

IT.CAN NEWSLETTER/BULLETIN

Canadian IT Law Association

www.it-can.ca

Part 1 of this newsletter is prepared by Professors [Teresa Scassa](#), [Chidi Oguamanam](#) and Stephen Coughlan of the Law and Technology Institute of [Dalhousie Law School](#). Part 2 of this newsletter is prepared by Professors [Pierre Trudel](#) and [France Abran](#) of the L.R. Wilson Chair in Information Technology and Electronic Commerce Law, Université de Montréal.

Les auteurs de la première partie du présent bulletin sont les professeurs [Teresa Scassa](#), [Chidi Oguamanam](#) et Stephen Coughlan de l'Institut de droit et de technologie de la [Faculté de droit de l'Université de Dalhousie](#). Les professeurs [Pierre Trudel](#) et [France Abran](#) de la Chaire en droit des technologies de l'information et du commerce électronique L.R. Wilson de la Faculté de droit de l'Université de Montréal ont rédigé la seconde partie du présent bulletin.

Part 1

Domain Names

In *GoDaddy.com, Inc. v. Ladwig*, sole panelist Jacques Biron considered a dispute over the domain name [goddady.ca](#). The Complainant, a U.S. based company, "is the largest ICANN accredited domain name registrar worldwide for .com, .net., .org, .info, .biz and .us registrations" (at para 17). The Complainant holds a number of U.S. trade-mark registrations for trade-marks incorporating the words "go daddy", and also owns the Canadian registered trade-mark GODADDY.COM, which was registered on April 19, 2006. The registrant registered the domain name "goddady.ca" on December 17, 2001.

Biron found that the complainant "has rights in the registered trade-mark [goddady.ca](#) [sic]". He also found that the complainant had established its rights in the GO DADDY mark two years before the registration by the registrant of the disputed domain name. He also found disputed domain name to be confusingly similar to the complainant's mark.

Biron also found that the registrant had no legitimate interest in the domain name. He noted that it had not been used in good faith, as it directed visitors to a competing domain name registration site located at [www.namecow.com](#). He also noted that the complainant's mark was neither descriptive nor generic, and that the registrant had never been

permitted or licensed to use the "go daddy" mark. Biron then found that the mark had been registered in bad faith, noting that the registration was "primarily for the purpose of disrupting the business of the Complainant". (at para 56) He ordered the transfer of the domain name.

Internet – Contracts and Jurisdiction

In *Findology Interactive Media Inc. v. Revquest Technologies Inc.*, the Nova Scotia Small Claims Court heard a case involving a dispute over internet advertising traffic. The claimant offered a pay-per-click-search engine which the defendant used on behalf of its customers, internet advertisers. Under the agreement between Findology and Revquest, Revquest would bill its customers on a per-click basis, and would then reimburse Findology 60% of earned revenues. The agreement also contained a clause which permitted Revquest, at its sole discretion, to "ignore or credit back click through revenue, which it believes are fraudulent or invalid in nature." (at para 7) The dispute arose when Revquest refused to pay Findology for allegedly fraudulent or invalid traffic. The total amount at issue was over \$27,000, but Findology's claim was limited to \$25,000 to bring it within the jurisdiction of the Small Claims Court.

The defendant raised a challenge to the jurisdiction of the court noting that the agreement contained a provision which stated that it was to be "governed by and construed according to the laws of the State of Delaware, to the jurisdiction of which the parties hereto submit." (at para 9).

On the jurisdictional point, the court noted that it was not apparent why the parties would have chosen Delaware as the jurisdiction to hear disputes over their agreement as neither company had any connection to Delaware. Adjudicator O'Hara accepted the claimant's position that the agreement did not confer exclusive jurisdiction on the courts

of Delaware. He observed that “where there is an argument as between two jurisdictions, and there is a substantial connection to one of those jurisdictions (here, Nova Scotia), and little or no connection to another jurisdiction, (in this case, Delaware), there is a significant onus on the party that claims the forum which has little connection has jurisdiction under the terms of the contract.” (at para 16) In this case, the adjudicator ruled that the onus had not been met, and he assumed jurisdiction over the dispute.

