



CANADIAN INTERNATIONAL
INTERNET DISPUTE RESOLUTION
CENTRE / CENTRE CANADIEN DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
INTERNATIONAUX SUR INTERNET

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Numéro de dossier du CIIDRC:	20092-CDRP	Date de la décision : 07/03/2023
Nom de domaine	woodwyant.ca	
Panel	Nathalie Dreyfus	
<i>Plaignante</i>	Wood Wyant Canada Inc.	
Représentant du plaignant	Geneviève Laliberté and Sébastien Roy of Fasken LLP	
<i>Titulaire</i>	Antonia Ojo	

1. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

Cette affaire est menée conformément à la Politique Canadienne de Règlement des Différends (la « Politique ») et aux Règles canadiennes de règlement des différends (les « Règles ») de l'Autorité canadienne pour les registres Internet (l'« ACEI »).

L'historique procédural de cette affaire a été exposé dans une lettre du Centre international de règlement des différends relatifs à l'Internet du Canada adressée au Comité :

1.1. Le 23 janvier 2023, Wood Wyant Canada Inc. (la « Plaignante ») a déposé une plainte (la « Plainte ») conformément à la Politique et aux Règles. L'identité du titulaire du nom de domaine (le « Titulaire ») n'est pas publiée dans la base de données publique WHOIS. Par conséquent, le nom du Titulaire n'a pas été inclus dans la Plainte.

Nom de domaine : woodwyant.ca
20092-CDRP


- 1.2. L'ACEI a été notifiée de cette procédure le 25 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, l'ACEI a transmis par courriel au CIIDRC sa réponse de vérification désignant le Titulaire du nom de domaine contesté. L'ACEI a également confirmé que le nom de domaine <Woodwyant.ca> (le « Nom de Domaine Contesté ») a été placé sur un LOCK du registraire.
- 1.3. Le 26 janvier 2023, le CIIDRC, en tant que fournisseur de services, a confirmé la conformité de la Plainte et le début du processus de règlement des différends.
- 1.4. La Plaignante n'a pas déposé d'autres observations concernant la question de l'intérêt légitime (ou de l'absence d'intérêt légitime) du titulaire pour le nom de domaine contesté, comme le permet l'article 11.1 des Règles de règlement des différends relatifs aux noms de domaine de l'ACEI, version 1.5.
- 1.5. La Plainte avec les pièces jointes a été déposée exclusivement en ligne. Par conséquent, le CIIDRC a remis la Plainte au Titulaire par courriel et par messagerie à l'adresse fournie par l'ACEI.
- 1.6. Le Titulaire n'a pas déposé sa réponse à la date limite du 15 février 2023.
- 1.7. La Plaignante dans cette procédure administrative a choisi un panel composé d'un seul membre.
- 1.8. Le 22 février 2023, le CIIDRC a nommé Nathalie Dreyfus comme membre unique du Panel dans cette affaire. L'expert a accepté cette nomination et a rempli une déclaration d'impartialité et d'indépendance, comme l'exige le paragraphe 7 des Règles.

2. FAITS ALLÉGUÉS PAR LES PARTIES

La Plaignante, Wood Wyant Canada Inc. est une société spécialisée dans la distribution et la vente de produits sanitaires et des produits de nettoyage ainsi que des services de conseils en matière de conciergerie et de nettoyage et d'entretien intérieur et extérieur de bâtiment au Canada. Cette société a pour prédécesseur la société Wood Wyant Inc. dont les actifs ont été acquis par la Plaignante le 31 mars 2005.

Le nom de domaine <woodwyant.com> a été enregistré le 12 juin 1998 par le propriétaire antérieur et a été utilisé par la Plaignante en 2005. Depuis 2014, le nom de domaine est utilisé pour renvoyer au site web du groupe Sani-Marc Inc. dont fait partie la Plaignante. En outre, la Plaignante utilise le nom commercial « Wood Wyant » depuis le 31 mars 2005 dans le cadre de son activité de distribution et de vente de produits sanitaires et d'hygiène et commercialise ses produits et services sous la marque verbale de common law « WOOD WYANT », utilisée depuis



1998 et enregistrée auprès de l'OPIC depuis le 29 juillet 2013 ; et la marque figurative «  » utilisée depuis 2008 mais enregistrée auprès de l'OPIC depuis le 20 avril 2010 (les « Marques »).

Nom de domaine : woodwyant.ca
20092-CDRP

Le 8 novembre 2010, le nom de domaine litigieux <Woodwyant.ca> a été créé par un Titulaire anonyme.

