

RESOLUTION CANADA

À PROPOS DE LA PLAINTÉ RELATIVE À L'ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE «GREVIN.CA»

PLAIGNANT

Musée Grévin Montréal Inc.
a/s Me Richard J. Sheitoyan, avocat
28 Notre-Dame Est, suite 201
Montréal, Québec, Canada
H2Y 1B9

ET

TITULAIRE

Sam Gontier
163 Broadview Ave
Pointe-Claire, Québec, Canada
H9R 3Z5

DECISION

En date du 14 août, 2014, un avis fut signifié au Titulaire du nom de domaine GREVIN.CA à l'effet qu'une plainte fut déposée conformément à la règle 5.1 du Règlement des différends de l'ACEI contestant l'enregistrement dudit nom de domaine.

En vertu du Règlement, le Titulaire avait vingt (20) jours pour produire une Réponse. Au terme de ce délai, aucune Réponse ne fut produite. Dans ces circonstances, selon la règle 5.8 de l'ACEI, le Comité prendra une décision à l'égard de la procédure en se fondant sur la Plainte.

Le 8 septembre, 2014, le Titulaire fut avisé que le Comité sera formé d'un seul arbitre en la personne de Me Hugues G. Richard et que sa décision devra être rendue le 29 septembre, 2014.

Le Plaignant exploite un musée de cire à Montréal. D'une manière dont les détails ne furent point donnés, le Plaignant aurait des liens avec une organisation française constituée de plusieurs sociétés qui exploiterait un ou des musées de cire ailleurs dans le monde sous l'appellation Musée Grévin. Le Plaignant se plaint du fait qu'un nom de domaine GREVIN.CA fut enregistré. Il demande à ce que ce nom de domaine lui soit transféré pour les motifs plus amplement discutés ci-dessous.

Pour réussir dans sa démarche, le Plaignant doit établir selon la Politique de l'ACEI article 3.1, à la satisfaction du Comité, les trois éléments suivants:

- a) le nom de domaine point-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 d'avoir ces droits;
- b) le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4;
- c) le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 3.5.

Pour l'application de la présente politique, la date d'enregistrement d'un nom de domaine est la date à laquelle le nom de domaine a été enregistré dans le registre ou dans le registre antérieur exploité par l'Université de la Colombie-Britannique par le titulaire ou un prédécesseur en titre du titulaire.

Il est important de noter que le mot «marque» tel qu'employé dans l'article 3.1 ci-haut, inclut selon l'article 3.2: une marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, ou un nom commercial qu'une personne ou son prédécesseur en titre a employé ou emploie au Canada pour distinguer ses marchandises, ses services ou son entreprise, ou ceux d'une personne lui ayant octroyé une licence à cet égard, de ceux d'autres personnes.

Pour être apte à porter plainte, le Plaignant doit démontrer qu'il est une personne admissible. Cet aspect de la procédure est traité à l'article 1.4 de la Politique de l'ACEI qui se lit comme suit:

1.4 Admissibilité des plaignants: 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.

Pour connaître lesdites exigences, il faut s'en référer à l'article 2(d) des Exigences en matière de présence au Canada applicable au titulaire. L'article 2(d) se lit comme suit:

2. Exigences en matière de présence au Canada: À compter du 8 novembre 2000, seules les personnes et les entités qui suivent auront l'autorisation de faire auprès de l'ACEI (par l'intermédiaire d'un registraire agréé par l'ACEI) une demande d'enregistrement de nom de domaine .ca, d'avoir un tel enregistrement et de le conserver:

d) Personne morale: Personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou de celles d'une province ou d'un territoire du Canada.

LE PLAIGNANT EST-IL UNE PERSONNE ADMISSIBLE?

Selon la preuve, le Plaignant est une compagnie constituée le 2011-08-24 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-31.1). De ce fait, le Plaignant est une personne morale constituée sous le régime des lois d'une province du Canada. Il en découle que le Plaignant est une personne admissible à agir comme plaignant dans cette procédure.

APARTÉ

À ce stade, le Comité se permet de souligner qu'il est d'avis que la Plainte n'est pas reliée à une marque de commerce enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'«OPIC») et il va sans dire que le Plaignant n'est pas le propriétaire d'une telle marque de commerce comme le stipule l'article 1.4 ci-haut.

