougall.com, etc...
- A.3) Enregistrement de noms de profession, de métier: avocat.com, médecin.net, lawyer.org, plombier.com
- A.4) Enregistrement de....
- A.5) Ce type de trafic des noms de domaine est tout à fait légal.
- A.6) N'est pas légal l'enregistrement intentionnel de noms de domaine prêtant à confusion avec des marques de commerce notoires: Coca-Cola, ou des noms de sociétés comme:
- A.7) N'est pas légal l'enregistrement de noms de domaine de personnes célèbres: Madona, Julia Roberts.

B - COMMENT SE PRÉMUNIR CONTRE LES CYBERSQUATTEURS?

- B.1) C'est presque impossible car ils peuvent venir de toutes les régions du monde et peuvent se manifester en tout temps.

B.2) Le cybersquatteur est une personne informé. Il est entre autres informé sur le fonctionnement de l'Internet et entre autres sur l'adoption de nouveaux noms de domaine tête.

B.3) Dès que des nouveaux noms de domaine de tête font leur apparition, les cybersquatteurs professionnels ont déjà réservé les noms de domaine de leurs victimes.

B.4) Pour se prémunir contre eux, il faut donc que les entreprises soient renseignées elles aussi et qu'elles s'intéressent aux nouveaux développement de l'Internet ou qu'elles mandatent des professionnels pour qu'ils s'y intéressent pour le compte de l'entreprise.

B.5) L'entreprise doit être vigilante et demeurer intraitable (ce qui n'exclut pas l'occasionnel règlement monétaire). Elle doit donner la perception qu'on ne peut pas la faire chanter.

B.6) L'entreprise doit avoir une politique proactive de défense. Elle doit, sans tomber dans l'excès, enregistrer diverses versions de noms de domaine dans diverses catégories de noms de domaine de tête: .com, .ca, .net, .org, etc...

B.7) L'entreprise doit protéger de façon proactive son nom commercial et ses principales marques de commerce.

B.8) Il coûte moins cher de payer \$350.00 pour faire enregistrer un nom de domaine que de dépenser des milliers de dollars en arbitrage ou en poursuites judiciaires.

B.9) L'entreprise doit aussi apprendre à ne pas être trop susceptible. Bien des cybersquatters jouent sur l'émotion, ils vont tenter d'amplifier l'impression négative de leur geste, e.g. lier le nom de domaine à un site pornographique, etc...

C - JUSQU'OUÀ LA PRÉVENTION DOIT-ELLE ALLER?

C.1) J'ai commencé mon allocution en vous disant qu'il est presque impossible de se prémunir contre les cybersquatters. Il faut donc comme en toute chose être raisonnable.

C.2) Il faut mettre en place des mécanismes de prévention et sans pour autant tomber dans l'excès. Chaque cas doit être jugé selon son mérite.

C.3) Une entreprise dont le commerce se fait en bonne partie sur l'Internet a de meilleures raisons de s'inquiéter des cybersquatters qu'une entreprise qui n'a pas ou peu de présence sur l'Internet.

D - COMMENT FAIRE CESSER UNE APPROPRIATION DE VOS DROITS PAR UN CYBERSQUATTEUR? ARBITRAGE, RECOURS JUDICIAIRES, LEQUEL CHOISIR?

D.1) Lorsqu'il s'agit de l'œuvre d'un cybersquatter, l'arbitrage est le forum généralement le plus approprié.

D.2) L'arbitrage n'est pas approprié pour régler un problème de concurrence déloyale ou de violation de marques de commerce.

D.3) L'arbitrage connaît les avantages suivants:

- Aucun problème de juridiction
- Aucun problème d'exécution de la décision
- Coût raisonnable
- Délais courts
- Critères décisionnels défavorables aux cybersquatters.

E - COMMENT FONCTIONNE L'ARBITRAGE EN VERTU DES RÈGLES DE L'ICANN ET DE L'ACEI.

Avant l'avènement de l'arbitrage en vertu des règles de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), on peut décrire la situation comme pénible pour les victimes des cybersquatters. Parmi ces problèmes, on peut noter en particulier celui de la juridiction des tribunaux: où poursuivre les responsables, et dans combien de juridictions? La cible en est une qui se déplace et peut aller d'une juridiction à une autre.

