Vol. 14, nº 2

Noms de domaine et noms de personne: de quel domaine relève le nom?

Judith Harvie*

1. Introduction 521

2. Le droit canadien quant aux noms d'individus 523

2.1 Le nom: attribut de la personnalité et élément de propriété 525

2.1.1 La situation au Québec 525

2.1.2 La situation dans le reste du Canada 531

2.2 Le nom protégé en tant qu'objet de commerce 536

2.2.1 La *Loi sur les marques de commerce* 536

* © Judith Harvie, 2001.
LL.B. Conseillère juridique au sein du service juridique de la Société Radio-Canada. Présidente de la section du droit constitutionnel et des libertés civiles de la division Québec de l'Association du Barreau canadien. La première version de ce texte a été préparée dans le cadre du cours de maîtrise *DRT-6870 A – Droit de la propriété intellectuelle* de l'Université de Montréal qui était donné par le professeur Ejan Mackaay. L'auteure tient à remercier Me Martin-Pierre Boulianne pour ses commentaires, son support et son aide précieuse lors de la finalisation de ce texte. Ce texte s'est d'ailleurs vu décerner le Prix 2001-2002 des *CPI*.

2.2.2 Le passing-off 544

2.3 Conclusion 548

3. Les règles consensuelles applicables aux noms de domaine 549

3.1 L'ICANN et sa politique de règlement uniforme des litiges pour les noms de domaine «.com», «.net» et «.org» 549

3.1.1 Les recommandations 549

3.1.2 La mise en œuvre 551

3.1.3 L'application des Principes directeurs aux noms de personnes 555

3.1.3.1 Noms de domaine identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. . . . 556

3.1.3.2 L'absence quant au détenteur du nom de domaine de droit ou d'intérêt légitime . 568

3.1.3.3 Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi 571

3.1.4 Conclusion 573

3.2 L'ACEI et l'élaboration d'une politique de règlement extrajudiciaire de différends (RED) pour les noms de domaine «.ca» 576

4. Conclusion. 579

1. Introduction

Depuis le milieu des années 90, Internet, le réseau des réseaux, a pris un essor considérable: de 1995 à ce jour, on estime que le nombre d'utilisateurs d'Internet est passé d'environ 16 millions à 515 millions[1]. En ce moment, on évalue à 35 millions le nombre d'adresses Web sur le réseau et on estime que ce nombre augmente à raison de 750 000 par semaine[2]. Avec des nombres aussi importants, on peut se demander comment il est possible de s'y retrouver. Les connections Internet fonctionnent à l'aide d'un système d'adresses IP (*Internet Protocol*), qui consiste en des adresses numériques uniques pour chaque ordinateur, comme par exemple 132.204.136.21. Sur le Web, ces adresses IP sont reliées à des adresses plus conviviales que l'on appelle «noms de domaine» et ce, à l'aide d'un système appelé «système des noms de domaine» (*Domain Name System* ou «DNS»).

Les noms de domaine sont formés généralement d'un domaine que l'on qualifie de premier niveau (*top level domain*). Il existe deux catégories de domaines de premier niveau soit, d'une part, les domaines génériques (gTLD), tels les «.com» «.net» «.org» et, d'autre part, les codes de pays (ccTLD), tels les «.ca» pour le Canada, «.fr» pour la France et «.za» pour l'Afrique du Sud. Il existe une quantité limitée de domaines de premier niveau et des organismes sont désignés partout dans le monde afin de s'occuper de leur gestion. À ce domaine de premier niveau, on ajoute une combinaison de lettres et/ou de chiffres qui forme le domaine de deuxième niveau. Habituellement, on forme ainsi le «nom de domaine», soit l'adresse sous laquelle les sites Web sont généralement repérés par les internautes (comme par exemple le nom de domaine «radio-canada.ca»).

Pour devenir titulaire d'un nom de domaine, il faut obligatoirement s'enregistrer auprès d'une unité d'enregistrement accréditée

1. NUA, *How Many Online*, en ligne: <http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html>.
2. F. Berger, «Le monde virtuel bouscule le droit» *La Presse [de Montréal]* (4 avril 2001) en ligne: <http://www.cyberpresse.ca/reseau/internet/xp/mul_p1047199.html>.

par l'organisme responsable du nom de domaine de premier niveau. Cet enregistrement s'effectue généralement en contrepartie de frais annuels raisonnables. *Sur tout le réseau, chaque nom de domaine est unique et ne peut faire l'objet que d'un seul enregistrement.* Celui-ci n'oblige toutefois pas nécessairement l'utilisation effective du nom de domaine sur le Web. Par ailleurs, un nom de domaine donné peut tout simplement renvoyer automatiquement à une autre adresse Internet.

Dans le cas des domaines de premier niveau génériques «.com», «.net» et «.org», à moins que le nom de domaine choisi ne fasse déjà l'objet d'un enregistrement, il n'y a pratiquement aucune limite quant à la combinaison de lettres et/ou de chiffres qui peut être enregistrée. Le système d'enregistrement de ces noms de domaine fonctionne sur une base de «premier arrivé, premier servi». Dans le cas du système d'enregistrement des domaines de premier niveau lié à un pays, par contre, certains pays ont fixé des critères d'enregistrement de noms de domaine comme, par exemple, la présence de la personne dans le pays, l'enregistrement d'un seul nom de domaine par personne, la démonstration d'un intérêt dans le nom de domaine. Par ailleurs, la majorité des systèmes d'enregistrement des noms de domaine liés à des pays fonctionnent également sur la base de «premier arrivé, premier servi».

Le système des noms de domaine a permis l'enregistrement de noms de domaine faciles à identifier et à mémoriser. On a enregistré des noms de domaine liés aux noms d'entreprises, de personnes, de services ou de produits qui étaient connus ou qui sont devenus connus de façon à permettre un repérage facile, rapide et efficace des sites Web. Le nom de domaine s'est vite transformé en un signe distinctif sous lequel la promotion des produits et des activités peut être faite.

Toutefois, le fait qu'il ne puisse y avoir qu'un seul enregistrement et donc qu'un seul détenteur par nom de domaine pour le monde entier a rapidement entraîné des abus, surtout au regard de l'intérêt commercial grandissant de la fenêtre Internet. Ainsi, certains individus ont enregistré quantité de noms de domaine liés à des noms ou à des marques connus, empêchant ainsi les détenteurs légitimes de ces noms ou de ces marques d'utiliser ces noms de domaine et de pouvoir y créer des sites qui soient facilement repérables pour les internautes. Parfois, ils espèrent ainsi entraîner un trafic sur leur site à l'aide de ces noms de domaine connus. Souvent, ils spéculent sur le rachat de ces noms de domaine par leurs détenteurs

légitimes. Ces phénomènes ont rapidement été qualifiés de «cybersquattage».

Le phénomène du cybersquattage s'est également étendu aux noms de domaine composés de noms de personnalités connues. Ainsi, des vedettes comme Julia Roberts et Céline Dion ont vu leur nom enregistré comme nom de domaine par des tiers, souvent sur le nom de domaine de premier niveau «.com», les empêchant ainsi de créer un site Web sous la dénomination la plus prisée. En plus des vedettes, plusieurs autres personnalités connues ont subi le même sort. Par exemple, la version française du nom du pape Jean-Paul II a été réservée par un Congolais tandis que la version anglaise du même nom a été réservée par un Américain. Plusieurs personnalités politiques ont vu également leur nom squatté. Au Canada, par exemple, l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard, les premiers ministres Jean Chrétien, Bernard Landry et Mike Harris ainsi que la ministre Pauline Marois font partie du nombre. Mêmes certains dirigeants d'entreprises, tel le président du conseil et chef de la direction de BCE et Bell Canada, Jean Monty, ont subi le même sort. Il y a maintenant près d'un an, un Torontois a même enregistré le nom de domaine «momboucher.com»[3]. Or, quels sont les recours de ces personnes qui ne s'appartiennent plus sur Internet?

Dans le présent texte, nous discuterons du régime de protection accordé au nom afin de déterminer les recours ouverts aux personnes voyant leur nom enregistré par des tiers comme nom de domaine. Pour ce faire, nous analyserons d'abord la protection accordée au nom au Québec et au Canada. Par la suite, nous analyserons, d'une part, les règles consensuelles s'appliquant aux noms de domaines de premier niveau «.com», «.net» et «.org» et, d'autre part, la façon dont ces règles sont appliquées aux noms de personnes enregistrés comme noms de domaine. Enfin, nous aborderons brièvement la politique de règlement extrajudiciaire des différends de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet [ci-après l'«ACEI»] qui est actuellement en cours d'élaboration.