The claimant was ultimately successful in its action. Adjudicator O’Hara noted that defendant provided no evidence to establish that there was any fraudulent traffic. He ruled that the clause in the contract which gave the defendant “sole discretion” to ignore or credit back revenue which it believes to be fraudulent in nature did not confer an absolute discretion, but rather a discretion that would have to be exercised reasonably. Adjudicator O’Hara ruled that “the company in the position of RevQuest should be able to provide some objective verification of its position that the traffic was fraudulent.” (at para 25)

[Comment on the issues raised in this decision at the IT.CAN blog](#)



Internet – Real and Substantial Connection

In *British Columbia (Minister of Advanced Education) v. Rodgers et al.*, Justice Kelleher of the B.C. Supreme Court considered a charge by the Minister of Education that the defendants were unlawfully granting or conferring university degrees. The defendant, Vancouver University Colleges Society, of which Dr. Rodgers was the president had offered post secondary degrees since 1984, and there had been previous legal disputes between the defendants and the province. This particular arose under the *Degree Authorization Act* of 2002, which set out the circumstances and conditions under which an institution could “be authorized to grant or confer a degree, to provide programs leading to a degree, to advertise programs and to use the word “University” to indicate that a program is available.” (at para 21) The court concluded, without much difficulty, that the Act was breached by the defendants. On the

issue of advertising, Kelleher J. noted: “announcing on the internet that degrees are available from Vancouver University amounts to advertising within the meaning of s. 3(1)(d) of the Act.” (at para 50) He also found that this advertising occurred in B.C. on the basis of the “real and substantial connection test”, noting that: “the location of the content provider, Vancouver University, and its controlling minds the defendants, is in British Columbia. The advertising therefore takes place in British Columbia.” (at para 52).

[Comment on the issues raised in this decision at the IT.CAN blog](#)




Procedural Fairness

In *Hassaballa v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, Justice Blais of the Federal Court considered an application for judicial review of a decision of a Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) officer under the *Immigration and Refugee Protection Act*. The officer had refused an application for protection by a refugee claimant who argued that he had a well founded fear of persecution on the basis of his religion.

The issues raised on judicial review included an argument that the PRRA officer breached the applicant’s right to procedural fairness by conducting a unilateral internet search after the applicant had submitted his documentation, and by not providing him with an opportunity to respond to the research results. The applicant relied upon an earlier decision of the Federal Court, *Fi v. Canada (MCI)* in which Justice Martineau had found that unilateral use of the internet was unfair, and that some internet sources such as Wikipedia, were highly questionable.

Justice Blais stated that PRRA officers had both the right and obligation to consult sources other than those put before them by the applicant. He noted that the PRRA officer had relied on updated versions of U.S. Department of States Human Rights Reports. He observed: “There is no question that these updated reports are in the public domain, that they originate from well-known sources, that they are general in nature, and that they are frequently quoted by counsel involved in immigration cases on both sides. In fact, they are part of the standard country

documentation packages relied on by immigration officers when considering various applications under the Act.” (at para 35) Justice Blais noted that the applicant’s counsel was experienced, aware of these documents, and had relied upon them in the past. He also noted that she was familiar with internet research, as she had located and cited to the PRRA officer a Master’s thesis published on the internet. He stated: “If counsel could find a private Master’s thesis posted on the internet on the subject of Egyptian Coptic Christians, finding standard documents like the updated versions of the U.S. DOS report and the Religious Freedom report, also accessible on the internet, would not have posed a great challenge for her.” (at para 37)

[Comment on the issues raised in this decision at the IT.CAN blog](#) 