En effet, la plainte n'est reliée à aucune marque de commerce enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Au mieux, la Plainte pourrait être reliée à la demande d'enregistrement No. 1512904 pour la marque dessin CAFÉ GREVIN. À noter que cette demande est au nom de Musée Grévin

10, boul. Montmartre, Paris qui n'est pas le Plaignant. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une marque enregistrée.

Le plaignant allègue également au paragraphe 7(c) de la Plainte que la Compagnie des Alpes est détentrice de la marque GREVIN, il va sans dire que cette compagnie n'est pas le Plaignant.

Bien que cela ne soit pas très pertinent, le Plaignant se réfère également au nom de domaine GREVIN.COM. Ce nom de domaine n'est pas enregistré au nom du Plaignant, mais au nom d'un certain Jérôme Ciffre de l'organisation Parc Astérix S.A.

Y A-T-IL CONFUSION

Le Comité est d'avis que le nom de domaine GREVIN.CA du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec le nom commercial MUSEE GREVIN MONTREAL INC. à l'égard duquel le Plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue d'avoir ces droits.

En effet, le Plaignant fut constitué sous le nom MUSEE GREVIN INC. le 2011-08-24 et continue d'exister sous ce nom, alors que le nom de domaine GREVIN.CA fut enregistré le 2012-06-18. De plus, le nom de domaine (à l'exception de l'expression .ca qui ne doit pas être considérée) est contenu entièrement dans le nom commercial du Plaignant. Quant à celui-ci, il est constitué essentiellement du mot GREVIN accompagné de deux mots descriptifs à savoir, MUSEE et MONTREAL. Le mot GREVIN est le terme distinctif du nom commercial et à ce titre est celui qui retient l'attention.

Pour ces motifs, le Comité estime que le Plaignant s'est déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que le nom de domaine GREVIN.CA du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec le nom commercial MUSEE GREVIN MONTREAL INC. à l'égard duquel le Plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue d'avoir ces droits.

Y A-T-IL UN INTERET LEGITIME DE LA PART DU TITULAIRE?

Le Plaignant a démontré qu'il exploite à Montréal un musée de cire. Il aura fallu deux ans de travail aux artistes montréalais et parisiens, et un investissement de

14 millions de dollars pour rendre le musée disponible au grand public. En quelques mois 85, 000 personnes ont visité le musée.

De son côté le Titulaire ne fait pas usage du nom de domaine.

La preuve ou l'absence de preuve démontre que:

(a) Le nom de domaine n'est pas une marque et le Titulaire n'a pas de bonne foi employé la marque et n'avait pas de droits à l'égard de celle-ci;

(b) Le Titulaire n'a pas, 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 ne décrit pas clairement au Canada, 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) Le Titulaire n'a pas, 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 n'est pas compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu'elle soit;

(d) Le Titulaire n'a pas, 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 ne comprend pas la dénomination sociale du Titulaire ou n'est pas un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le Titulaire a été connu;

(f) Le nom de domaine ne correspond pas au nom géographique de l'endroit où le Titulaire exerce ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouve son établissement.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que le Plaignant a par prépondérance de preuve, établi que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

LE TITULAIRE A-T-IL ENREGISTRÉ LE NOM DE DOMAINE DE BONNE FOI?

Comme il fut précédemment mentionné, le nom de domaine n'est pas employé. En fait, il le fut d'une manière indirecte lorsque le Titulaire fit une redirection de l'adresse GREVIN.CA vers une page archivée d'information de TVA intitulée «Musée Grévin: Attouchements sexuels sur 12 ados». Cette dite redirection est un signe évident de mauvaise foi; elle a toutes les apparences d'une tentative de discréditer l'entreprise du Plaignant.

De plus le nom de domaine est à vendre pour une somme de \$11,298.60. Ce montant est de loin supérieur au coût de l'enregistrement et ne peut se comprendre qu'à la lumière de son facteur de nuisance auprès du Plaignant.

Entre autres, pour les raisons susdites, le Comité est d'avis que le Plaignant s'est déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que le nom de domaine fut enregistré de mauvaise foi.

CONCLUSION

Le Plaignant s'étant déchargé du fardeau que lui imposent les Politiques et les Règlements de l'ACEI, le Comité décide en faveur de celui-ci et ordonne le transfert du nom de domaine GREVIN.CA en faveur du Plaignant.



Hugues G. Richard, arbitre

Datée ce 15 septembre 2014