ICANN a mis sur place un système original en 1999 pour régler les conflits relatifs aux noms de domaine de têtes génériques (Generic Top Level Domain Name) .com, .org et .net. ICANN n'est pas concerné par les noms de domaine de têtes nationaux, tels .fr, .ca, .uk, etc... La base du système d'arbitrage de l'ICANN est l'entente qui intervient entre le requérant pour l'enregistrement d'un nom de domaine et le registraire accrédité auquel la demande d'enregistrement est faite. Comme condition de l'enregistrement, le requérant accepte que son nom de domaine soit annulé ou transféré suite à une décision arbitrale qui l'ordonnerait. Pour plus de détails quant à l'infrastructure de l'ICANN, voir le site Internet www.icann.org.

L'ARBITRAGE DE CONFLITS EN VERTU DES RÈGLES DE L'ICANN POUR LES NOMS DE DOMAINE DE TÊTE "GÉNÉRIQUES"

E.1) Enregistrement d'un nom de domaine

Contrat d'adhésion: Arbitrage

La responsabilité incombe au requérant de s'assurer que le nom de domaine qu'il désire enregistrer n'enfreint pas ou ne viole pas les droits d'une tierce partie. Le requérant de plus s'engage à ne pas enregistrer de nom domaine à des fins illégales ni à l'utiliser en violation des lois et règlements applicables.

En fait, c'est un contrat d'adhésion que le registraire passe avec le requérant qui veut enregistrer un nom de domaine. Notamment, le titulaire de l'enregistrement accepte par ces termes de se soumettre obligatoirement à l'arbitrage dont la décision sera finale et exécutoire advenant qu'un conflit impliquant son nom de domaine soit déclenché par un tiers.

E.2) Procédure judiciaire: une soupape

Bien qu'il n'existe pas à l'intérieur du processus d'arbitrage d'appel de la décision de ou des arbitres saisis du litige, il existe pour les parties une sortie de secours. Chaque partie peut intenter des procédures judiciaires devant une cour compétente. Si l'intimé conteste l'ordonnance de transfert du nom de domaine, la décision arbitrale sera gardée en suspens dans l'attente d'une décision du tribunal saisi de l'affaire. Ainsi, toutes les parties ont la possibilité de faire appel aux tribunaux si elles estiment que la décision arbitrale est mal fondée.

Malgré que la possibilité d'aller devant les tribunaux civils compétents existe, moins de 1% de toutes les décisions arbitrales furent subséquemment contestées devant les tribunaux. Il s'agit là d'une performance exceptionnelle de la part des arbitres qui pourrait rendre jaloux bien des juges de tribunaux de première instance.

Une des décisions arbitrales qui fut portée devant les tribunaux est celle relative au nom de domaine *canadian.biz*. Il s'agit d'un arbitrage impliquant *Molson Canada v. Douglas Black*, Case No 112451 à www.arbitration-forum.com. Dans cette affaire, le panéliste Robert R Merhaige Jr. a ordonné que le nom de domaine *canadian.biz* soit transféré à la compagnie *Molson*. La Cour Supérieure de l'Ontario a renversé cette décision. La Cour a indiqué que le problème fondamental ici provenait de l'enregistrement d'un terme générique, "*canadian*", comme marque de commerce. La Cour a aussi noté que dans son enregistrement, *Molson* a renoncé à l'usage exclusif du mot "*canadian*" en dehors de la marque de commerce en liaison avec tous les produits sauf la bière. La Cour a conclu que n'importe quelle personne pouvait devenir propriétaire du nom de domaine *canadian.biz*. Il

s'agit là d'un exemple où les tribunaux sont intervenus pour corriger une décision rendue par un arbitre.

E.3) Procédure d'arbitrage

Centres d'arbitrage

La procédure d'arbitrage est initiée par le dépôt d'une plainte auprès d'un des centres de résolutions accrédités par l'ICANN. Il existe plusieurs centres d'arbitrage et le plaignant peut en choisir un à sa discrétion. Ces services sont disponibles par les centres CPR (Center for Public Resources), NAF (National Arbitration Forum), ADNRC (Asian Domain Name Dispute Resolution Center), et OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en anglais: WIPO).