Trade-marks and Domain Names


In *Candrug Health Solutions Inc. v. Thorkelson*, Teitelbaum J. considered an application to have the trade-marks CANADA DRUGS and CANADADRUGS.COM struck from the Register of trade-marks. The registrations for the two marks were issued to the respondent Thorkelson on May 20, 2003 for use in association with the “operation of a drugstore, dispensary and pharmacy; online operation of a drugstore, dispensary and pharmacy.” The applicant alleged the registrations were invalid because they were clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the services in association with which they are used contrary to s. 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*, and because they are not distinctive, contrary to s. 18(1)(b). Both the applicant and the respondent engage in the online sales of pharmaceuticals.

A preliminary issue in the case was the admissibility of evidence from the Way Back Machine located at www.archive.org. The Way Back Machine is an historical archive of web pages. The applicant sought to introduce evidence of substantial use of the disputed trade-marks by others based on archived web sites. The respondent argued this evidence was inadmissible as hearsay.

In considering the admissibility of evidence from

the Way Back Machine, Teitelbaum J. referred to the reasons of Justice Tremblay-Lamer in *ITV Technologies Inc. v. WIC Television Ltd.* In that case, she stated: “I am satisfied that this web site is reliable, and that the Court could rely on its digital library for an accurate representation of the web sites at the relevant time period.” (at para 20) However, she also noted that evidence of the existence of a web site was not evidence that it was known to Canadians or accessed by them. Teitelbaum J. agreed with this reasoning, accepting that the archive site is “generally reliable”, but noting that “even if it is accepted that the website existed at the time, there must be evidence to show that Canadian consumers had visited the website.” (at para 21).

Teitelbaum J. found that the marks at issue were indeed both clearly descriptive of pharmaceutical drugs emanating from Canada. He observed that “as a matter of first impression and as a matter of common sense, the ordinary consumer would consider the descriptive character of the marks to go to the material composition of the services; meaning that “Canada Drugs” would indicate pharmaceuticals from Canada to the ordinary consumer.” (at para 39). In his view, the ordinary consumer for this type of service would be “an individual in Canada who purchases pharmaceuticals over the Internet.” (at para 38) Teitelbaum J. also found that the marks were deceptively misdescriptive in that the pharmaceuticals actually used to fill the prescriptions are manufactured all over the world, and that the prescriptions are not always filled by a Canadian pharmacy. Finally, he concluded that the marks were not distinctive, and that they had not acquired distinctiveness through their continuous use at the date of filing of the application for registration, and thus could not be saved under s. 12(2).

[Comment on the issues raised in this decision at the IT.CAN blog](#) 

2^{ème} partie

Obligation de rendre disponibles des informations à caractère public

Mondex présente une requête en mandamus en vertu de l'article 844.1 C.p.c., pour enjoindre au curateur public de respecter les exigences d'accessibilité et de communication de renseignements prévues à l'article 54 de la *Loi sur le Curateur public* (L.C.P.) et à l'article 7 de son Règlement. Comme en vertu de la *Loi sur l'abolition de certains organismes publics et le transfert des responsabilités administratives*, Revenu Québec est devenu l'organisation unique désignée pour la récupération et l'administration des produits financiers non réclamés à la place du Curateur public, c'est le Ministère qui a été substitué au Curateur. Mondex, compagnie spécialisée dans la recherche d'héritiers pour des biens non réclamés, allègue particulièrement que le registre des biens sous administration provisoire qu'offre le Curateur sur son site Internet n'est pas conforme à la L.C.P. et au Règlement. Le Curateur public exige de Mondex des informations préalables pour lui donner accès aux renseignements relatifs aux produits financiers non réclamés contenus au registre des biens sous administration provisoire. Ce faisant, selon le demandeur, il contrevient à l'obligation de respecter le caractère public des renseignements. De son côté, le Curateur public plaide que ses pratiques et son registre sont conformes aux exigences légales. Le caractère public du registre n'emporte pas l'accès universel. Un organisme public peut identifier son public cible, en l'occurrence il s'agit des propriétaires des biens ou de leurs ayants droit. Il précise que son objectif n'est pas de favoriser les activités commerciales de tierces parties comme celles du demandeur et que la L.C.P. l'astreint à des obligations de confidentialité et de protection des propriétaires et des ayants droit qui justifient certaines restrictions.