2. Le droit canadien quant aux noms d'individus

Le nom est l'élément distinctif qui permet de désigner une personne; il est l'expression de l'identité. Voir son nom sali, c'est *être*

3. F. Berger, «Les noms volés sur Internet», *La Presse [de Montréal]* (4 avril 2001) en ligne: <http://www.cyberpresse.ca/reseau/internet/xp/mul_p1047200.html>.

sali. La protection du nom fait donc partie des droits de la personnalité. Dans leur ouvrage intitulé *Le droit des personnes physiques*[4], les auteures Édith Deleury et Dominique Goubau mentionnent quant à la défense du nom:

> Expression trop intime de la personnalité de l'individu pour en être séparée, on comprend que l'utilisation de son nom par un tiers, comme toute autre forme d'atteinte à son intégrité, soit sanctionnée[5].

Les tribunaux ont également reconnu aux individus un droit de propriété sur leur nom puisque ce nom peut avoir un volet patrimonial. En effet, le prestige rattaché à un nom peut servir à des fins commerciales ou encore, à l'inverse, un nom peut devenir prestigieux parce qu'associé à un certain type de commerce. À titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de la voiture PICASSO vendue en Europe ou encore les parfums CALVIN KLEIN. Ainsi, dans l'affaire *Fondation Le Corbusier* c. *Société en commandite Manoir le Corbusier Phase I*[6], où la Cour a accordé à la Fondation Le Corbusier une injonction permanente ordonnant à Société en commandite Manoir le Corbusier Phase I de cesser l'utilisation du pseudonyme «Le Corbusier», l'honorable juge Lyse Lemieux soulignait à la p. 2873:

> La nature juridique du droit au nom ou pseudonyme comporte différents éléments, les uns se rattachant au droit de la propriété, les autres aux droits de la personnalité – ces éléments n'étant pas mutuellement exclusifs:
>
> Le pseudonyme, à l'instar du nom d'un individu, est à la fois une propriété, un des éléments constitutifs de la personnalité civile et le signe distinctif de cet individu, dont la valeur morale et patrimoniale est, le plus souvent, dissociée [note omise][7].

Dans le rapport intérimaire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (*World Intellectual Property Organization* ou «WIPO») [ci-après l'«OMPI»] intitulé «The recognition of right and the use of names in the Internet Domain Name System», publié le 12

4. É. Deleury et D. Goubau, *Le droit des personnes physiques*, 2e éd., Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 1997.
5. *Ibid.* au par. 190.
6. [1991] R.J.Q. 2864 (C.S.) [ci-après «*Le Corbusier*»].
7. Voir S. Martin, «La protection du nom de scène» dans Service de la formation permanente Barreau du Québec, dir., *Développements récents en droit du divertissement,* Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 2001, 203.

avril 2001 et qui discute notamment des droits de la personnalité dans le contexte des noms de domaine, il est mentionné:

> The personality right, also known as the «right of publicity» in certain jurisdictions, has been defined as «the inherent right of every human being to control the commercial use of his or her identity [...].»
>
> The personality right has its antecedents in the concept of privacy, but now also finds increasing intellectual support in the law of unfair competition. Under the theory of privacy, courts especially in Europe and the United States, beginning more than a century ago, started granting protection against unauthorized advertising and other intrusive forms of commercial use of a person's identity (in particular, a person's name or picture), on the ground that such use, without permission, is an affront to the person's human dignity and state of mind[8].

Nous examinerons d'abord la question de la protection du nom en tant qu'attribut de la personnalité et élément de propriété pour ensuite nous tourner vers la protection qui a été accordée au nom en tant qu'objet de commerce.

2.1 Le nom: attribut de la personnalité et élément de propriété

2.1.1 La situation au Québec

Au Québec, la *Charte des droits et libertés de la personne*[9] édicte que tout être humain possède la personnalité juridique[10] et qu'il a droit à l'intégrité de sa personne[11], à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation[12] ainsi qu'au respect de sa vie privée[13]. À travers ces droits, le nom se trouve protégé en tant qu'attribut de la personnalité.

---

8. OMPI, *The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System*: *Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process* (12 avril 2001) [ci-après «Rapport intérimaire»), en ligne: <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/index.html>.
9. L.R.Q., c. C-12 [ci-après la «*Charte québécoise*»].
10. Art. 1 *Charte québécoise*.
11. Art. 1 *Charte québécoise.*
12. Art. 4 *Charte québécoise.*
13. Art. 5 *Charte québécoise*.

Le *Code civil du Québec* reconnaît de façon encore plus explicite la protection accordée au nom:

> **Art. 1.** Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
>
> **Art. 3.** Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, *au respect de son nom*, de sa réputation et de sa vie privée.
>
> Ces droits sont incessibles.
>
> **Art. 36.** Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: [...]
>
> > 5º Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public [...].
>
> **Art. 55.** Toute personne a droit au respect de son nom [...].
>
> **Art. 56.** *Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter*.
>
> Tant le titulaire du nom que son conjoint ou ses proches parents, peuvent s'opposer à cette utilisation et demander la réparation du préjudice causé.
> [Les italiques sont nôtres].

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, force est de conclure que le nom se voit accorder une protection accrue au Québec. Malgré tout, il existe peu de jurisprudence portant précisément sur la protection du nom d'individus.

Il ressort néanmoins de cette jurisprudence que l'utilisation du nom d'un individu n'est pas toujours fautive. En effet, la protection du nom doit être soupesée avec la liberté d'expression et la liberté de presse protégées au paragraphe 2*b*) de la *Charte canadienne des droits et libertés*[14], tel que prévu au paragraphe 36(5º) C.c.Q. Ainsi, l'utilisation du nom pour des fins d'information légitime du public ne

14. Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, constituant l'annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada* (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-après la «*Charte canadienne*»].

constituera pas une faute. Ce principe avait d'ailleurs été reconnu bien avant l'adoption de la *Charte canadienne* et du nouveau *Code civil du Québec*. Déjà dans l'affaire *Deschamps* c. *Renault Canada ltée*[15], la Cour supérieure soulignait:

> Certainly it cannot be contended that the mere publication of an individual's photograph or name is always and in itself a violation of his rights. Clearly, there are instances, such as the reporting of news and the discussion of public issues and public figures, where the public interest may override private rights [note omise].

Dans l'affaire *Aubry* c. *Éditions Vice-Versa inc.* qui porte sur le droit à l'image, dont le régime de protection s'apparente à celui du nom, la Cour suprême du Canada a affirmé la nécessité de pondérer les droits en présence avant de conclure à la faute:

> Une seule question se pose: c'est celle de la pondération des droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit du public à l'information peut justifier la diffusion d'une photographie prise sans autorisation[16].

Évidemment, le fait de nommer quelqu'un dans le cadre de la diffusion d'informations diffamatoires fautives concernant cette personne sera sans contredit une atteinte à son nom, ainsi qu'à sa réputation.

Sera également fautif le simple fait de créer la confusion en utilisant le nom d'une personne, en associant par exemple ledit nom avec un produit ou un service sans le consentement du titulaire du nom de façon à en tirer un bénéfice. La décision *Deschamps*[17] est un excellent exemple de cette situation. Dans cette affaire, l'humoriste connu Yvon Deschamps avait accepté de se faire photographier avec l'actrice Dominique Michel à la suite du tournage d'un film. Sur les photos apparaissait également une voiture de marque Renault, la compagnie Renault étant commanditrice du film. Cette dernière souhaitait utiliser ces photos ainsi que le nom des artistes à des fins publicitaires, mais la Cour supérieure a accordé une injonction pour l'en empêcher. Dans son jugement, l'honorable juge Rothman déclare:

---

15. (1977), 18 C. de D. 937 à la p. 940 (C.S.) [ci-après «*Deschamps*»].
16. [1998] 1 R.C.S. 591 à la p. 618, juges L'Heureux-Dubé et Bastarache [ci-après «*Aubry*»].
17. *Supra*, note 15.

> The Court is satisfied, quite apart from any question of defamation or libel and quite independently of whether the poster is of good or poor quality, *that the names and likenesses of petitioners involve proprietary rights* which they are free to exploit commercially or to refrain from doing so, and equally free to decide the conditions under which such exploitation shall take place.
>
> It is clear from the evidence that their names and likelinesses have a real commercial value capable of being translated into money terms. Specific proof was made as to the remuneration paid to the petitioners for their publicity services by various distributors of commercial products and services. Moreover, in this day and age, it would be hard for any Court not to take judicial notice of how common it is for film stars and other public figures to lend their names and talents to commercial promotion. Such advertising and endorsement is an every day fact, and it was not at all unusual for Renault to be interested in obtaining some identification with the two stars. [...]
>
> Now, if the right of commercial exploitation of a film star's name and image is a proprietary right, a real right in property which is capable of yielding a financial return, then it cannot be appropriated or used by anyone without the consent of its owner [Note omise; les italiques sont nôtres.][18].