3. AFFIRMATIONS DES PARTIES

- **La Plaignante**

La Plaignante soutient que le Nom de Domaine Contesté <Woodwyant.ca> est similaire au point de vue de la confusion avec les Marques WOOD WYANT de la Plaignante ; que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de Domaine Contesté ; et que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Contesté de mauvaise foi.

En ce qui concerne les droits antérieurs prévus par le paragraphe 3.1(a) de la Politique, la Plaignante prétend avoir des droits sur les Marques WOOD WYANT en se fondant sur plusieurs faits. Premièrement, la Plaignante a commencé à exercer son activité sous le nom de Wood Wyant Canada Inc en 2005. Elle a opéré sous ce nom en association avec les activités de la société et a utilisé les Marques WOOD WYANT dans le but de distinguer ses activités de celles des autres. Deuxièmement, le Nom de Domaine <woodwyant.com> a été enregistré en 1998 et a été utilisé de manière intensive pour soutenir son activité depuis 2005. Par conséquent, la Plaignante soutient que ses droits sur les Marques sont antérieurs à l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté, en se fondant sur la preuve de l'utilisation des Marques qui remonte à 1998 et 2008, contrairement au Nom de Domaine Contesté qui a été enregistré le 8 novembre 2010.

En ce qui concerne la similarité prêtant à confusion, la Plaignante affirme que la condition de similarité prévue au paragraphe 3.1(a) de la Politique est remplie, étant donné que le Nom de Domaine Contesté incorpore la totalité de la partie dominante et distinctive des Marques WOOD WYANT. Par conséquent, la Plaignante soutient qu'il est probable que toute personne, en première impression et avec un souvenir imparfait, puisse confondre le Nom de Domaine Contesté avec les Marques WOOD WYANT.

En ce qui concerne la légitimité, la Plaignante soutient que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de Domaine Contesté, car tous les motifs d'intérêt légitime prévus par le paragraphe 3.4 de la Politique ne s'appliquent pas.

A cet égard, la Plaignante soutient que le Titulaire n'a aucun droit sur les marques WOOD WYANT, et qu'il n'est pas titulaire d'un enregistrement de marque valide pour ces Marques ou d'un nom commercial affilié. En outre, la Plaignante souligne que le Nom de Domaine Contesté n'est ni un nom descriptif ni un nom générique, qu'il n'est pas utilisé pour une activité non commerciale et qu'il n'est ni un nom géographique, ni un lieu. L'expression WOOD WYANT étant le nom de famille des fondateurs de la société et n'ayant pas d'autre signification en langue française ou anglaise.

En ce qui concerne la mauvaise foi, la Plaignante fait valoir que le Nom de Domaine Contesté a été enregistré dans le but de perturber l'activité de cette dernière dans la recherche de son propre profit commercial et d'attirer

intentionnellement les internautes vers le site Internet du Titulaire, en créant un risque de confusion avec la Marque WOOD WYANT.

Tout d'abord, la Plaignante affirme que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Contesté dans l'intention de le vendre à la Plaignante, à un de ces licenciés ou à toute personne qui chercherait à nuire à ses activités.

En second lieu, la Plaignante affirme que le Nom de Domaine Contesté a été enregistré dans le but de perturber l'activité de cette dernière, car les consommateurs potentiels risquent d'être induits en erreur en croyant que le Nom de Domaine Contesté et le site Internet sont (in)directement affiliés à la Plaignante. La Plaignante fait valoir que, le site web associé renvoie à plusieurs sites de vente de produits sanitaire et d'hygiène par des tiers concurrents à la Plaignante. Ainsi, le Titulaire crée volontairement de la confusion chez les consommateurs afin d'attirer les consommateurs cherchant à se procurer les produits et services de la Plaignante.

Sur la base des critères de mauvaise foi énumérés au paragraphe 3.5 de la Politique et des circonstances environnantes, la Plaignante soutient donc qu'elle a établi un comportement de mauvaise foi de la part du Titulaire en ce qui concerne l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté.

- **Le Titulaire**

Comme indiqué ci-dessus, le Titulaire n'a pas soumis de réponse dans le délai imparti conformément aux Règle et n'a pas demandé de prolongation de délai.

- **Remède recherché**

La Plaignante demande une ordonnance de transfert du Nom de Domaine Contesté.

4. DISCUSSION ET RAISONS

4.1 Admissibilité

La Plaignante est admissible en vertu du paragraphe 1.4 de la Politique.

Le paragraphe 1.4 de la Politique se lit comme suit :

La personne qui entreprend une procédure (le « plaignant ») doit, au moment où elle soumet une plainte (la « plainte »), respecter les Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires (les « EPC ») à l'égard du nom de domaine qui fait l'objet de la procédure, sauf si la plainte est reliée à une marque de commerce enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») et que le plaignant est le propriétaire de cette marque de commerce.

