

**CONCERNANT UNE PLAINTÉ EN VERTU DE LA POLITIQUE ET DES
RÈGLES DE L'AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS
INTERNET EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS
AUX NOMS DE DOMAINE DEVANT RESOLUTION CANADA INC.**

DÉCISION

Nom de domaine : esmod.ca

La Plaignante : ESMOD

Le Titulaire : Nima Mirderrickvand

Le Registraire : Go Daddy Domains Canada, Inc.

Le Comité : Alessandro Colonnier

A. LES PARTIES

1. La plaignante est ESMOD, ayant son siège social au 10/12 Rue De La Rochefoucauld, Paris, France 75009 (la « Plaignante »).
2. Le Titulaire est Nima Mirderrickvand, ayant comme adresse 19 Northern Heights Drive, PH 11, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4M4 (le « Titulaire »).

B. LE NOM DE DOMAINE ET LE REGISTRAIRE

3. Le nom de domaine à l'origine du différend est esmod.ca (le « Nom de Domaine ») et le registraire est Go Daddy Domains Canada.

C. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. Dans le cadre de la Politique et des Règles en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine (la « Politique » et les « Règles ») de l'Autorité canadienne pour les enregistrements internet (l'« ACEI »), la Plaignante a déposé une plainte (la « Plainte ») relative au Nom de Domaine le 24 février, 2021 auprès de Resolution Canada Inc. (le « Fournisseur »).
5. Le 8 mars, 2021, le Fournisseur a donné avis de la Plainte au Titulaire suivant les articles 2.1 et 4.3 des Règles en lui précisant son obligation de respecter le délai de 20 jours de l'article 5.1 des Règles pour déposer sa réponse.
6. Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.
7. Le 20 avril 2021, après avoir obtenu sa déclaration d'impartialité et d'indépendance suivant l'article 7.2 des Règles, le Fournisseur a nommé Me Alessandro Colonnier à titre de membre unique du comité chargé d'examiner la preuve et de rendre une décision (le « Comité »).

D. PRÉSENCE AU CANADA: L'ÉLIGIBILITÉ DE LA PLAIGNANTE

8. Le Comité doit s'assurer que la Plaignante satisfait aux exigences de l'ACEI en matière de présence au Canada applicable aux titulaires (les « Exigences »).

9. La Plaignante détient une marque de commerce enregistrée pour le mot « ESMOD », ayant comme numéro d'enregistrement LMC422494 (« la Marque Esmod »). Par conséquent, la Plaignante satisfait aux critères de l'article 2(q) des Exigences.

E. LA POSITION DES PARTIES

La position de la Plaignante

10. La Plaignante est une société incorporée en France qui exploite une entreprise d'une école privée internationale formant aux métiers de la mode. L'origine des activités de la Plaignante remonte au 19^e siècle, et aujourd'hui la Plaignante possède 20 établissements répartis dans 13 pays à travers le monde.
11. ESMOD est la plus ancienne école de mode au monde, est renommée mondialement et à une réputation qui n'est plus à faire.
12. À ce niveau et dans une plainte concernant les mêmes parties et le nom de domaine « esmodcanada.com », un comité du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI avait même reconnu que le « [Respondent] could not have been unaware of the existence of the ESMOD trademark due to the high notoriety enjoyed by Complainant throughout the world ».
13. Au niveau international, la Plaignante possède plusieurs enregistrements pour la marque de commerce ESMOD, et détient aussi le nom de domaine esmod.com.
14. En vertu d'au moins la Marque Esmod, la Plaignante avait et continue d'avoir des droits dans telle marque, ces droits bien avant la date d'enregistrement du Nom de Domaine.

La position du Titulaire

15. Le Titulaire n'a pas soumis de réponse.

F. DISCUSSION ET RAISONS

16. Selon l'article 4.1 de la Politique, la Plaignante doit prouver selon la prépondérance des probabilités que:
- a. le nom de domaine .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 de les avoir; et
 - b. le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi selon le paragraphe 3.5 de la Politique;

et la Plaignante doit fournir des éléments de preuve selon lesquels:

- c. le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine au sens du paragraphe 3.4 de la Politique.