Dans l'affaire *Genest* c. *Société de courtage immobilier du Trust Général inc.*[19], le Trust Général a dû dédommager monsieur Théo Genest, agent immobilier à son compte, pour avoir affublé un acteur de son nom dans le cadre d'une publicité du Trust Général, ce qui avait entraîné la confusion. La Cour a même conclu que le nom de monsieur Genest utilisé dans le cadre de son commerce constituait un bien protégé au sens de l'article 6 de la *Charte québécoise* qui garantit à toute personne la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens, dans la mesure prévue par la loi. La Cour supérieure a souligné, à la p. 9:

---

18. *Supra*, note 15 aux p. 940-41. Voir *Le Corbusier*, *supra*, note 6. Voir aussi *Torrito* c. *Fondation Lise T. pour le respect du droit à la vie et à la dignité des personnes lourdement handicapées*, [1995] R.D.F. 429 (C.S.) où la Cour supérieure a émis une injonction contre cette fondation afin qu'elle cesse d'utiliser dans le cadre de ses activités le nom d'une jeune fille décédée qui était lourdement handicapée et ce, malgré des prétentions d'intérêt public de la part de la fondation.
19. (1er novembre 1984), Québec, no 200-05-005023-812, J.E. 84-992 (C.S.).

> En effet, le demandeur, à force de travail, d'apparitions publiques, de dévouement dans différents organismes, Chambre de commerce, etc., s'est littéralement fabriqué un nom de commerce, tout le public le connaissant comme étant «Théo Genest». [...]
>
> S'agit-il d'un «bien» au sens de l'article 6 de la [*Charte québécoise*]? La Cour croit devoir conclure dans l'affirmative.
>
> La [*Charte québécoise*] en effet ne distingue aucunement entre bien corporel ou incorporel et il est de doctrine constante que lorsque le législateur n'a pas cru devoir distinguer il n'appartient pas aux tribunaux de le faire[20].

Récemment, dans l'affaire *Malo* c. *Laoun*[21] concernant le droit à l'image d'une artiste quant à l'utilisation sans autorisation de sa photo pour des fins publicitaires, on a plaidé devant la Cour supérieure que l'artiste en question ne pouvait se plaindre d'une atteinte à sa vie privée puisque sa vie et son image sont publiques par choix. La Cour a rejeté cette position en concluant que le droit à l'image de l'artiste bénéficie d'un statut juridique autonome:

> Lors de l'utilisation non autorisée de la photographie d'une artiste connue, l'atteinte touche directement le droit à l'image sans nécessairement affecter le droit à la vie privée. Le recours au respect de la vie privée peut être nécessaire comme fondement de l'action de celui qui n'est ni artiste, ni vedette et dont on prend la photo sans autorisation. Mais la personnalité publique bénéficie aussi de la protection de son image, soit pour en empêcher la diffusion dans un contexte qui ne lui convient pas ou encore pour exiger une compensation monétaire pour le bénéfice commercial rattaché à sa notoriété et à sa réputation[22].

Il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence au Québec portant directement sur l'enregistrement par des tiers de noms d'individus comme noms de domaine. Cependant, au regard de la législation et de la jurisprudence, nous croyons pouvoir affirmer avec certitude que la protection accordée aux noms permettrait aux indi-

---

20. Voir aussi *Piscines Trévi inc.* c. *Lanthier*, (12 janvier 1994), Longueuil, nº 505-05-000259-900**,** J.E. 94-276 (C.S.).
21. [2000] R.J.Q. 458 (C.S.), en appel.
22. *Ibid*. à la p. 474. Voir aussi *Éthier* c. *Boutique à coiffer Tonic*, [1999] R.R.A. 100 (C.S.).

vidus «expropriés» de leur nom sur Internet de faire valoir leur droit au Québec dans le contexte où ils subiraient un préjudice en raison de cette utilisation ou de la confusion ainsi créée. Nous pensons également que le simple fait de ne plus pouvoir enregistrer son nom comme nom de domaine devrait être considéré comme un préjudice, à moins que la personne qui l'a enregistré ait un droit à faire valoir sur le nom en question. Les cas de cybersquatteurs qui, en toute mauvaise foi, enregistrent des noms de personnes célèbres simplement pour abuser de la notoriété de ces personnes seraient, selon nous, définitivement sanctionnés par les tribunaux.

Évidemment, si l'enregistrement du nom par un tiers visait l'exercice légitime de la liberté d'expression, comme par exemple la création d'un site Internet critiquant une personnalité publique, les tribunaux devraient peser les droits en présence. En effet, il faudrait pondérer la liberté d'expression de la personne ayant enregistré le nom de domaine et la protection devant être accordée au nom de la personnalité publique dépossédée de son nom sur Internet, conformément au test élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Aubry*[23]. Plusieurs éléments devraient alors être pris en considération. Par exemple, les tribunaux pourraient se poser les questions suivantes: est-il vraiment nécessaire de détenir *précisément* le nom de la personnalité comme nom de domaine pour pouvoir créer un site la critiquant? Est-ce que l'utilisation du nom précis d'une personnalité comme nom de domaine ne fait pas simplement naître une confusion quant au lien que peut avoir le site avec la personnalité? Est-ce que le fait que cet enregistrement empêche la personnalité d'utiliser son nom comme propre nom de domaine afin de créer un site Internet ne constitue pas une atteinte suffisante qui devrait entraîner une certaine restriction à la liberté d'expression quant à l'enregistrement de noms de domaine?

Selon nous, la possibilité d'enregistrer quantité de noms de domaine pour créer des sites dédiés à la critique d'une personnalité publique, sans avoir à prendre le nom précis de cette personnalité, jouera certainement en défaveur de ces détenteurs de noms de domaine. En effet, les tribunaux risquent fort de conclure que le fait d'imposer à une personne qui veut concevoir un site dédié à une personnalité connue, de le faire sous un autre nom de domaine que le nom précis de cette personnalité, constitue un aménagement raisonnable qui permet d'équilibrer les droits en présence.

23. *Supra*, note 16.

Enfin, dans l'éventualité où deux personnes auraient exactement le même nom, il serait difficilement justifiable, selon nous, de retirer l'enregistrement de ce nom à l'une des deux personnes. Dans ce cas, la règle du «premier arrivé, premier servi» devrait continuer à prévaloir.

2.1.2 La situation dans le reste du Canada

Dans le dernier quart de siècle, les tribunaux du Canada anglais ont créé un nouveau délit fondé sur l'appropriation illicite de la personnalité (*misappropriation of personality*)[24]. Ce nouveau délit a fait son apparition dans l'affaire *Krouse* c. *Chrysler Canada Ltd*[25]. Dans cette affaire, un joueur de football, Bobby Krouse, se plaignait que Chrysler, dans le cadre d'une campagne publicitaire, avait utilisé sans son consentement une photo prise pendant une partie de football où il pouvait être reconnu. Le tribunal de première instance avait conclu que «the mere identifiable use of Krouse in the [advertisement] in this manner would be sufficient to constitute a tort»[26], entraînant de ce fait la création d'un nouveau délit. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé cette création:

> I, therefore, conclude from the foregoing examination of the authorities in the several fields of tort related to the allegations made herein that the common law does contemplate a concept in the law of torts which may be broadly classified as an appropriation of one's personality[27].

Toutefois, la Cour a rejeté le recours de Krouse au motif qu'on ne pouvait conclure du simple fait que Krouse *était identifiable* sur la photo que celui-ci *endossait* le produit de Chrysler:

> Here the photograph was not used in such a way as to associate the respondent with the commercial enterprise or production of the [advertisement], a fact which is not without legal significance [...]. In essence, [Chrysler]'s main purpose seems to be to utilize the promotion of the game of football generally to attract followers of that sport to the automobile show-rooms of its affiliated dealers in the hope of selling [Chrysler]'s product.

---

24. Voir E. M. Singer, «The Development of the Common Law Tort of Appropriation of Personality in Canada», (1998) 15 *R.C.P.I.* 65. Voir aussi S. H. Abramovitch, «Misappropriation of personality » (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 230.
25. (1973), 40 D.L.R. (3e) 15 (C.A. Ont.) [ci-après «*Krouse*»].
26. (1971), 25 D.L.R. (3e) 49 à la p. 61 (H.C. Ont.).
27. *Supra*, note 25 à la p. 28.