A ce jour, on peut qualifier de grand succès le système d'arbitrage qui fut mis en place par l'ICANN. Plus de 6,000 plaintes furent déposées impliquant plus de 10,000 noms de domaine. Plus de 5,000 décisions ont déjà été rendues en vertu desquelles, les noms de domaine furent soit annulés ou transférés dans approximativement 80% des cas. Le CPR a rendu 1% des décisions, le NAF, 31% des décisions et OMPI, 61% des décisions. Quant au solde de 7%, il se partage entre ADNRC et eResolution qui n'existe plus aujourd'hui.

E.4) Formalités

1 – Dépôt de la plainte

Il y a des formalités à respecter lors du dépôt de la plainte qui sont de deux ordres:

- (a) formalités définies dans le "Règlement d'application de la politique générale régissant le règlement uniforme des conflits relatifs aux noms de domaine".

- (b) règles administratives propres à chacun des centres accrédités.
(Voir www.icann.org)

Ces formalités concernent la forme de la plainte, le mode de transmission de documents, des délais, etc... Essentiellement, les formalités à remplir par le demandeur sont les suivantes:

- (a) produire sa plainte dans un des centres accrédités en respectant les délais;
- (b) produire les documents pertinents au soutien de sa prétention, le cas échéant;
- (c) payer les frais applicables (ces derniers peuvent varier légèrement d'un centre à l'autre, généralement, environ US.\$1,000.00 pour un panel constitué d'une personne, US.\$2,500.00 pour un panel constitué de 3 personnes). Le panel sera généralement constitué d'une personne à moins que le défendeur n'exige que le litige soit porté devant un panel de trois arbitres plutôt qu'un seul. En pareil cas, le défendeur devra déboursier la moitié des frais d'arbitrage, qui d'ailleurs sont plus élevés.

2 – Constitution du panel et réponse de l'intimé

Une fois produite auprès du centre d'arbitrage, la plainte est envoyée à l'intimé qui dispose de 20 jours pour produire sa réponse. Une fois que la plainte et la réponse ont été produites, ou que défaut de produire une réponse a été constaté, le centre d'arbitrage choisit le panel qui sera généralement formé d'une seule personne, bien que, comme nous l'avons dit précédemment, le panel peut être constitué de trois personnes; dans un tel cas, chaque partie peut nommer un membre qui sera choisi à partir d'une liste, le centre d'arbitrage nommera le troisième qui agira comme

président du panel. Le dossier sera par la suite envoyé au panel. Le panel disposera de deux semaines pour rendre sa décision. Le panel enverra sa décision au centre d'arbitrage qui, à son tour, la fera parvenir aux parties, à l'ICANN et au registraire du nom de domaine contesté.

Il est à noter que dans la majorité des cas, les intimés ne soumettent aucune réponse. Cela ne veut toutefois pas dire que le plaignant obtiendra nécessairement gain de cause, l'arbitre devant appliquer les principes définis par l'ICANN, que l'intimé présente une réponse ou non.

3 – Examen de la preuve

Le panel, une fois choisi, devra examiner les allégations des parties ainsi que la preuve soumise. Il devra rendre sa décision, généralement, dans un délai de deux semaines. Il est à noter malheureusement que très souvent, la preuve soumise par le plaignant est incomplète, voire insuffisante au regard des allégations telles que formulées. En pareil cas, l'arbitre ne peut aller au-delà de la preuve soumise, sauf dans certaines situations où il peut utiliser sa connaissance d'office, telle l'utilisation du registre "whois"¹, de dictionnaires², s'il le désire.

Lors de ces procédures administratives, le plaignant ne peut exiger de compensation monétaire. En fait, il ne peut demander que l'annulation du nom de domaine ou son transfert.

IMPORTANT: le plaignant doit s'assurer que sa preuve est complète. Il ne suffit pas d'alléguer des faits, il faut les prouver avec documents à l'appui. J'ai déjà rejeté des plaintes même en l'absence de réponse, alors que j'aurais pu accueillir la plainte si on avait fait la preuve des allégations y contenues. Il ne suffit pas par exemple de

¹ Voir à cet effet la décision de *Bass Hotels and Resorts, Inc. v. Mike Rodgerall*, Case No D2000-0568.

² Voir à cet effet la décision *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. Integroweb (Bahamas) Ltd.* Case No D2000-1325.

dire que le plaignant est titulaire d'une marque de commerce enregistrée, il faut soumettre une copie du certificat d'enregistrement. Si on allègue qu'une marque est notoire, il faut en faire la preuve.