Étant donné que la Plaignante utilise le nom commercial « Wood Wyant » ainsi que la marque verbale



« WOOD WYANT » et la marque figurative « **WOOD WYANT** » dans le cadre de son activité de distribution et de vente de produits sanitaires et d'hygiène au Canada, dans le but de distinguer les marchandises, les services ou les activités de cette société, la Plaignante est considérée comme admissible en vertu du paragraphe 1.4 de la Politique et satisfait donc aux exigences de l'ACEI en matière de présence canadienne.

4.2 Conditions requises

Conformément au paragraphe 3.1 de la Politique, il incombe à la Plaignante de prouver :

Que le Nom de Domaine est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle la Plaignante avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue d'avoir ces droits ;

Que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4; et

Que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 3.5.

Le Panel examinera chacune de ces exigences à tour de rôle.

4.3 Analyses

4.3.1 Le Nom de Domaine Contesté est semblable au point de créer de la confusion – Paragraphe 3.3

En premier lieu, la Plaignante doit établir : 1) qu'elle dispose de droits sur les Marques WOOD WYANT précédant l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté et qu'elles demeurent actives ; et 2) que le Nom de Domaine Contesté est similaire aux Marques WOOD WYANT au point de prêter à confusion.

À cet égard, le paragraphe 3.2 (a) de la Politique définit la « marque », entre autres, comme suit : « une marque de commerce, y compris les éléments verbaux d'une marque figurative, ou un nom commercial qui a été utilisé au Canada par une personne, ou son prédécesseur en titre, dans le but de distinguer les marchandises, les services ou l'entreprise de cette personne ou de son prédécesseur, ou d'un concédant de licence de cette personne ou de son prédécesseur, des marchandises, services ou entreprise d'une autre personne ».

De plus, le paragraphe 3.3 de la Politique stipule que pour l'évaluation de la similarité prêtant à confusion, « le Panel doit seulement considérer si le nom de domaine ressemble tellement à la Marque par son apparence, sa sonorité ou les idées suggérées par la Marque qu'il est susceptible d'être confondu avec la Marque ».

En outre, le paragraphe 1.2 de la Politique indique que le suffixe « .ca » est exclu de l'analyse de la confusion, dans la mesure où s'agit d'un simple élément technique. Par conséquent, il n'est pas pertinent de souligner pour l'analyse que la Plaignante ne possède pas d'enregistrement de marque incluant « .ca »

En ce qui concerne l'exigence de droits antérieurs du paragraphe 3.1(a) de la Politique, la Plaignante a prouvé avoir des droits sur les Marques WOOD WYANT qui sont antérieures à l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté - enregistré le 8 novembre 2010 selon les informations WHOIS détectées - sur la base de la preuve de l'utilisation continue des Marques au Canada, en association avec l'activité de la société. À ce jour, les Marques de la Plaignante semblent être toujours activement utilisées.

En ce qui concerne la confusion, le Panel considère que le Nom de Domaine Contesté est similaire aux Marques de la Plaignante, car il comprend l'intégralité de l'élément dominant et distinctif « WOOD WYANT » des Marques. Les Marques de la Plaignante peuvent être clairement reconnues dans le Nom de Domaine Contesté.

Le Panel estime que le Nom de Domaine Contesté ressemble aux Marques de la Plaignante de façon si proche en apparence et en sonorité qu'il est probable que toute personne, en première impression et avec un souvenir imparfait, confonde le Nom de Domaine Contesté avec les Marques WOOD WYANT.

À la lumière de ce qui précède, le Panel est convaincu que la Plaignante a atteint le seuil prévu au paragraphe 3.1(a) de la Politique selon la prépondérance des probabilités.

4.3.2 Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de Domaine Contesté

En vertu du paragraphe 4.1 de la Politique, la Plaignante doit établir que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de Domaine Contesté. Par la suite, le Titulaire peut tenter de réfuter ces preuves en établissant un intérêt légitime selon la prépondérance des probabilités.

La Plaignante soutient qu'aucun des intérêts légitimes énoncés dans la liste non exhaustive du paragraphe 3.4 de la Politique ne s'applique. Le Panel est convaincu que la Plaignante s'est acquittée de son obligation de présenter des preuves à l'appui de cette conclusion. En particulier, le Panel constate que :

- Il n'y a aucune preuve que le Titulaire a utilisé les Marques WOOD WYANT de bonne foi. Par conséquent, le Titulaire ne peut se prévaloir de la protection accordée par les paragraphes 3.4(a), (b), (c) et (d) de la Politique.