> *The danger of extending the law of torts to cover every such exposure in public not expressly authorized is obvious* [...]. The public in our community would not consider any players so represented on the screen as thereby *endorsing the products* advertised on the same programme, nor would a viewer reasonably associate in any other way the players so depicted and the product mentioned in the programme's commercial messages [Les italiques sont nôtres.][28].

Dans l'affaire *Athans* c. *Canadian Adventure Camps Ltd.*[29], la Cour a appliqué la règle d'appropriation illicite de la personnalité. *Canadian Adventure Camps* avait décidé pour des fins publicitaires de styliser une photographie du skieur nautique canadien George Athans sans son consentement. La Cour est arrivée à la conclusion que cela constituait une appropriation illicite de la personnalité d'Athans et ce, bien que la photographie ne permettait pas de conclure que ce dernier endossait *Canadian Adventure Camps*, puisqu'il était difficilement reconnaissable:

> I say at once that, on the basis of recent authority, it is clear that Mr. Athans has a proprietary right in the exclusive marketing for gain of his personality, image and name, and that the law entitles him to protect that right, if it is invaded. [...]
>
> The commercial use of his representational image by the defendants without his consent constituted an invasion and *pro tanto* an impairment of his exclusive right to market his personality and this, in my opinion, constitutes an aspect of the tort of appropriation of personality. This conduct gives rise to an action sounding in tort that is separate and distinct from any action based on infringement of trademark or copyright, should that exist. [...]
>
> In the circumstances, the reproduction for commercial advantage of the photograph in the form which it took, was an invasion of Mr. Athans' exclusive right to market his personality [note omise][30].

---

28. *Ibid.* aux p. 29-30. Voir aussi *Racine* c. *C.J.R.C. Radio Capitale Ltée* (1977), 17 O.R. (2e) 370 (Co.Ct. Ont.).
29. (1977), 80 D.L.R. (3e) 583 (H.C. Ont.).
30. *Ibid.* aux p. 592 et 595. Voir aussi *Baron Philippe de Rothschild S.A.* c. *La Casa de Habana Inc.* (1987), 19 C.P.R. (3e) 114 (H.C. Ont.) [ci-après «*Philippe de Rothschild*»] et *Joseph* c. *Daniels* (1986), 11 C.P.R. (3e) 544 (C.S. C.-B).

Cette conclusion élargissait l'application de la règle aux cas de simple utilisation du nom ou de l'image (*mere identifiable use*) contrairement à la position de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire *Krouse*[31] qui exigeait l'endossement du produit ou du service pour conclure à un délit.

Récemment, la Cour de division générale de l'Ontario s'est prononcée sur les limites d'application de la règle d'appropriation illicite de personnalité dans l'affaire *Gould Estate* c. *Stoddart Publishing Co.*[32]. Glenn Gould avait accordé en 1956 plusieurs entrevues au journaliste et photographe Jock Carroll au cours desquelles plusieurs photos avaient été prises. À l'époque, ces rencontres avaient mené à la publication d'un article dans le *Weekend Magazine*. Plusieurs années plus tard, après le décès de Glenn Gould, Jock Carroll a écrit un livre intitulé *Glenn Gould: Some Portraits of the Artist as a Young Man* dans lequel se retrouvaient des photos prises lors des rencontres ayant eu lieu en 1956 ainsi que des commentaires sur ces rencontres.

La succession de Glenn Gould a entrepris des procédures notamment sur la base d'une appropriation illicite de la personnalité en raison de l'utilisation des photos. La Cour, à l'instar de la Cour d'appel dans l'affaire *Krouse*[33], a conclu qu'il est essentiel qu'il y ait un endossement du produit pour conclure à l'appropriation illicite de la personnalité[34]. Ainsi, la simple utilisation du nom ou de l'image n'était pas suffisante. Toutefois, est-ce que l'utilisation de l'image et du nom pouvait constituer un endossement *implicite* du produit? La Cour a rejeté cet argument sur la base de l'intérêt qu'a le public à connaître la vie de Glenn Gould à travers une œuvre comme le livre en cause. La Cour a donc fait la distinction entre, d'une part, l'utilisation de la personnalité simplement dans le but de vendre des produits ou services et, d'autre part, l'utilisation de la personnalité aux fins d'information légitime du public. Ce faisant, la Cour a procédé, selon nous, à une forme de pondération entre la liberté d'expression du journaliste, d'une part, et les droits de la personna-

31. *Supra*, note 25.
32. (1996), 74 C.P.R. (3e) 206 (Div. gén. Ont.) (*sub nom. Posen* c. *Stoddart Publishing Co.*) (1998), 161 D.L.R. (4e) 321 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1991] 1 R.C.S. xii. [ci-après «*Gould*»].
33. *Supra*, note 25.
34. Voir aussi *Dubrulle* c. *Dubrulle French Culinary School Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4e) 180 (C.S. C.-B.).

lité, d'autre part[35]. Force est de reconnaître que cette approche est très similaire à celle retenue au Québec.

La Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire *Gould* a plutôt conclu que la règle d'appropriation illicite de personnalité ne trouvait pas application pour les motifs suivants:

> The owner of the negatives is the author and owner of the copyright in the photographs and the author of the written material in the book is the owner of the copyright in that written material. The subject of the photographs and the written materials has no proprietary interest whatsoever unless he or she had obtained an interest by express contract or implied agreement with the author. Looked at in this light, the concept of appropriation of personality has no application. Once Gould consented, without restriction, to be the subject-matter of a journalistic piece, he cannot assert any proprietary interest in the final product nor can he complain about any further reproduction of the photographs nor limit the author of the journalistic piece from writing further about him[36].

À notre connaissance, il n'existe pas non plus au Canada anglais de décision portant sur l'utilisation par des tiers de noms de personnalités comme noms de domaine. Toutefois, on peut certainement penser que la règle de l'appropriation illicite de la personnalité serait soulevée dans un tel cas. Il serait intéressant de voir l'impact qu'aurait la division de la jurisprudence actuelle entre la simple utilisation du nom ou de l'image et la nécessité d'avoir un endossement de produits ou services, implicite ou explicite dans le contexte des cybersquatteurs. Si la deuxième exigence était retenue, cela risquerait sérieusement de limiter les cas où les cybersquatteurs se verraient sanctionnés. En effet, dans plusieurs cas, le cybersquatteur enregistre le nom, mais n'ouvre aucun site Internet. Dans ce contexte, comment conclure que le nom de la personnalité enregistré comme nom de domaine par un tiers constitue un endossement de produits ou services? Cela risque de rendre inefficace l'application de cette règle aux cybersquatteurs. De plus, même si un site Internet est ouvert sous le nom de domaine, encore faut-il que l'on puisse qua-

35. Voir aussi *Shaw* c. *Berman* (1997), 72 C.P.R. (3e) 9 (Div. gén. Ont.) et *Horton* c. *Tim Donut Ltd.* (1997), 75 C.P.R. (3e) 451 (Div. gén. Ont.), conf. par (1997), 75 C.P.R. (3e) 467 (C.A. Ont.).
36. Arrêt de la Cour d'appel, *supra*, note 32 à la p. 330.

lifier ce site de produit ou de service. Il est vrai que plusieurs sites Internet offrent des produits ou des services et peuvent certainement être qualifiés de services. Dans ce contexte, nous pensons que l'utilisation du nom d'une personnalité connue comme nom de domaine afin d'attirer des internautes pourrait se voir qualifiée d'endossement du service à tout le moins implicite.

Dans les cas d'enregistrement de nom de la personnalité à titre de nom de domaine pour des fins de critique, il est difficile de prévoir quelle serait la réaction des tribunaux au regard de la décision *Gould*[37]. Est-ce que, dans ce contexte, les tribunaux arriveraient à la conclusion qu'il y a endossement d'un produit ou d'un service, même implicite? Peut-on vraiment conclure qu'un site qui critique une personnalité est un produit ou un service? En outre, est-ce que les fins légitimes d'information du public suffiraient à justifier l'enregistrement du nom comme nom de domaine? Est-ce que le fonctionnement d'Internet et du système des noms de domaine aurait un impact sur la conclusion à tirer? Il serait intéressant de voir quelles réponses les tribunaux donneraient à ces questions. Compte tenu de la jurisprudence portant sur l'appropriation illicite de la personnalité, nous pensons qu'il est loin d'être évident que les personnes dont les noms sont enregistrés auraient gain de cause sur cette base.