E-5) Éléments à prouver

Le plaignant doit établir:

- (a) Que le nom de domaine est identique ou porte à confusion avec une marque de commerce dans laquelle le plaignant détient des droits;
- (b) Que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine; et
- (c) Que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur ont été faits de mauvaise foi.

Le fardeau qui incombe au plaignant est de prouver les quatre éléments ci-haut de façon cumulative. A cet égard, le plaignant a un fardeau plus lourd que celui de l'intimé. Le plaignant doit prouver chacun des éléments, soit les droits qu'il détient dans la marque, l'identité du nom de domaine et de la marque ou la confusion entre le nom de domaine et la marque, l'absence de droit ou d'intérêt légitime et la mauvaise foi de l'intimé. De son côté, l'intimé n'a qu'à prouver l'absence d'un de ces éléments. Quant à l'item (a), la marque dont il y est question, peut être une marque enregistrée ou non, une marque de service ou une marque de commerce.

E.6) Déroulement de l'arbitrage

Lors du déroulement d'une procédure d'arbitrage, les parties doivent:

- (a) respecter les délais impartis pour soumettre la réponse ou les documents, le cas échéant; et

- (b) s'abstenir de communiquer avec le ou les arbitres, toutes les communications devant passer par le centre d'arbitrage.

De même, le ou les arbitres doit:

- (a) rendre une décision autonome et impartiale en accord avec les règles de l'ICANN;
- (b) traiter les parties avec équité;
- (c) déterminer l'admissibilité, la pertinence et le poids des éléments de preuve;
- (d) respecter les délais pour rendre la décision ou, dans des circonstances exceptionnelles, demander une prolongation de délais (le délai pour rendre la décision est généralement 15 jours); et
- (e) envoyer la décision, lorsque rendue, au centre qui verra à la signifier aux parties.

Le panel peut requérir la production d'autres documents par les parties à sa discrétion. Le panel peut également décider, à la suite d'une requête d'une des parties, de réunir plusieurs litiges qui sont liés. Il n'y a aucune audition orale à moins que le panel ne décide que telle audition soit nécessaire pour déterminer l'issue de la dispute.

De plus, lorsqu'une procédure administrative est entreprise, celui qui détient le nom de domaine ne peut le transférer à un autre détenteur pendant la procédure ou dans les 15 jours suivant la décision. Enfin, une partie ne peut changer de registraire pendant l'instance administrative ou dans les 15 jours suivant la décision (voir federalcourtofcanada.com, *infras*). Cependant, le détenteur du nom de domaine qui

est partie à une telle dispute peut transférer son enregistrement à une autre personne pendant la procédure si la personne à qui l'enregistrement est transféré s'engage, par écrit, à être liée par la décision arbitrale.

E.7) Effets de la sentence arbitrale

Lorsque la décision du panel administratif est rendue, le registraire devra, si telle est l'issue de la procédure, transférer ou annuler l'enregistrement d'un nom de domaine de la même façon qu'il devrait le faire suite à une décision judiciaire dans ce sens.

Une fois la décision arbitrale rendue, tout comme durant l'instance, rien n'empêche les parties d'aller devant les tribunaux. De plus, lorsqu'un panel administratif rend une décision à l'effet que le nom de domaine doit être annulé ou transféré au plaignant, le registraire attend dix jours avant de l'exécuter. Si celui-ci reçoit un avis officiel qu'une procédure judiciaire a été intentée contre le plaignant, le registraire suspend l'exécution de la décision du panel administratif jusqu'à preuve de la décision du tribunal judiciaire.

E.8) "Reverse domain name hijacking"

Il arrive parfois que l'intimé, dans les procédures administratives, exige du panel une déclaration à l'effet que la demande a été faite de mauvaise foi, selon l'expression consacrée "reverse domain name hijacking". Cette situation pourrait se présenter s'il est démontré que le plaignant tente abusivement d'enlever un nom de domaine à celui qui en est le titulaire légitime. Cependant, pour obtenir telle conclusion du panel, le défendeur devra se décharger de son fardeau de preuve assez lourd quant à cette allégation, c'est à dire, qu'il devra prouver l'existence d'éléments de preuve justifiant ou pouvant démontrer la mauvaise foi du demandeur en instituant la plainte. Le but d'une telle déclaration est d'enrayer la cascade de demandes qui seraient à l'évidence du pur harcèlement procédural, comme par exemple, lorsque le plaignant aurait omis de faire diligence en enregistrant le nom de domaine à temps alors que

l'intimé l'a fait avant lui, tout en ayant des droits tout à fait légitimes, et qu'il l'utilise de bonne foi.

