

## Votre nom de domaine viole-t-il les droits d'un tiers?

Par Diane Bellavance

### Résumé de l'affaire *Pro-C Ltd. c. Computer City Inc.*

La demanderesse, Pro-C Ltd. («Pro-C»), détient la marque de commerce WINGEN, enregistrée au Canada et aux États Unis et le site web associé à cette marque, [www.wingen.com](http://www.wingen.com). Elle utilise cette marque en association avec des marchandises informatiques et des services de consultation dans le domaine informatique.

La défenderesse, Computer City, Inc. («Computer City») vend des ordinateurs personnels aux États-Unis, mais les consommateurs canadiens peuvent également se procurer ces ordinateurs par le biais du site web de Computer City.

En 1997, la défenderesse met sur le marché un ordinateur personnel sous le nom WINGEN et fait la promotion de ce produit dans les journaux et magasins américains. Aucune publicité n'est faite directement au Canada, mais les

consommateurs canadiens ont accès à l'information par le site web de Computer City et peuvent s'y procurer l'ordinateur en question. Suite à la mise en marché par Computer City de l'ordinateur WINGEN, le nombre de visites sur le site web de Pro-C a plus que doublé, rendant ce dernier incapable de répondre à la demande. En conséquence, Pro-C se retrouve dans l'impossibilité de desservir ses clients réguliers, et en subit des dommages importants.

Saisie de ce litige, la Cour supérieure d'Ontario décide que la mention de la marque WINGEN sur le site Web de Computer City et sur l'emballage de son produit constitue une « utilisation » de la marque au sens de la *Loi sur les marques de commerce* canadienne. En conséquence, le tribunal juge que la réception au Canada de marchandises achetées aux États-

Unis par le biais d'un site Web viole le droit exclusif du propriétaire de la marque de commerce canadienne d'utiliser cette marque. Le juge en l'instance conclut que la conduite de la défenderesse était abusive, intentionnelle et empreinte de malice, et il condamne la défenderesse à payer la somme de 450 000 \$ à titre de dommages-intérêts et de 750 000 \$ à titre de dommages punitifs à la demanderesse.

À la lumière de cette décision, nous constatons l'importance d'effectuer une recherche exhaustive au moment d'enregistrer ou d'utiliser une marque de commerce. En effet, si vous comptez utiliser une marque sur votre site web, il est primordial de s'assurer qu'elle ne viole pas les droits d'une tierce partie sur cette même marque, tant au Canada qu'aux États Unis.

Diane Bellavance



LAVERY, DE BILLY

AVOCATS

Diane Bellavance est membre du Barreau du Québec depuis 1988 et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et divertissement

**Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe du Droit de la propriété intellectuelle et divertissement pour toute question relative à ce bulletin.**

**à nos bureaux de Montréal**

Diane Bellavance  
Patrick Buchholz  
David Eramian  
Lisa Miller  
Johanne L. Rémillard  
Ian Rose  
Martine Tremblay

**à nos bureaux de Québec:**

Martin J. Edwards  
Laurier Gauthier  
Simon Lemay  
Louis Rochette  
Jean-Pierre Roy  
Kim Thomassin  
François Vallières

**à nos bureaux de Laval**

André B. Gobeille

**Montréal**

Bureau 4000  
1, Place Ville Marie  
Montréal (Québec)  
H3B 4M4

Téléphone :  
(514) 871-1522  
Télécopieur :  
(514) 871-8977

**Québec**

Bureau 500  
925, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec)  
G1S 1C1

Téléphone :  
(418) 688-5000  
Télécopieur :  
(418) 688-3458

**Laval**

Bureau 500  
3080, boul. Le Carrefour  
Laval (Québec)  
H7T 2R5

Téléphone :  
(450) 978-8100  
Télécopieur :  
(450) 978-8111

**Ottawa**

Bureau 1810  
360, rue Albert  
Ottawa (Ontario)  
K1R 7X7

Téléphone :  
(613) 594-4936  
Télécopieur :  
(613) 594-8783

**Site Web**

[www.laverydebilly.com](http://www.laverydebilly.com)

Droit de reproduction réservé. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.