Enfin, soulignons que les provinces de la Colombie-Britannique[38], de la Saskatchewan[39], du Manitoba[40] et de Terre-Neuve[41] ont adopté des lois qui protègent la vie privée, lesquelles mettent en place un délit de violation de la vie privée lorsqu'un tiers utilise le nom d'une personne sans son consentement pour des fins publicitaires, de promotion ou, dans certains cas, de gain. Ces lois pourraient combler certaines lacunes de l'application du délit d'appropriation illicite de la personnalité[42]. Toutefois, à notre connaissance, aucune décision pertinente concernant la protection du nom n'a été rendue en vertu de ces législations.

37. *Supra*, note 32.
38. *Privacy Act*, L.R.C.-B. 1996, c. 373, art. 1 et 3.
39. *Privacy Act*, L.R.S. 1978, c. P-24, art. 2 et 3, mod. par L.S. 1979, c. 69, art. 19.
40. *Privacy Act*, L.R.M. 1987, c. P-125, art. 2 et 3.
41. *Privacy Act*, L.R.T.-N. 1990, c. P-22, art. 3 et 4.
42. Voir à ce sujet l'analyse détaillée de D. Vaver, «What's mine is not yours: Commercial appropriation of personality under the privacy acts of British Columbia, Manitoba and Saskatchewan», (1981) 15 *U.B.C.L.R.* 241.

2.2 Le nom protégé en tant qu'objet de commerce

2.2.1 La Loi sur les marques de commerce

Au Canada, la *Loi sur les marques de commerce*[43] met en place un régime législatif de protection des marques de commerce de marchandises ou de services. En vertu de ce régime, il est possible d'enregistrer une marque de commerce de marchandises ou de services de façon à assurer au propriétaire de cette marque le droit exclusif d'emploi de celle-ci dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services[44], à moins que l'invalidité de la marque ne soit démontrée.

Comme nous l'avons mentionné, il arrive que le nom d'une personne soit associé à un commerce, un service ou un bien. Pour constituer une marque de commerce, le nom doit être employé «par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres»[45]. La *Loi sur les marques de commerce* spécifie les cas où une marque de commerce est employée:

> **4.** (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
>
> (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services [...].

43. L.R.C. 1985, c. T-13 [ci-après la «*L.m.c.*»].
44. Art. 19 *L.m.c.*
45. Art. 2 *L.m.c.* («marque de commerce»). Pour les fins du présent article, nous ne nous attardons pas aux marques de commerce projetées dont le régime est similaire, sauf en ce qui a trait au moment de l'enregistrement (art. 40 *L.m.c.*). Voir aussi D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*, Concord (Ont.), Irwin Law, 1997 à la p. 186.

Enfin, en plus d'être employée, la marque doit être distinctive afin de pouvoir être protégée. C'est souvent sur cet aspect que la difficulté se pose en premier en matière de noms de personnes. En effet, il est difficile d'enregistrer un nom de personne comme marque de commerce en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque l'on considère que celui-ci n'a pas le caractère distinctif requis.

À ce sujet, la *Loi sur les marques de commerce* édicte à l'alinéa 12(1)*a*):

> **12.** (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable *sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants*:
>
> *a*) elle est constituée d'un mot n'étant *principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant* ou qui est décédé dans les trente années précédentes [Les italiques sont nôtres.] [...].

Pour déterminer si un mot que l'on cherche à enregistrer est «principalement» un nom de personne, c'est la réaction de la population canadienne devant ce nom qui sert de critère. À ce sujet, l'auteur David Vaver mentionne:

> So whether the name is initially registrable will depend upon how a Canadian of ordinary intelligence and ordinary education in English or French would respond to it. Would he think that the «primary (chief) (principal) (first in importance) meaning of the word» was «merely (only) (nothing more than)» a name or surname?[46]

Le 16 août 2000, le Bureau des marques de commerce a rendu public un énoncé de pratique indiquant qu'une objection formulée en vertu de l'alinéa 12(1)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce* «sera prise en considération seulement si au moins 25 occurrences du nom ou du nom de famille peuvent être trouvées dans des annuaires téléphoniques canadiens»[47].

Cependant, «[l]orsqu'une recherche révèle que la marque est constituée du nom ou du nom de famille d'un particulier célèbre, une

46. *Supra*, note 42 à la p. 336. Voir *Standard Oil Co.* c. *Registraire des marques de commerce* (1968), 55 C.p.R. 49 (C. de l'É.) et *Registraire des marques de commerce* c. *Coles Book Stores Ltd.* (1972), [1974] R.C.S. 438.
47. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Journal des marques de commerce*, v. 47, nº 2390, Ottawa, Industrie Canada aux p. 168-69 (16 août 2000).

objection pourrait être soulevée même s'il y a moins de 25 occurrences dans les annuaires canadiens»[48]. Ainsi, c'est seulement dans ces deux cas que le critère de la réaction du public canadien sera appliqué.

Il faut toutefois reconnaître que les cas de noms de personnes enregistrés comme noms de domaine surviennent généralement dans le contexte de noms de personnes célèbres. Ainsi, il est peu probable que ces noms puissent être considérés comme des mots qui ne sont pas principalement le nom d'un particulier vivant ou décédé dans les trente dernières années. Par ailleurs, même dans les cas de noms de personnes qui ne sont pas célèbres ou qui sont décédées depuis au moins trente ans et dont le nom pourrait se qualifier au sens de l'alinéa 12(1)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*, encore faudrait-il que leur nom puisse se qualifier de marque, c'est-à-dire qu'il soit employé en rapport avec des marchandises ou des services. Souvent, c'est lorsqu'un nom est employé en rapport avec des marchandises ou des services, qu'il devient célèbre. Le problème reste donc entier.

Le législateur a cependant prévu une solution. Ainsi, il a reconnu que, dans certains cas, le nom d'une personne devenait à ce point lié à une marchandise ou à un service qu'il pouvait acquérir un caractère distinctif (*secondary meaning*) et être enregistré comme marque de commerce. En effet, le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* édicte:

> (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)*a*) [...] peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon *à être devenue distinctive* à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant [Les italiques sont nôtres.].

Or, la *Loi sur les marques de commerce* définit le mot «distinctive» à l'article 2 en ces termes:

> **2.** [...] «distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

48. *Ibid.*

La preuve du caractère distinctif du nom devra donc être présentée pour que celui-ci puisse être enregistré. Dans son ouvrage intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, l'auteur Harold G. Fox émet les commentaires suivants quant à la démonstration qui doit être faite du caractère distinctif du nom personnel:

> Names of Individuals: As has already been reviewed, the name of an individual is not *prima facie* registrable. Without proof of user sufficiently long and widespread that its primary meaning has been lost and it has acquired a secondary and distinctive meaning denoting and distinguishing the goods of a particular bearer of that name, it can neither be registered as a trade mark, nor its use restrained on the part of another person of the same name [...]. In the case of names or surnames of individuals, it is only in exceptional circumstances that registration of such names should be permitted. An application for registration of a surname ought to be closely scrutinized and acceptance only obtained where its distinctive character is clearly proved. Much depends upon the nature of the name itself and the extent of its use [notes omises][49].

Dans l'affaire *John Labatt Limitée* c. *Les Brasseries Molson, Société en nom collectif*[50], la Cour d'appel fédérale a rappelé le fardeau de preuve applicable en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans cette affaire, la Cour d'appel devait décider si le mot descriptif «Export» pouvait être enregistré[51] comme marque de commerce au motif que ce mot avait acquis un caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. En ce qui a trait au fardeau de preuve relatif au caractère distinctif, la majorité de la Cour, sous la plume du juge Rothstein, a reconnu que la «jurisprudence relative aux demandes fondées sur le paragraphe 12(2) parle souvent de "charge lourde"»[52]. Puis, l'honorable juge Rothstein a souligné:

> Bien qu'aucune décision ne suggère le contraire, je pense qu'il est salutaire de confirmer que la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2) est la preuve prépondérante, comme dans les

49. H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd., Toronto, Carswell, 1972 aux p. 127-28.
50. [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2000] 2 R.C.S. xi.
51. L'alinéa 12(1)*b*) *L.m.c.* interdit l'enregistrement d'un mot clairement descriptif.
52. *Supra*, note 50 à la p. 168.