Ainsi, on peut imaginer la compagnie aérienne Delta qui n'aurait pas enregistré le nom de domaine *delta.com* à temps, mais qui souhaiterait devenir titulaire de cet enregistrement. Après avoir constaté qu'une autre société est titulaire de cet enregistrement, elle porte plainte et fait la preuve qu'elle est titulaire d'une marque identique ou prêtant à confusion avec le nom de domaine *delta.com* enregistré au nom de l'intimée. Pour réussir, elle devra démontrer que l'intimée n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine et qu'il a adopté et fait usage de ce nom de domaine de mauvaise foi. Dans notre hypothèse, l'intimé serait titulaire d'un enregistrement de la marque Delta en liaison avec du riz depuis 1946. Ce tiers aurait fait diligence pour enregistrer le nom de domaine *delta.com*. Or, si l'intimé ne démontre pas qu'il détient des droits ou un intérêt légitimes dans ce nom de domaine, et que son enregistrement et utilisation ont été faits de bonne foi, il pourrait perdre son nom de domaine en faveur de Delta Airlines. Mais en fait, l'intimé dont il serait question ici, aurait des droits et un intérêt légitimes dans ce nom de domaine et l'enregistrement et l'utilisation dudit nom de domaine seraient faits de bonne foi. Il s'agirait ici d'une forme de "reverse domain name hijacking". Delta Airlines aurait tenté de mettre la main sur un nom de domaine qu'elle n'aurait pas fait enregistrer par négligence et que quelqu'un d'autre aurait fait enregistrer de façon légitime, de bonne foi et de façon diligente.

Le "reverse domain name hijacking" existe donc dans des situations où plus d'une personne a droit à l'enregistrement d'un nom de domaine. Si une personne est plus efficace que l'autre et obtient l'enregistrement d'un nom de domaine, l'autre ne devrait pas soumettre l'affaire à l'arbitrage. Ce sont des cas où le plaignant n'a pas été suffisamment rapide pour faire enregistrer son nom de domaine. Les noms de domaine ne connaissent pas de frontières. Deux personnes peuvent avoir droit à la même marque de commerce, chacun dans son pays ou chacun dans sa sphère d'activités propre.

Nous verrons plus loin une décision arbitrale où le panel a estimé qu'il y avait une tentative de "reverse domain name hijacking" (voir affaire ARMANI).

E.8) Revue de certaines décisions arbitrales

Voici quelques exemplaires de décisions rendues par des panélistes qui, comme vous pourrez le constater sont souvent confrontés à des situations très variées.

1) Armani.com (la renommée d'une marque n'est pas un droit justifiant d'un monopole virtuel)³:

Dans cette affaire, le plaignant est le propriétaire enregistré des marques de commerce "Armani", "Giorgio Armani" et "Emporio Armani" enregistrées dans plusieurs pays, incluant la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada. L'intimé est un graphiste dont le nom complet est Anand Ramnath Mani. Selon la preuve, ce dernier ferait affaires sous le nom "A.R. Mani" depuis 1981. Le plaignant alléguait que le nom de domaine est identique aux marques de commerce dans lesquelles il détient des droits. Le plaignant allègue que l'intimé n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine puisqu'il ne correspond ni à son nom ni à son nom de famille. Quant à la mauvaise foi, le plaignant allègue que l'intimé a refusé une somme de \$1,250,00 et qu'il en a demandé US.\$1,935.00.

De son côté, l'intimé allègue que son nom au complet est Anand Ramnath Mani. Il indique que son certificat de naissance finlandais ne pouvait pas être localisé, toutefois un certificat de baptême et un certificat de citoyenneté canadienne établissent que son nom au complet est tel que plaidé. Il allègue que le nom de domaine ne prête pas à confusion avec des marques de commerce du plaignant, qu'il a un intérêt légitime dans le nom de domaine puisque A.R. Mani est le nom commercial qu'il emploie depuis 1981 dans l'exploitation de son commerce de graphiste. Il allègue qu'il n'y a aucune preuve établissant sa mauvaise foi.