G. SEMBLABLE AU POINT DE CRÉER DE LA CONFUSION – PARAGRAPHE 3.3

17. Pour satisfaire cette obligation, la Plaignante doit démontrer que i. la Plaignante avait des droits dans une marque; ii. ces droits prédatent la date d'enregistrement du Nom de Domaine; et iii. la marque est suffisamment semblable au Nom de Domaine au point de créer de la confusion avec telle marque.
18. La Plaignante a enregistré la Marque Esmod en 1994, tel enregistrement comprenant une revendication d'emploi depuis au moins l'année 1983. Cet enregistrement et utilisation prédate clairement la date d'enregistrement du Nom de Domaine, qui ne fut enregistré qu'en 2019.
19. Selon le paragraphe 3.3 de la Politique, le Comité doit uniquement examiner si le Nom de Domaine ressemble tellement à la marque, dans la présentation, dans le son ou dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.
20. Selon le paragraphe 1.2 de la Politique, le Nom de Domaine s'entend d'un nom de domaine qui exclut le suffixe « point-ca ».
21. Dans ce cas, le Nom de Domaine est identique à la Maque Esmod. Le Comité est donc satisfait que le Nom de Domaine ressemble suffisamment à la marque de la Plaignante que le public pourrait vraisemblablement les confondre. De plus, le Comité accepte que la Marque Esmod de la Plaignante fut utilisée bien avant la date d'enregistrement du Nom de Domaine.

H. MAUVAISE FOI

22. Pour satisfaire le test de mauvaise foi, la Plaignante doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que le Nom de Domaine fut enregistré de mauvaise foi. Le Paragraphe 3.5 de la Politique énumère une liste de cas non-exhaustifs qui pourraient démontrer qu'un titulaire a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi.
23. La Plaignante soumet que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine de mauvaise foi, contrairement aux paragraphes 3.5(a), 3.5(b) et 3.5(c) de la Politique. Le Comité commence par une analyse des arguments présentés par la Plaignante suite au paragraphe 3.5(a), qui récite le suivant :

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;

24. Dans le cas ci-présent, la Plaignante a démontré que le Titulaire avait tenté, à trois reprises, de vendre le Nom de Domaine à la Plaignante. D'après la preuve présentée, ces trois sommes étaient bien supérieures aux frais que le Titulaire aurait réellement encouru pour l'enregistrement du Nom de Domaine.
25. Le Comité tient à noter que le Titulaire avait aussi enregistré le site web www.esmodcanada.com, et que tel enregistrement fut sujet d'une plainte auprès de l'OMPI. Dans ce cas, le Comité, sous la plume de l'arbitre Brian Winterfeldt, avait reconnu que le Titulaire « was likely aware of the ESMOD mark when it registered the disputed domain name, or knew or should have known that the disputed domain name was identical or confusingly similar to Complainant's Marks ».
26. D'après la preuve dans telle plainte, le comité d'OMPI avait conclu que le Titulaire avait enregistré esmodcanada.com de mauvaise foi en offrant de vendre le nom de domaine esmodcanada.com à la Plaignante.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est satisfait que la Plaignante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine de mauvaise foi en contrefaçon du paragraphe 3.5(a) de la Politique.
28. Puisque le Comité est satisfait que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en contrefaçon du paragraphe 3.5(a) de la Politique, le Comité ne considèrera pas les arguments présentés par la Plaignante concernant les paragraphes 3.5(b) et 3.5(c) de la Politique.

I. INTÉRÊTS LÉGITIMES

29. Finalement, la Plaignante doit fournir des éléments de preuve selon lesquels le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de Domaine au sens du paragraphe 3.4 de la Politique. En effet, le paragraphe 3.4 énumère six circonstances possibles où le Titulaire peut avoir un intérêt légitime dans un nom de domaine :
 - 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, enregistré 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 entreprise;

- c. il a, 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 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.
30. Le Comité est satisfait que la Plaignante a fourni des éléments de preuve que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de Domaine. Plus spécifiquement, le Titulaire est une personne ayant enregistré non seulement le Nom de Domaine mais aussi le domaine esmodcanada.com, n'ayant aucune utilité pour ni un ni l'autre.
31. Il est clair que le Titulaire n'a enregistré le Nom de Domaine que pour le revendre à la Plaignante, sans y avoir aucun intérêt légitime.
32. De plus, le Titulaire n'a pas enregistré le Nom de Domaine en bonne foi et donc contrairement aux paragraphes 4.1(a), 4.1(b), 4.1(c) et 4.1(d); le Nom de Domaine ne comprend pas la dénomination sociale du Titulaire contrairement au paragraphe 4.1(e); et finalement, le Nom de Domaine ne correspond pas au nom géographique de l'endroit où le Titulaire exerçait des activités non commerciales, contrairement au paragraphe 4.1(f).
33. Ainsi, aucun des critères au paragraphe 3.4 de la Politique ont été satisfaits et le Comité conclut que la Plaignante a fourni des éléments de preuve que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de Domaine.

J. DÉCISION ET ORDRE

34. Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Comité décide en faveur de la Plaignante.
35. Conformément au paragraphe 4.3 de la Politique, le Comité ordonne le transfert du Nom de Domaine « esmod.ca » à la Plaignante.



Alessandro Colonnier pour le Comité

le 4 mai 2021