> autres instances civiles. Le terme «charge lourde» paraît tenir au caractère exceptionnel du paragraphe 12(2). Le paragraphe 12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité d'une marque de commerce suivant les alinéas 12(1)*a*) ou *b*) [...]. Le paragraphe 12(2) étant une exception à la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, le requérant doit soumettre une preuve qui n'est pas requise lorsqu'une marque de commerce n'est pas un terme clairement descriptif. En l'espèce, il faut prouver que l'emploi prolongé a fait qu'un mot descriptif en liaison avec la bière est devenu distinctif du produit brassé de Molson. Si une telle preuve est soumise, elle doit être évaluée suivant la prépondérance des probabilités. Il n'y a pas d'autre fardeau que celui de satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2)[53].

Quoi qu'il en soit, il est peu fréquent qu'une personne réussisse à enregistrer un nom d'individu à titre de marque de commerce[54] de façon à pouvoir faire valoir la protection rattachée à un tel enregistrement. Et même si une personne réussit à enregistrer son nom comme marque de commerce au Canada, cette réussite ne lui sera pas nécessairement d'une grande utilité si elle devait se plaindre que son nom a été enregistré comme nom de domaine par un tiers. En effet, les recours traditionnels accordés au détenteur de marque de commerce – soit l'action en contrefaçon[55], en concurrence déloyale[56] et en dépréciation d'achalandage[57] – se sont avérés mal adaptés lorsque appliqués aux noms de domaine[58]. Par exemple, le recours en contrefaçon exige que la marque soit employée, au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, par un tiers, en rapport avec des marchandises ou des services. On doit admettre qu'il peut être difficile de démontrer qu'un nom de personne enregistré comme nom de domaine est ainsi employé en rapport avec des marchandises ou services[59]. Le recours en concurrence déloyale exige, quant à lui, qu'il y

53. *Ibid.* à la p. 169.
54. Voir notamment *General Motors du Canada* c. *Décarie Motors Inc./Moteurs Décarie inc.*, [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.); *Valint N.V.* c. *Mario Valentino S.p.A.* (1999), 4 C.P.R. (4e) 1 (C.F. (1re inst.)). D. Vaver, *supra*, note 42 à la p. 334 et s.
55. Art. 6, 19 et 20 *L.m.c.*
56. Art. 7 *L.m.c.*
57. Art. 22 *L.m.c.*
58. Voir P.-E. Moyse, «Les noms de domaine: un pavé dans la marque», (1997) 9 *C.P.I.* 425; M.-H. Deschamps-Marquis, «Les noms de domaine: au delà du mystère», (1999) 11 *C.P.I.* 591; C. Morgan, «Noms de domaine et marques de commerce utilisés sur Internet: Un survol des enjeux actuels d'une perspective canadienne», à paraître (2002) 14-3 *C.P.I.*
59. Voir par ex. *Sprint Communications Company L.P.* c. *Merlin International Communications Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4e) 307 (C.F. (1re inst.)).

ait confusion dans l'esprit du public entre la marque de commerce protégée et le nom de domaine. La possibilité de faire cette preuve dépendra de la notoriété du nom de la personne en cause et de la nature du site ayant enregistré ce nom comme nom de domaine. Ainsi, dans les cas où un cybersquatteur tente d'accroître l'achalandage sur son site grâce au nom de personne célèbre utilisé comme nom de domaine, il serait possible de faire une telle preuve. Cependant, dans plusieurs autres cas, cela pourrait s'avérer très difficile, notamment les cas d'enregistrement de noms de personnes sans ouverture de site.

Soulignons qu'il n'est pas nécessaire au Canada qu'une marque de commerce soit enregistrée pour être protégée. Le simple fait qu'elle soit utilisée en rapport avec des produits ou des services de façon distinctive pourra lui accorder une certaine protection sur tout le territoire où elle est utilisée, principalement sur la base du recours en *passing-off*. Ainsi, le nom d'une personne pourrait fait l'objet d'une certaine protection même s'il n'était pas enregistré, pourvu que l'on puisse le qualifier de marque de commerce, c'est-à-dire qu'il soit utilisé[60] *de façon distinctive* en rapport avec des marchandises ou des services. Il est donc pratiquement aussi difficile de faire reconnaître une pareille protection à un nom de personne que de le faire enregistrer comme marque de commerce. Toutefois, comme l'analyse serait vraisemblablement effectuée dans le contexte factuel d'une violation alléguée, les tribunaux pourraient être tentés d'accorder le statut de marque de commerce à un nom de personne célèbre enregistré comme nom de domaine par un tiers. Il sera tout aussi difficile d'obtenir gain de cause dans le cadre d'un recours en *passing-off* puisque ce recours est de même nature que celui en concurrence déloyale ouvert aux marques enregistrées. Nous traiterons plus longuement du recours en *passing-off* en matière de marques non enregistrées dans la prochaine section.

En ce qui a trait à l'individu qui enregistre un nom de personne comme nom de domaine, on peut se demander si celui-ci pourrait faire valoir une marque de commerce sur ce nom de domaine et, par le fait même, sur le nom de la personne. Il est possible qu'un nom de domaine soit qualifié de marque de commerce et soit même enregis-

60. Il n'est pas nécessaire que la marque de commerce de *common law* soit employée au sens de la *Loi sur les marques de commerce* pour être protégée. Voir R. S. Jolliffe, «The Common Law Doctrine of Passing Off» dans G.F. Henderson, dir., *Trade-Marks Law of Canada*, Scarborough (Ont.), Carswell, 1993, 197 à la p. 208.

tré comme tel, pourvu qu'il remplisse les conditions requises, c'est-à-dire être distinctif et être employé en rapport avec des marchandises ou des services[61]. La *Loi sur les marques de commerce* interdit toutefois l'utilisation comme marque de commerce de toute matière, incluant le nom, pouvant laisser croire qu'une personne est reliée à un bien ou un service, à moins d'obtenir le consentement de cette dernière:

> **9.** (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: [...]
>
> > *k*) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant [...].
>
> (2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque:
>
> > *a*) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger [...].

C'est en se fondant sur cette disposition que l'animateur Johnny Carson a empêché l'enregistrement de la marque «Here's Johnny» pour des toilettes portables[62]. Toutefois, l'interdiction porte seulement sur les utilisations ayant principalement un but commercial. Dans l'affaire *Association olympique canadienne* c. *Konica Canada inc.*[63], l'honorable juge Denault de la Cour fédérale affirmait:

> Les mots «comme marque de commerce ou autrement» renforcent simplement le qualificatif principal de ces articles, c'est-à-dire les mots «à l'égard d'une entreprise». Ainsi donc, les mots «ou autrement» signifient en fait «ou à l'égard d'une entreprise de toute autre manière». Les articles n'interdisent pas les utilisations qui n'ont aucun but commercial. En fait, j'estime qu'ils

61. C. Morgan, *supra*, note 58.
62. *Carson* c. *Reynolds* (1980), 49 C.P.R. (2e) 57. Voir aussi *Philippe de Rothschild*, *supra*, note 30.
63. [1990] 2 C.F. 703 (C.F. (1re inst.)) inf. par [1992] 1 C.F. 797 (C.A.F.).

> n'interdisent même pas l'emploi d'une marque à moins que celle-ci ne soit principalement utilisée dans un but commercial [Les soulignements sont dans l'original.][64].

Ainsi, pour qu'une personne puisse invoquer l'alinéa 9(1)*k*) afin de se plaindre de l'enregistrement de son nom comme nom de domaine, il faudrait que le nom de domaine soit utilisé principalement dans un but commercial. Tel que déjà mentionné, ce n'est malheureusement pas toujours le cas en matière de cybersquattage.

Par ailleurs, il est nécessaire que le nom d'une personne ait acquis une certaine notoriété afin que celle-ci puisse se prévaloir de l'alinéa 9(1)*k*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans son article intitulé «La protection du nom de scène », l'auteur Stefan Martin souligne:

> Ce fardeau de preuve s'avère très exigeant. Si Johnny Carson a réussi à s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce «Here's Johnny», on notera que l'actrice Farrah Fawcett, le couturier français Jean Cacharel, ainsi que le peintre québécois Niska ont dû constater à leurs dépens que la «connaissance judiciaire» ne s'étendait pas au monde des arts et du spectacle.
>
> Toutefois, l'absence ou le caractère limité de la notoriété n'est pas fatal à la mise en œuvre de la disposition précitée. En effet, l'action pourrait néanmoins aboutir si la preuve démontre un risque de confusion entre les activités de l'artiste et les marchandises ou services distribués et vendus au Canada par l'utilisateur de la marque litigieuse [notes omises][65].