³ G.A. Modefine S.A. v. A.R. Mani, WIPO, Case No D2001-0537 (voir annexe "A").

Le panéliste conclut qu'il n'y a aucun doute que le plaignant a des droit dans la marque de commerce "Armani", ce dernier rencontre donc les exigences du paragraphe 4(a)(i) des Règles de l'ICANN. Toutefois, le panéliste estime que le plaignant a fait défaut de démontrer un manque d'intérêt légitime dans le nom de domaine et la mauvaise foi de l'intimé. Le panéliste reproche au plaignant d'avoir dans sa plainte, ignoré certains faits. Il écrit entre autres:

"The Complaint states (at paragraph 20) in accordance with the Policy, that "the Complainant certifies that the information contained in the Complaint is to the best of the Complainant's knowledge complete and accurate". The Panel does not see how that could properly have been said. In the circumstances, the Panel concludes, pursuant of paragraph 15(e) of the Rules, that this Complaint has been brought in bad faith, and that it constitutes an abuse of the administrative proceeding.

Et le panel a décliné de transférer ou d'annuler le nom de domaine en question.

2) *Federalcourtofcanada.com* (les noms de domaine et la pratique normale du commerce)⁴

Dans cette affaire, le nom de domaine *federalcourtofcanada.com* avait été enregistré et la Cour Fédérale du Canada s'est portée partie plaignante et a déposé une plainte auprès d'un des centres d'arbitrage accrédités par l'ICANN afin que le nom du domaine, objet du litige lui soit transféré. La difficulté pour les panélistes tenait au fait que "*federalcourtofcanada*" n'est peut-être pas une marque. Or, la faiblesse des procédures d'arbitrage en matière de noms de domaine, il faut le reconnaître, réside dans le fait que la protection n'est applicable que si le plaignant a des droits dans une marque de commerce ou de service. Bien que l'expression "Cour Fédérale du Canada" ne soit pas enregistrée comme marque de commerce, le nom "Cour Fédérale du Canada" a été conféré par une loi et il existe des droits de "common law" rattachés à l'usage de cette expression. De plus, ledit nom est utilisé en association avec des services. Par conséquent, l'intimé ne pouvait justifier d'un quelconque intérêt si ce n'est celui d'attirer des internautes et de profiter dudit nom

⁴ *Federalcourtofcanada.com* - eResolution Case No AF-0563.

pour établir son commerce corroborant par là même sa mauvaise foi dans l'enregistrement et dans l'utilisation même du nom de domaine.

De plus, la confusion semble inévitable entre *federalcourtofcanada.com* et la Cour Fédérale du Canada. Ainsi, au regard des Règles de l'ICANN, les panélistes ont procédé à l'examen des trois critères cumulatifs (nom de domaine portant à confusion avec une marque de commerce, intérêt légitime et mauvaise foi) pour déterminer si l'intimé pouvait justifier son enregistrement. Le panel est arrivé à la conclusion selon laquelle le nom de domaine *federalcourtofcanada.com* devait être enregistré au nom de la Cour Fédérale du Canada, proprement dite et non au nom d'une société extérieure proposant des services et profitant dudit nom pour faire son commerce.

Cette décision ne répond pas à la question de savoir si une cour de justice emploie son nom à titre de marque de commerce dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Réponse à cette question fut par contre donnée dans l'affaire *Government of Canada v. David Bedford*⁵

Dans cette affaire, le panel a fait observé qu'en ce qui avait trait à une marque de service (ce que serait "Cour Fédérale du Canada"), la loi (article 4(2)) n'exige pas que l'emploi soit "dans la pratique normale du commerce". Ainsi, au Canada, une marque de service peut exister alors qu'elle n'est pas employée dans la pratique d'un commerce. Il pourrait en être différemment d'une marque de commerce employée en liaison avec des marchandises.