Rappelant que les documents contenus dans un dossier du Curateur public sont assujettis au régime prévu par la L.C.P., le tribunal observe qu'en vertu de ces dispositions spécifiques, cette loi peut instaurer un régime d'accès plus généreux en conférant un caractère public à un renseignement personnel. Par

analogie, en vertu de l'article 55 de la Loi d'accès, les renseignements personnels qui ont un caractère public ne sont pas nominatifs de ce fait, ils n'ont droit à aucune protection. Certes, la L.C.P. déclare confidentiel le dossier tenu par le Curateur public pour toute personne qu'il représente mais les renseignements qui doivent figurer dans le registre ont un caractère public. De plus, le Curateur public ne peut pas justifier de se soustraire à l'article 54 de la L.C.P. et 7 du Règlement pour des raisons de commodités administratives vu la croissance exponentielle des nouveaux dossiers. Il ne prouve pas que la divulgation de ces renseignements compromet la sécurité de qui que ce soit; cette seconde justification ne peut être retenue. Il est par conséquent ordonné au Curateur public de se conformer aux exigences de la loi et de rendre accessibles les renseignements à caractère public visés par le règlement.

- *Mondex Corporation c. Le sous-ministre du revenu du Québec*, Cour supérieure, 3 mai 2007.

Droit et web 2.0

Le « web 2.0 », on ne sait pas toujours ce que c'est et à cause de cette dose d'ignorance, de nouveauté qui n'en est pas toujours, il passionne face aux potentialités infinies qu'il semble être capable de proposer. Il donne souvent l'occasion de constater du nouveau droit déjà obsolète ou de l'ancien dont l'application est parfois douteuse. La communauté juridique s'interroge sur cette réalité difficile à contrôler. Et c'est dans cet esprit que s'est tenue une conférence le 20 avril dernier organisée par la Chaire UDM en droit de la sécurité et des affaires électroniques s'intitulant « *Droit 2.0: nouveaux développements juridiques face à l'avènement du web 2.0* ». Plusieurs experts se sont réunis autour du thème « Droit 2.0 » :

- *Définition du web 2.0*, Michel LEBLANC
- *Sécurité 2.0*, Benoit DUPONT
- *Responsabilité et approche collaborative : qui doit répondre de la wikialité ?*, Nicolas VERMEYS
- *Responsabilités des blogues*, Pierre TRUDEL
- *Youtube v. Viacom ou droit d'auteur 2.0*, Marcel NAUD

- *Publicité en ligne et nouveaux développements*, Douglas J. SIMSOVIC

Les vidéos des conférences sont disponibles sur le site www.gautrais.com.

Droit et technologies de l'information

Ce livre rend compte du colloque de l'Association du jeune Barreau de Montréal (AJBM) qui traitait de l'impact des technologies de l'information sur le droit mais aussi de l'usage de celles-ci dans la pratique juridique. Michel Bastarache traite de l'avènement des dossiers électroniques à la Cour suprême du Canada et de la question de l'équilibre qui doit être atteint entre le principe fondamental de l'ouverture des tribunaux et de l'accès à la justice d'une part, et le devoir de protéger la vie privée en restreignant l'accès à tout le moins à certains renseignements sensibles. Daniel Poulin dresse un état des lieux de la production et de la diffusion de l'information juridique au Québec, en s'attardant à la situation plus complexe de la doctrine. Michel A. Solis examine l'impact juridique de l'utilisation des courriels comme moyen de communication dans le monde des affaires actuel, et plus particulièrement en regard de la *Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information*. John D. Gregory présente le cadre juridique des communications électroniques dans les provinces canadiennes. Bernard Brun fait le tour du cadre juridique d'un phénomène d'Internet de plus en plus présent, le blogue, et plus particulièrement sur les responsabilités du blogueur. Quant à Simon Fodden, il fait état du pour et du contre d'avoir un blogue. Enfin, Vincent Gautrais propose son point de vue sur le droit des technologies de l'information, un droit différent à bien des égards, qui dispose de particularismes dont la pire des choses serait de les nier.