Enfin, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que, malgré l'enregistrement d'une marque, une personne peut toujours exercer ses activités commerciales de bonne foi sous son nom personnel:

---

64. *Ibid.* à la p. 710. Quoique la Cour d'appel ait renversé la décision rendue par le tribunal de première instance, elle a néanmoins confirmé ce point:
> À mon avis, la lecture du libellé clair des articles 9 et 11, dans leur contexte, limite la portée des termes «ou autrement» à l'emploi d'une marque officielle ou d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, relativement à une entreprise. Il ressort de cette lecture que la prohibition est, de façon fonctionnelle, reliée au cadre réglementaire de la Loi dans son ensemble. Son intention est manifestement de parfaire et de compléter ce cadre, et elle n'est pas inconstitutionnelle» [note omise] (arrêt de la Cour d'appel, *ibid.* à la p. 811, juge Hugessen).

65. *Supra*, note 7 à la p. 217. Voir aussi D. Vaver, *supra*, note 42 à la p. 335.

> **20.** (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:
>
> *a*) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial [...][66].

Ainsi, si une personne utilise de bonne foi son propre nom comme nom commercial et l'enregistre comme nom de domaine, il sera très difficile au détenteur d'une marque portant sur le même nom de venir s'en plaindre.

2.2.2 Le passing-off

Bien que le nom d'une personne ne soit pas enregistré ou ne puisse être enregistré en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, cela n'empêche pas cette personne de tenter de faire valoir des droits sur son nom lorsque celui-ci est associé à un commerce, un produit ou un service, en vertu du délit de *common law* de *passing-off*. L'auteur David Vaver, dans son livre intitulé *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, souligne à ce sujet:

> Unregistrable identifiers (e.g., scents) or even invalidly registered marks may still be protected at common law against passing-off. [...]

---

66. L'article 2 *L.m.c.* définit le nom commercial comme étant le «[n]om sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier». Mentionnons que déjà dans l'affaire *The Hurlbut Company* c. *The Hurbult Shoe Company*, [1925] R.C.S. 141, la majorité de la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Duff, soulignait ce qui suit à propos du cas où deux personnes utiliseraient le même nom:
The law is quite clear that no man can acquire a monopoly of his own surname in such a way as to prevent another person of the same name honestly using that name in connection with his goods or his business, but that is subject to the important qualification that no man is entitled by the use of his own name or in any other way to pass off his goods as the goods of another, and if he is using his own name with that purpose, or even, without the conscious intention of doing so, with the effect of doing so, and if, when he becomes aware of the fact that such is the effect of his conduct, he persists in that conduct without taking reasonable care to qualify the representation implied in his conduct in such a way as to avoid deceiving persons who otherwise would be deceived by it, he cannot be said to be using his own name in good faith for his own legitimate business purposes (aux p. 142-43).

> Passing-off aims primarily to prevent the disruption of economic relations by misrepresentation. So proof is required of
>
> - a reputation or goodwill acquired by the plaintiff in its business, name, mark, or other trading symbol;
> - a misrepresentation by the defendant causing deception or confusion between the two enterprises;
> - actual or likely damage to the plaintiff; and
> - no reason of public policy to withhold a remedy[67].

Ainsi, l'action en *passing-off* empêche une personne de faire des représentations trompeuses qui laisseraient croire frauduleusement que son entreprise, ses biens ou ses services sont associés à ceux d'un autre et ce, de façon à porter atteinte au droit de propriété de ce dernier sur son achalandage, incluant non seulement sa clientèle, mais aussi la renommée du commerce et le pouvoir d'attraction de celui-ci. Le plaignant devra démontrer que l'objet du commerce qu'il tente de faire protéger d'une confusion frauduleuse – que ce soit le nom du commerce, un bien ou un service – a acquis un sens distinctif (*secondary meaning*) qui le relie à son commerce dans l'esprit du public[68].

L'auteur R. Scott Jolliffe souligne d'ailleurs à ce sujet:

> Inherently non-distinctive marks are typically descriptive of the business or the quality or nature of its wares or services or their geographic origin. [...] Names and symbols of this type are usually considered to be weak trade-marks and, without proof of long and extensive use leading to the development of a secondary meaning (*i.e.*, as a trade-mark as opposed to a mere description), may not be protectable. [...]
>
> In these situations, the descriptive word or product appearance can only acquire a protectable secondary meaning or distinctiveness when it can be shown that consumers accept and recognize the word or appearance as denoting the products of a single seller or source. Secondary meaning is a matter of fact to be determined from relevant evidence [notes omises][69].

---

67. Vaver, *supra*, note 45 aux p. 178-79. Voir notamment *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
68. Fox, *supra*, note 49 aux p. 529-32, 575-76 et 614-36.
69. R. S. Jolliffe, *supra*, note 60 à la p. 207.

Ainsi, puisque, tel qu'exposé ci-dessus dans la section portant sur les marques de commerce, il est difficile de faire reconnaître au nom d'une personne un caractère distinctif en rapport avec un commerce, il sera tout aussi difficile pour une personne de prétendre à un recours en *passing-off* pour l'enregistrement de son nom comme nom de domaine.

Dans l'éventualité où un nom de personne aura acquis un caractère distinctif lié à un commerce, il faudra démontrer que l'utilisation qu'en fait le tiers est susceptible de prêter à confusion. La confusion existera si les produits ou les services ont une certaine similitude quant à leur nature. Cependant, en matière de noms de personne, il est beaucoup plus fréquent que le nom d'une personne célèbre soit utilisé par un tiers pour commercialiser des produits ou services qui sont exclus du champ d'activités dans lequel la personne est devenue célèbre. Selon l'auteur R. Scott Jolliffe, il n'est pas nécessaire que les biens ou les services soient du même champ d'activités pour qu'un recours en *passing-off* soit possible:

> The House of Lords decision in *A.G. Spalding & Brothers* v. *A.W. Gamage Ltd.* [(1915), 32 R.P.C. 273 (H.L.)] allowed for the expansion of the doctrine of passing off beyond its classical boundaries, making actionable situations where the defendant's conduct falsely suggests an association with the plaintiff's business, even though the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business. [...]
>
> The tort in its modern application protects against injury to business reputation or goodwill through the use of any form of misrepresentation whether or not the defendant is in direct competition with the plaintiff. [...]
>
> The fields of activity of the plaintiff and defendant are still a relevant consideration when determining a likelihood of confusion. The rationale is that the opportunity for confusion increases when the products are similar in nature [notes omises][70].

Cependant, en matière de noms de personne, dans les affaires à l'origine du développement de la règle d'appropriation illicite de personnalité, les tribunaux ontariens ont refusé d'accueillir certains recours en *passing-off* en invoquant l'absence de champs d'activités

70. *Ibid*. aux p. 220-21.

communs[71]. L'auteur Robert G. Howell a beaucoup écrit sur cette question, notamment quant à la distinction existant entre la règle d'appropriation illicite de personnalité et le recours en *passing-off*[72]:

> [L]es causes historiquement exigeaient que la célébrité soit perçue par le public comme «endossant», «autorisant ou approuvant» les produits ou l'entreprise ou exerçant un «contrôle sur la qualité» de ceux-ci. Dans la plupart des cas d'usurpation de célébrité, une tromperie de cette ampleur ne pouvait être établie et l'action en *passing off* n'était pas possible. Ainsi, en Ontario, l'exigence la plus sévère d'association – le besoin pour les parties d'opérer dans un soi-disant «champ commun d'activités» – a traditionnellement été maintenue par les tribunaux, fournissant, nous semble-t-il, les motifs nécessaires pour la création de ce nouveau *tort*, plus souple, d'appropriation de personnalité. Bien que maintenant discréditée au Royaume-Uni et en Australie, la soi-disant règle du «champ commun d'activités» jouit encore d'un statut équivoque au Canada [notes omises][73].

Cette situation n'aura certainement pas pour effet de faciliter un recours en *passing-off* qu'une personne voudrait faire valoir en raison de l'enregistrement de son nom personnel comme nom de domaine[74].

Soulignons au passage qu'au Québec un recours similaire en concurrence déloyale peut être intenté en vertu de l'article 1457

---

71. *Krouse* c. *Chrysler Canada Ltd.* (1971), 25 D.L.R. (3e) 49 (H.C.Ont.) inf. par la Cour d'appel de l'Ontario pour d'autres motifs ((1973), 40 D.L.R. (3e) 15); *Athans* c. *Canadian Adventure Camps Ltd.*, (1977), 80 D.L.R. (3e) 583 (H.C. Ont.).
72. R. G. Howell, «Récents développements dans la commercialisation des personnages et les droits de la personnalité dans les juridictions de common law: Crocodile Dundee; Ninja Turtles et Ewoks», (1994) 7 *C.P.I.* 231 [ci-après «Récents développements»]; R. G. Howell, «The Common Law Appropriation of Personality Tort», (1986) 2 *I.P.J.* 149; R.G. Howell, «Character Merchandising: The Marketing Potential Attaching to a Name, Image, Persona or Copyright Work», (1991) 6 *I.P.J.* 197. Voir aussi F. Grenier, «Notions de concurrence déloyale et association de bien et de services aux personnes réelles ou fictives» dans Service de la formation permanente Barreau du Québec, dir., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995)*, Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 1995, 205.
73. R. G. Howell, «Récents développements» *ibid*. aux p. 236-37.
74. Sur le recours en *passing-off* et les noms de domaine, voir N. J. Vermette, «Domain Names in the Realm of Trademark law», (2000) 60 *R. du B.* 149.