3) Madona Coccone v, Dan Parisi (nom de domaine et patronyme devenu marque)⁶

Nombreuses ont été les décisions relatives à des personnes célèbres tel que l'exemple la chanteuse et actrice Madona Ciccone. Cette dernière a déposé une

⁵ WIPO No D2001-0470.

plainte auprès d'un centre d'arbitrage accrédité par l'ICANN contre un particulier qui avait enregistré le nom de domaine *madona.com*. L'affaire ne se situe pas au niveau du patronyme mais au niveau de la marque de commerce Madonna enregistrée pour des services de divertissements et produits s'y rattachants. On peut se demander si cette décision eût été différente dans le cas où la marque Madonna n'avait pas été enregistrée par la célèbre chanteuse et si l'expression Madonna n'avait pas été employée en liaison avec la vente de produits? Quoi qu'il en soit, dans le cas d'espèce, les trois critères ont été rapidement établis: le nom de domaine *madona.com* portait à confusion dans la mesure où il reprend exactement la marque enregistrée par la personne de Madonna Ciccone; les panélistes ont conclu à l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine car il ne s'agissait pour l'intimé que de profiter de la notoriété de la marque pour attirer des internautes. Et en ce qui concerne l'intérêt légitime, l'intimé avait enregistré la marque Madonna en Tunisie, où il n'est recouru à aucune vérification (recherche d'antériorité) et par ailleurs, l'intimé souhaitait transférer le nom de domaine à l'hôpital Madonna qui se trouve à Lincoln au Nebraska, ce qui ne s'est pas fait et ne démontrait nullement un intérêt légitime dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine. Celui-ci fut donc transféré à la plaignante.

L'intimé avait acheté pour \$20,000.00 cet enregistrement de nom de domaine pour l'exploitation d'un site pornographique. Heureusement pour la plaignante, elle avait enregistré son nom comme marque de commerce. Ce n'est toutefois pas le cas de tous les gens célèbres, qu'il s'agisse d'artistes ou de politiciens. Est-ce que Jacques Chirac ou Jean Chrétien est une marque de commerce? Si la réponse est négative, ils ne sauraient se prévaloir de l'arbitrage de l'ICANN. Est-ce que Mick Jagger est une marque de commerce? Je ne sais pas, mais son nom est peut-être lié à des produits, si c'est le cas, il pourrait bénéficier de l'arbitrage, mais si son nom n'est que son nom, tout célèbre qu'il soit, il y a des doutes qu'il puisse alors bénéficier des Règles d'arbitrage de l'ICANN.

⁶ WIPO, Case No D2000-0847.

On voit donc ici les limites qu'impose ce premier critère des Règles de l'ICANN et le réel besoin d'en élargir la portée.

4) *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. Integroweb (Bahamas) Ltd.*⁷

Ici le panéliste était confronté à la difficulté suivante. Casino de Monte-Carlo est une marque de commerce enregistrée, propriété du plaignant. Il n'y a pas toutefois d'enregistrement ni d'usage de la marque Casino de Monaco.

Quant au nom de domaine *casinoofmontecarlo*, le panéliste a conclu qu'il s'agissait là d'un nom de domaine presque identique à la marque de commerce "Casino de Monte-Carlo". La seule différence étant le remplacement du mot "de" par le mot "of" qui n'est que son équivalent en langue anglaise.

L'affaire se complique toutefois lorsque l'on considère le nom de domaine *casinoofmonaco.com*. Le panéliste reconnaît que le nom de domaine n'est pas identique à la marque de commerce du plaignant. Il conclut toutefois qu'à cause de l'idée qu'il suggère, ce nom de domaine prête à confusion avec la marque enregistrée du plaignant. Le panéliste estime que la substitution du mot "Monte-Carlo" par le mot "Monaco" n'élimine pas la grande similarité entre la marque enregistrée et le nom de domaine.

Le Petit Larousse définit d'ailleurs "Monte-Carlo" comme étant un quartier de la Principauté de Monaco où se trouve le casino. Le même dictionnaire définit "Monaco" comme étant une principauté du littoral de la Méditerranée: grand centre touristique: casino.

La panéliste a par ailleurs conclu que l'intimé n'avait pas d'intérêt légitime dans les noms de domaine et que ceux-ci ont été adoptés et employés de mauvaise foi.

⁷ WIPO, Case No D2000-1325.

Cette affaire démontre une fois de plus les difficultés que peut causer la portée limitée du premier critère énoncé au paragraphe 4(a) des Règles de l'ICANN. Si "Casino de Monte-Carlo" n'avait pas été enregistrée comme marque de commerce, aurait-on pu conclure aussi facilement qu'il s'agit là d'une marque de commerce? Ne s'agit-il pas d'une expression purement descriptive?

