

**DANS L’AFFAIRE D’UNE 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 : DCA1189-CIRA

Nom de domaine : www.revenuquebec.ca

Plaignant : Le Ministre du Revenu du Québec

Titulaire : Le mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka (MAVCO)

Registraire : Netfirms Inc.

Membres du panel : Claude Freeman (Président), Stefan Martin et Pierre Emmanuel
Moise (membres)

Fournisseur de services : British Columbia International Commercial Arbitration Centre

DÉCISION

I. LES PARTIES

1. Le Plaignant est le Ministre du Revenu du Québec (province de Québec).
2. Le Titulaire est le Mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka (MAVCO).

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.revenuquebec.ca.
4. Le Registraire du Nom de domaine est Netfirms Inc.
5. Le Nom de domaine a été enregistré par le Titulaire le 24 avril 2002.

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 relatifs aux noms de domaine de l’autorité canadienne pour les enregistrements internet* (ci-après la « **Politique** »).*
7. Le 3 septembre 2009, le Plaignant a logé une plainte auprès du BCICAC conformément à la Politique (ci-après la « **Plainte** »).

8. Le 4 septembre 2009, le BCICAC a donné avis de cette plainte au Titulaire.
9. Le 13 octobre 2009, le Titulaire a répondu à la Plainte par fax et par courriel.
10. Le 16 octobre 2009, BCICAC a informé le Titulaire que sa réponse n'était pas conforme au paragraphe 5 des Règles tout en informant le Titulaire qu'il pouvait remédier à ce défaut le ou avant le 27 octobre 2009.
11. Le 3 novembre 2009, le BCICAC informait les parties que le Titulaire n'avait pas remédié au défaut 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.
12. Le Plaignant n'ayant pas exercé son droit d'opter, le BCICAC a confirmé la nomination des trois arbitres composant le Comité le 27 novembre 2009.
13. Le 15 décembre 2009, le Comité a émis une ordonnance de procédure par laquelle il informait les parties et le BCICAC que le Comité acceptait la réponse du Titulaire malgré son caractère tardif et ce conformément aux articles 1.4 et 5.4 des *Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, v. 1.3 (ci-après les « **Règles** »). Par cette même ordonnance de procédure, le Comité a octroyé au Titulaire un droit de réplique.
14. Par un courriel du 13 décembre 2009, le Plaignant a informé le BCICAC qu'il n'entendait pas faire valoir son droit de réplique.
15. Par courriel adressé le 21 décembre 2009 au BCICAC le Plaignant a maintenu son objection quant à la recevabilité de la réponse du Titulaire pour vice de procédure.
16. Acceptant la réponse du Titulaire, et le Plaignant n'ayant pas répliqué, le Comité rendra sa décision sur la base de la plainte du Plaignant et de la réponse du Titulaire.
17. En regard de ce qui précède, le Comité conclut qu'il a été valablement constitué 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

18. Le Plaignant est d'avis que le Nom de domaine « *revenuquebec.ca* » est identique et semblable au point de porter à confusion avec la marque « *Revenu Québec* ». 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 le Nom de domaine en relation avec des marchandises, des services ou une entreprise. Finalement, le Plaignant estime que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine de mauvaise foi

compte tenu qu'au moment de l'enregistrement du Nom de domaine, le Titulaire savait que le ministère du Revenu du Québec employait la marque de commerce « Revenu Québec ».