- « WOOD WYANT » correspond au nom de famille du fondateur de la société Wood Wyant Inc., prédécesseur de la Plaignante, et n'est donc pas « clairement descriptif au Canada, en langue française ou anglaise, (i) de la nature ou de la qualité des marchandises, des services ou de l'entreprise ; (ii) des conditions de production des marchandises, de l'exécution des services ou de l'exploitation de l'entreprise, ou des personnes employées à ces fins ; ou (iii) du lieu d'origine des marchandises, des services ou de l'entreprise ».
- « WOOD WYANT » n'est pas un nom générique au Canada de marchandises, de services ou d'entreprises.
- Il n'y a aucune preuve que le Titulaire a utilisé, utilise ou se prépare à utiliser de bonne foi le Nom de Domaine Contesté en relation avec des biens ou services de bonne foi, ou pour un usage non commercial légitime.
- Le nom du Titulaire n'est pas « Wood Wyant », et il n'y a aucune raison de croire qu'il est communément identifié par ce terme.
- Le Nom de Domaine Contesté n'est pas un emplacement géographique.

La Plaignante affirme que le Titulaire n'est ni sponsorisé, ni affilié à cette dernière de quelque manière que ce soit. Cette dernière n'a pas accordé de licence, autorisé ou permis au Titulaire d'enregistrer le Nom de Domaine Contesté incorporant les Marques WOOD WYANT de la Plaignante. Il n'y a aucune preuve que le Titulaire est communément connu par le Nom de Domaine Contesté.

La Plaignante n'ayant qu'à soulever une contestation raisonnable de la légitimité de l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté pour établir son dossier, le Panel estime qu'une contestation raisonnable est effectivement réalisée par les droits que la Plaignante détient de ses Marques WOOD WYANT, considérant que l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté ne semble correspondre à aucune des circonstances énoncées au paragraphe 3.4 de la Politique.

À la lumière de ce qui précède, le Panel est convaincu que la Plaignante a fourni des preuves selon lesquelles le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de Domaine Contesté, que le Titulaire, étant donné son silence, n'a pas réussi à réfuter les preuves alléguées selon la prépondérance des probabilités.

4.3.3 Le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Contesté de mauvaise foi

Le paragraphe 3.5 de la Politique fournit une liste non exhaustive de circonstances représentant un enregistrement de mauvaise foi. En particulier, les paragraphes 3.5 (a) et (d) se lisent comme suit :

- (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;

(d) le titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, dans un but commercial, des utilisateurs d'Internet vers le site Web du titulaire ou tout autre emplacement en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Web ou de l'emplacement du titulaire ou d'un produit ou service sur le site Web ou l'emplacement du titulaire.

Le Nom de Domaine Contesté a été enregistré et utilisé pour induire les utilisateurs d'Internet en erreur. Le site web du Titulaire, en créant de la confusion avec les Marques de la Plaignante, a pour but de détourner les utilisateurs finaux vers son site web et de perturber l'activité de la Plaignante. Il apparaît que le Titulaire n'a fait aucun usage du Nom de Domaine Contesté, si ce n'est pour rediriger, par le biais d'hyperliens, les utilisateurs finaux vers des sites concurrents à la Plaignante commercialisant des produits sanitaires.

Il ne fait guère de doute que le Titulaire avait connaissance de l'existence de la Plaignante et de ses droits de marque lorsqu'il a enregistré le Nom de Domaine Contesté, ce dernier étant similaire aux Marques de la Plaignante au point de prêter à confusion. Il semble donc que le Titulaire ait intentionnellement ciblé les Marques de la Plaignante lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté. L'utilisation des Marques WOOD WYANT est antérieure, pour la plupart, de plus de 10 ans à l'enregistrement du Nom de Domaine Contesté. En outre, le Nom de Domaine Contesté <woodwyant.ca> est une reprise des Marques WOOD WYANT de la Plaignante, ainsi que de son nom de domaine < woodwyant.com >. Les preuves indiquent que le Titulaire a intentionnellement créé le Nom de Domaine Contesté pour imiter étroitement les Marques et le Nom de Domaine de la Plaignante dans le but de lui revendre ou de le vendre à un tiers concurrent qui aurait l'intention de lui nuire. Le fait que le site web affilié renvoie à des sites web concurrents accentue l'impression de mauvaise foi du Titulaire qui ne pouvait dès lors ignorer les activités et l'existence de la Plaignante.

Par conséquent, le Panel conclut que la Plaignante a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Contesté de mauvaise foi.

DÉCISION ET ORDRE

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Contesté soit transféré à la Plaignante.

Fait Le 7 mars 2023

SIGNATURE DU PANEL

A handwritten signature consisting of a horizontal line on the left, a vertical line in the middle, and a horizontal line on the right, with a small dot at the end of the rightmost line.