II – LES NOMS DE DOMAINE (DE TÊTE) NATIONAUX ET LA RÉOLUTION DES CONFLITS

Définitions:

Les TLD sont des "Top Level Domain Names", des domaines de tête, c'est-à-dire, ce que l'on retrouve généralement à la fin à la droite du point (".") dans le nom de domaine. Les domaines de tête sont de deux ordres: les gTLD (abréviation de "Generic Top-Level Domain Names" et les ccTLD (abréviation de "Country-Code Top-Level Domain Names").

Lorsqu'on parle de gTLD, on parle de l'ensemble de abréviations .com, .net, .org, .gov, .biz, .info, .name, .coop, .aero, .museum, .pro.

Les ccTLD sont les indicateurs de pays invariablement composés de deux lettres (alors que les domaines de tête générique sont composés de trois lettres ou plus). Les domaines de tête de pays, on pense entre autres, au .ca pour le Canada, .fr pour la France, .uk pour le Royaume-Uni, .gl pour le Groenland, .it pour l'Italie, etc...

Que se passe-t-il lorsqu'il y a un conflit impliquant un nom de domaine .ca?

Récemment, au Canada, deux organismes ont été accrédités pour arbitrer ces conflits. Il s'agit de Resolution Canada Inc. dont le siège social est situé en Ontario et British Columbia International Commercial Arbitration Center (BCICAC) dont le siège social est situé en Colombie Britannique. Pour plus d'information au sujet de

ces organismes, vous pouvez consulter leurs sites web respectifs aux adresses suivantes: www.bcicac.ca et www.resolutioncanada.ca.

Les trois critères énoncés aux Règles de l'ICANN que doivent rencontrer les plaignants dans le cadre d'un arbitrage, ont été quelque peu modifiés par le CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy et furent adoptés le 29 novembre 2001. On peut lire au paragraphe 4.1 ce qui suit:

"4.1 Onus. To succeed in the Proceeding, the Complainant must prove, on a balance of probabilities, that: (a) the Registrant's dot-ca domain name is Confusingly Similar to a Mark in which the Complainant had Rights prior to the date of registration of the domain name and continues to have such Rights; and (b) the Registrant has registered the domain name in bad faith as described in paragraph 3.7; and the Complainant must provide some evidence that: (c) the Registrant has no legitimate interest in the domain name as described in paragraph 3.6. Even if the Complainant proves (a) and (b) and provides some evidence of (c), the Registrant will succeed in the Proceeding if the Registrant proves, on a balance of probabilities, that the Registrant has a legitimate interest in the domain name as described in paragraph 3.6.

On notera qu'au paragraphe (a) fut introduite la notion de "rights prior to the date of registration" et qu'au paragraphe (b), on ne se réfère qu'à l'enregistrement du nom de domaine, laissant ainsi tomber la notion d'usage. Pour plus de renseignements, voir www.cira.ca.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

La procédure d'arbitrage obligatoire auprès des centres accrédités possède de nombreux avantages par rapport aux tribunaux judiciaires. En effet, elle est plus souple, moins onéreuse et plus rapide que les recours intentés devant les tribunaux. Ainsi, tel que mentionné au début de cet exposé, en date du mois d'août 2002, 6000 plaintes furent produites auprès des centres accrédités par l'ICANN. Ces 6000

plaintes touchaient 10,000 noms de domaine. Plus de 5,000 de ces plaintes ont déjà été décidées. 80% des noms de domaine en cause ont été soit annulés ou transférés. La procédure d'arbitrage s'est montrée rapide et peu onéreuse. Le processus d'arbitrage par voie électronique est remarquablement rapide, générant des décisions à l'intérieur d'un délai de 45 à 60 jours⁸.

La résolution de conflits en matière de noms de domaine a fait souffler un vent nouveau sur le monde de l'Internet. Depuis l'implantation des Règles de l'ICANN, les cybersquatters ont la vie plus dure et ils ne peuvent plus impunément enregistrer un nom de domaine et l'employer de mauvaise foi avec l'intention d'en tirer un maximum de profits et ce, sans en avoir le droit ou l'intérêt légitime.

© tous droits réservés, Robic-2004.

⁸ INTA Bulletin, August 2002, UDRP: Online and on Target, by David H. Bernstein.