b) La position du Titulaire

19. Le Titulaire soumet que l'utilisation de la signature abrégée prévue au décret 769-2001 ne visait pas la présence du Ministère sur Internet. Prenant le cas de Revenu Québec en exemple, le Titulaire allègue que de nombreux noms de domaine reproduisant différentes signatures abrégées de ministères sont actuellement détenus par des tiers. Le Titulaire prétend donc que le décret en question n'a jamais été mis en application. Le gouvernement aurait été négligent dans la mise en vigueur de sa politique de communication : « Le plaignant a agit avec laxisme, irresponsabilité et négligence dans ce dossier puisqu'il savait depuis le tout début, en 2002, l'existence du site « revenuquebec.ca » pour en avoir discuté à maintes reprises avec les fonctionnaires du Ministère du Revenu du Québec ... ».
20. Le Titulaire invite le Comité à prendre en conséquence l'effet d'une décision ordonnant le transfert du nom revenuquebec.ca puisque, selon ses lui, « la formule de « signature abrégée » est utilisée par un nombre considérable de titulaires non gouvernementaux et si l'institution de règlement acquiesçait et consentait aux prétentions du plaignant, un nombre considérable de titulaires devront abandonner leurs noms de domaine afin de respecter l'esprit et la loi d'un décret gouvernement et par équité, l'institution de règlement devra agir et annuler tous les noms de domaine identifiables à la prétendu « signature abrégée ». Ces derniers, autres que « revenuquebec.ca », « financesquebec.ca » et transportsquebec.ca » qui sont détenus par Jean Jolicoeur, les exemples sont nombreux: « gouvernementquebec.ca » enregistré le 10 novembre 2008 par BareMetal.com Inc ; « justicequebec.qc.ca », [...] ». Le Comité rejette d'emblée cet argument, les décisions d'arbitrage rendues sous l'égide de la Politique ne créant aucun précédent.
21. Le Titulaire allègue qu'il ne serait y avoir confusion entre son site et les activités du Plaignant puisque le Titulaire annonce clairement sur la page d'accueil qu'il s'adresse aux « VICTIMES DE REVENU QUÉBEC ». Au soutien de sa prétention il ajoute qu'une recherche « avec « Revenu Québec » sur les cinq moteurs de recherche, Google, Yahoo, Lycos, AOL, et Bing a démontré que le site du Ministère du Revenu du Québec arrivait toujours dans les premières places. Dans les faits sauf sur Google où le site Victimes de Revenu Québec est au cinquième et sixième rang de la première page, le nom de domaine revenuquebec.ca n'est sur aucune des premières pages des quatre autres moteurs de recherché »
22. Le Titulaire adresse un chapelet de remontrances à l'endroit du Plaignant, dénonçant le ton « revanchard » de la plainte et les « abus » des pouvoirs publics,

ces faits constituant autant d'atteintes aux droits fondamentaux des citoyens québécois.

23. Advenant que ce panel ordonne le transfert du nom de domaine, le Titulaire demande à être compensé pour la « perte des ses droits de propriétés ». Cette requête sera traitée selon les termes de l'article 12.6 de Règles qui autorise le Comité de sanctionner le plaignant de mauvaise foi.

VI. ANALYSE

a) Droit applicable

24. 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

25. 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 à l'égard 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;
- que le Plaignant n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de domaine, un commencement de preuve à cet effet devant être apporté par le Plaignant.

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

26. 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.

27. Le Comité est d'avis que le Ministère du revenu du Québec a un droit clair dans la contraction Revenu Québec qu'il utilise pour annoncer ses services. D'abord la formule abrégée reprend le titre pour lequel le service gouvernemental est connu au Québec par les québécois, son existence leur étant rappelé de manière récurrente à chaque déclaration d'impôts. Ensuite, le décret 769-2001 constitue un acte manifeste sinon d'appropriation sinon d'intérêt non discutable sur la désignation des services gouvernementaux à l'aide de la signature abrégée. Le Comité est convaincu que les droits dans Revenu Québec sont antérieurs à l'enregistrement du domaine en cause.

28. Quant à la notion de confusion, l'article 3.4 de la Politique édicte 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 ou dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. »

29. 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).
30. Dans le cas qui la présente situation il ne fait aucun doute que le nom de domaine *revenuquebec.ca* est associé d'abord et avant tout aux services fiscaux du gouvernement québécois. La confusion est à notre avis démontrée par la reproduction servile de la dénomination dans le nom de domaine. Le fait que le site du Titulaire ne soit référencé dans les premières pages de résultats présentés par les différents outils de recherche suite à l'inscription des mots clés « *revenu* » et « *québec* » ne change en rien cette conclusion. Il est raisonnable de penser qu'un certain nombre de citoyens voulant avoir accès aux services du Plaignant sont amené à inscrire directement l'adresse du site du Titulaire.
31. La Comité conclut donc que le nom de domaine *revenuquebec.ca* est similaire à la marque du Plaignant au point de créer la confusion.

d) Enregistrement de mauvaise foi

32. 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 3.1c), 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 à laquelle il a octroyé une licence à l'égard de la marque, dont il est un concurrent. »

33. 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).