- *Leg@l.TI, droit et technologies de l'information : devenir aujourd'hui l'avocat de demain*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007.

Publication d'une liste de notaires faisant l'objet de plaintes de la part de clients : une violation du droit à la protection des données personnelles – France

La publication d'une liste noire de notaires sur un site Internet sans permettre à ces professionnels de s'opposer à ce que leurs coordonnées y figurent a été jugée contraire à la loi « Informatique et libertés ». La cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 11 janvier 2007 a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 5 juillet 2006 contre la Ligue européenne de défense des victimes de notaires. Cette association, aujourd'hui liquidée, avait autorisé sa secrétaire générale à créer et mettre en place un site web au nom de l'Association. L'objectif du site était critique à l'égard de certains membres de la profession notariale. Sur la page d'accueil, on pouvait lire que la profession de notaire faisait courir « les plus grands risques aux clients ». Ce propos était accompagné d'une liste de 2 500 notaires dont il était affirmé que « le fait d'être inscrit sur le site de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires n'implique aucun préjugé ni pré-jugement ; cela implique simplement que notre association a un dossier concernant un client ou plusieurs clients de l'étude de notaire ». Certains officiers publics qui n'ont pas accepté de voir leur compétence et leur honnêteté mises en doute ont écrit au site pour faire retirer leur nom de cette liste. Mais la secrétaire générale a refusé d'accéder à leur demande car cette diffusion servait les buts qu'elle s'était fixée. Saisie de cette affaire, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés (Cnil) a dénoncé les faits au parquet. La Commission a estimé que l'association n'avait pas respecté le droit des personnes à s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que leurs coordonnées soient traitées, droit figurant à l'article 38 de la loi « Informatique et libertés ». Le tribunal puis la cour de Bourges ont confirmé l'analyse de la Commission. Les juges d'appel ont en outre relevé que plusieurs notaires s'étaient vus imputer publiquement la commission d'infractions, de malversations ou d'irrégularités. Or, la loi interdit de traiter les données personnelles relatives à des infractions ou condamnations, sauf dans certains cas précis. Le tribunal retient le reproche d'avoir

utilisé un « procédé informatique aboutissant de fait à la création d'une « liste noire » des notaires s'apparentant comme tel à de la délation », à l'origine d'un préjudice certain causé aux notaires dont les coordonnées ont été diffusées. La secrétaire générale a été condamnée à verser à chacun 100 euros de dommages-intérêts. La décision ne fait aucune mention du droit de critiquer des professionnels bénéficiant d'un monopole et n'explique pas en quoi les renseignements publiés sont des informations relatives à la vie privée des notaires impliqués. L'Association s'est pourvue en cassation.

- *Gisèle N., Ligue européenne de défense des victimes de notaires / Ministère public*, Cour d'appel de Bourges 2ème chambre Arrêt du 11 janvier 2007.

Commentez cet article au
Blogue de IT.CAN 

Modernisation de la législation sur l'audiovisuel – France

La *Loi no. 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur* introduit de nouvelles dispositions au statut de la communication audiovisuelle. En plus de comporter plusieurs modifications allant dans le détail au sujet des mécanismes d'attribution des fréquences et autorisations de même que le passage au numérique, la loi introduit un titre intitulé «télévision du futur » visant la télévision mobile personnelle et la télévision haute définition. Les dispositions portent notamment sur les conditions de l'octroi des autorisations aux « éditeurs de services de télévision mobile personnelle » par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Ainsi, le CSA doit tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information. Il tient compte également des engagements en matière de couverture territoriale, de la qualité de réception et des conditions de commercialisation du service auprès du public.

La loi comporte un dispositif anticoncentration limitant le nombre maximal d'autorisations que peut détenir une entreprise. La loi introduit un ensemble de dispositions venant baliser les conditions de la diffusion de programmes en télévision mobile personnelle. En particulier, le législateur interdit les pratiques discriminatoires en matière de diffusion de programmes. Il est ainsi faite obligation aux distributeurs de faire droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés par voie hertzienne terrestre visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

- *La loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur*, Direction du développement des médias.
- *Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur*, Légifrance.
- Ludovic BOTTALLO, « La loi sur la télévision du futur et le soutien à la création audiovisuelle », *Légipresse*, no. 240, avril 2007, p. 37.
- Emmanuel DERIEUX, « Modifications du statut de la communication audiovisuelle », *Communication Commerce électronique*, avril 2007, p. 10.

À signaler

- Pascal REYNAUD, « *Le régime juridique des données de connexion : vers un fichage généralisé?* », *Droit & Nouvelles Technologies*, 14 mai 2007.

This newsletter is intended to keep members of IT.Can informed about Canadian legal developments as well as about international developments that may have an impact on Canada. It will also be a vehicle for the Executive and Board of Directors of the Association to keep you informed of Association news such as upcoming conferences.

If you have comments or suggestions about this newsletter, please contact Professors Teresa Scassa, Chidi Oguamanam and Stephen Coughlan at it.law@dal.ca if they relate to Part 1 or Pierre Trudel at pierre.trudel@umontreal.ca if they relate to Part 2.

Disclaimer: The IT.Can Newsletter is intended to provide readers with notice of certain new developments and issues of legal significance. It is not intended to be a complete statement of the law, nor is it intended to provide legal advice. No person should act or rely upon the information in the IT.Can Newsletter without seeking specific legal advice.

Copyright 2007 by Teresa Scassa, Chidi Oguamanam, Stephen Coughlan, Pierre Trudel and France Abran. Members of IT.Can may circulate this newsletter within their organizations. All other copying, reposting or republishing of this newsletter, in whole or in part, electronically or in print, is prohibited without express written permission.

Le présent bulletin se veut un outil d'information à l'intention des membres d'IT.Can qui souhaitent être renseignés sur les développements du droit canadien et du droit international qui pourraient avoir une incidence sur le Canada. Le comité exécutif et le conseil d'administration de l'Association s'en serviront également pour vous tenir au courant des nouvelles concernant l'Association, telles que les conférences à venir.

Pour tous commentaires ou toutes suggestions concernant la première partie du présent bulletin, veuillez contacter les professeurs Teresa Scassa, Chidi Oguamanam et Stephen Coughlan à l'adresse électronique it.law@dal.ca ou en ce qui concerne la deuxième partie, veuillez contacter Pierre Trudel à pierre.trudel@umontreal.ca.

Avertissement : Le Bulletin IT.Can vise à informer les lecteurs au sujet de récents développements et de certaines questions à portée juridique. Il ne se veut pas un exposé complet de la loi et n'est pas destiné à donner des conseils juridiques. Nul ne devrait donner suite ou se fier aux renseignements figurant dans le Bulletin IT.Can sans avoir consulté au préalable un conseiller juridique.

© Teresa Scassa, Chidi Oguamanam, Stephen Coughlan, Pierre Trudel et France Abran 2007. Les membres d'IT.Can ont l'autorisation de distribuer ce bulletin au sein de leur organisation. Il est autrement interdit de le copier ou de l'afficher ou de le publier de nouveau, en tout ou en partie, en format électronique ou papier, sans en avoir obtenu par écrit l'autorisation expresse.