34. 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).
35. À ce titre, le Plaignant a démontré que le Titulaire utilise le Nom de domaine dans le contexte d'un site internet dédié aux victimes du ministère du Revenu du Québec dans le cadre duquel le Titulaire et des tiers exposent leurs critiques des autorités gouvernementales. Dans ce contexte l'enregistrement du nom de domaine *revenuquebec.ca* n'est pas anodin, au contraire il a été un choix délibéré destiné à priver le gouvernement de ce nom pour éventuellement y annoncer ces services et pour y substituer son site de doléances se rapportant directement aux activités de Revenu Québec.
36. Le Comité est d'avis que le Titulaire a enregistré le nom en cause « afin d'empêcher des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer ces marques comme noms de domaine » au sens de l'article 3.7 b) de la Politique définissant les actes de mauvaise foi.
37. Le Comité conclut donc que le Plaignant a satisfait au deuxième fardeau de preuve et prouvé que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine de mauvaise foi.
38. Le fait que le Titulaire affirme n'avoir jamais offert à la vente le nom de domaine ne change en rien à ces conclusions. La spéculation n'est qu'un indice parmi d'autres permettant de relever la mauvaise foi. Après avoir considéré ce moyen de défense au regard de l'ensemble des pièces et des arguments, le Comité est d'avis que cette défense est inopérante et n'exempte pas le Titulaire.

e) Absence d'intérêt légitime du Titulaire

39. 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 (iii) le lieu d'origine de ces marchandises, services ou entreprises;

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 alinéas 3.6b), c) et d), « emploi » par le titulaire comprend l'emploi en vue d'identifier un site Web. »

40. 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).
41. Le Comité est d'avis que la marque de commerce « Revenu Québec » n'est pas descriptive ou générique et ne constitue par le nom de famille ou tout autre nom sous lequel le Titulaire est connu. De la même manière, le Nom de domaine ne correspond au nom géographique de l'endroit où le Titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait son établissement.
42. Le Comité prend acte des arguments tenant à la nature et au contenu du site du Titulaire qui se veut une plateforme d'expression ou de revendication concernant la politique provinciale. De l'avis du Comité, l'exercice de la liberté d'expression, une valeur fondamentale de nos sociétés démocratiques, n'exige pas que l'on fasse entorse aux droits de propriété intellectuelle dans un contexte où il existe une multitude de noms de domaine et d'outils pour faire valoir ses opinions en ligne (*Skattedirektoratet v. Elvind Nag*, décision OMPI no D2000-1314).
43. La liberté d'expression ne saurait justifier le parasitisme du Titulaire qui se faisant détournerait des consommateurs à la recherche du site du Propriétaire de la marque de commerce (*Royal Bank of Scotland et al. v. Lopez*, décision OMPI no D-2003-0166).
44. De la même manière, l'exercice de la liberté d'expression n'est pas subordonné à la faculté ou à la latitude d'utiliser la marque de commerce d'un tiers (*Westminster Savings Credit Union v. Hart Industries Inc. et al.*, décision OMPI no D2002-0637).

45. Le Comité ne doute pas que dans sa liste de nombreux noms de domaine enregistrés, le Titulaire puisse trouver une enseigne tout aussi reluisante pour héberger son site et poursuivre ses activités d'engagement politique.

46. Par conséquent, le Comité est d'avis que le Titulaire n'a pas démontré d'intérêt légitime dans l'enregistrement du Nom de domaine.

VII. CONCLUSIONS

47. Au regard 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, le comité a conclu qu'il avait compétence pour trancher le différend.

48. Le Plaignant a apporté la preuve que le Nom de domaine « www.revenuquebec.ca » est semblable au point de créer de la confusion avec la marque de commerce « Revenu Québec » à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du Nom de domaine et continue d'en avoir.

49. 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.

50. 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.

51. Pour l'ensemble de ces raisons, le Comité accueille la plainte et ordonne le transfert immédiat au Plaignant du Nom de domaine « www.revenuquebec.ca »

Signé à Toronto, le ____ janvier 2010

Signé à Montréal, le ____ janvier 2010

CLAUDE FREEMAN, président

STEFAN MARTIN, membre

Signé à Montréal, le ____ janvier 2010

PIERRE EMMANUEL MOYSE, membre