C.c.Q.[75]. Ainsi, dans l'affaire *Kisber & Co. ltd.* c. *Ray Kisber & Associates Inc.*[76], la majorité de la Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Rousseau-Houle, a restreint l'utilisation que l'entreprise de monsieur Ray *Kisber*, *Kisber & Associates*, pouvait faire du nom «Kisber» dans le domaine de la liquidation et de la vente aux enchères. La majorité de la Cour s'est fondée sur le fait que l'utilisation du nom «Kisber» par *Ray Kisber & Associates* dans des réclames publicitaires avait eu pour effet de tromper le public en créant la confusion avec les activités commerciales de l'entreprise du frère de Ray, monsieur Stephen Kisber, *Kisber & Co.*, une compagnie qui oeuvrait déjà dans le même domaine.

2.3 Conclusion

Certains pourraient considérer que le Canada dispose des moyens nécessaires pour lutter contre le cybersquattage en matière de noms de personnes enregistrés comme noms de domaine, d'autres non. Toutefois, l'absence de jurisprudence sur cette question, malgré l'existence de nombreux cas, met en relief un problème fondamental: les individus hésitent à prendre action devant les tribunaux bien que leur nom soit squatté sur Internet. On peut les comprendre: le caractère mondial d'Internet a fait en sorte que les nombreuses questions concernant la juridiction des tribunaux et les limites d'application des jugements se sont posées à tout recours concernant Internet. En outre, les différences notables quant au droit applicable d'un pays à l'autre n'ont pas eu pour effet de faciliter la tâche des justiciables[77]. Enfin, il faut admettre que les délais et les coûts inhérents aux procédures judiciaires en ont probablement découragé plus d'un à entre-

75. Voir M. Goudreau, «Concurrence déloyale en droit privé – commentaires d'arrêts», (1984) 15 *R.G.D.* 133; L. Carbonneau, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle» dans Service de la formation permanente Barreau du Québec, dir., *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995)*, Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 1995, 239. Comme le mentionne ce dernier auteur: «la notion civiliste de concurrence déloyale, comme composante d'un régime global de responsabilité civile, est beaucoup plus large que le concept de *passing-off* développé par la *common law*, lequel s'attaque à une série de situations relativement bien définies» (à p. 273). Ainsi, le concept civiliste de concurrence déloyale porte sur les actes de confusion, de dénigrement, de désorganisation et les actes parasitaires.

76. [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.).

77. Quant au droit applicable à la protection des noms dans les différents pays, voir J.C.S. Pinckaers, *From Privacy Toward a New Intellectual Property Right* in Persona*: The Right of Publicity (United States) and Portrait Law (Netherlands) Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles,* Boston, Kluwer Law International, 1996; OMPI, *Rapport intérimaire, supra*, note 8 au par. 148.

prendre un recours afin de faire valoir ses droits sur un nom de domaine.

Le développement rapide d'Internet a néanmoins fait en sorte que les problèmes reliés aux noms de domaine sont devenus de plus en plus fréquents et graves au fil des ans. De nombreuses discussions ont donc eu lieu à travers le monde concernant l'organisation et la gestion du système de noms de domaine afin de résoudre ces problèmes. Il fallait trouver une solution rapide et efficace qui soit d'application générale. Il semble que celle-ci soit passée par l'imposition de règles consensuelles aux personnes qui enregistrent des noms de domaine et ce, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

3. Les règles consensuelles applicables aux noms de domaine

3.1 L'ICANN et sa politique de règlement uniforme des litiges pour les noms de domaine «.com», «.net» et «.org»

3.1.1 Les recommandations

Le 5 juin 1998, la *National Telecommunications and Information Administration* [ci-après la «NTIA»] qui relève du département américain du Commerce a publié une politique intitulée «Management of Internet Names and Addresses» [ci-après le «*Livre blanc*»][78] dans lequel il était recommandé que soit créée une nouvelle société privée à but non lucratif chargée de gérer le système de noms de domaine pour l'ensemble du réseau Internet. Suite à cette recommandation, l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* [ci-après l'«ICANN»] a été créée en octobre 1998 afin de s'occuper de la gestion du système de noms de domaine[79].

En outre, dans son *Livre blanc*, le gouvernement américain affirmait qu'il demanderait à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [ci-après l'«OMPI»] d'engager «un processus équilibré et transparent, auquel participeront les propriétaires de marques et les membres de la communauté de l'Internet qui ne sont

78. États-Unis, National Telecommunications and Information Administration, *Statement of Policy: Management of Internet Names and Addresses,* Department of Commerce, 5 juin 1998, en ligne: <http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgi-bin/waisgate.cgi?WAISdocID=22185825995+2+0+0&WAISaction=retrieve>.
79. Au sujet du rôle d'ICANN, voir en ligne: <http://www.icann.org>.

pas propriétaires de marques, afin [...] de faire des recommandations pour une méthode uniforme de résolution des litiges entre marques et noms de domaine impliquant la «cyberpiraterie» (par opposition aux litiges résultant d'un conflit de droits entre propriétaires légitimes de marques) [...]»[80].

Après avoir reçu l'approbation de ses États membres, l'OMPI a commencé le processus de consultation demandé par le gouvernement américain et a publié son rapport final intitulé *La gestion des noms et adresses de l'Internet: Questions de propriété intellectuelle* le 30 avril 1999 [ci-après «*Rapport final 1999*»][81]. La principale recommandation de ce rapport était l'établissement d'une procédure administrative uniforme et obligatoire de règlement des litiges concernant les noms de domaine de premier niveau générique pouvant être enregistrés sans restriction[82], soit les «.com», «.net» et «.org». Cette procédure administrative devait être rapide, efficace et peu coûteuse ainsi que se dérouler principalement en ligne. De plus, son application devait être limitée aux cas d'enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi et en violation *des droits de tiers dans une marque de produits ou de services.* L'OMPI soulignait dans son rapport:

> Deux limitations de la portée ont été, comme nous l'avons indiqué, préconisées par ces commentateurs.
>
> La première restreindrait l'application de la procédure aux cas d'enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi. [...]
>
> La deuxième limitation définirait les cas d'enregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d'indications géographiques ou *de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l'enregistrement abusif aux fins de la procédure*

80. NTIA, *supra* note 78. Traduction par l'OMPI dans OMPI, *Rapport final: La gestion des noms et adresses de l'Internet: Questions de propriété intellectuelle*, 30 avril 1999 au par. 24, en ligne: <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index.html> [ci-après «*Rapport final 1999*»].
81. OMPI, *ibid*. au par 25.
82. OMPI, *ibid*. au chap. 3. Bien que cette recommandation se limitait à certains domaines de premier niveau générique, l'OMPI encourageait les administrateurs des domaines de premier niveau lié aux pays à analyser le rapport afin qu'ils déterminent s'il n'y aurait pas lieu d'adopter ces recommandations (OMPI, *ibid.* au par. 43).

> *administrative*. Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits (et des marques de services) constituait la forme d'abus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient moins harmonisées dans les différents pays [...]. [...]
>
> [N]ous considérons qu'il est prématuré, pour l'heure, d'étendre la notion d'enregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produits et de services. Une fois qu'une certaine expérience aura été acquise en ce qui concerne l'application de la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question de l'élargissement de la notion d'enregistrement abusif à d'autres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être réexaminée [Les italiques sont nôtres.][83].

À la suite de la publication du *Rapport final 1999*, l'OMPI a présenté ses recommandations à l'ICANN. Or, ces recommandations semblaient indiquer clairement que la procédure proposée ne s'appliquerait pas aux cas de noms de personnalités enregistrés comme noms de domaine.

3.1.2 La mise en œuvre

L'ICANN a procédé à des analyses et à des consultations concernant la procédure administrative recommandée par l'OMPI. Le 24 octobre 1999, l'ICANN a adopté des *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*[84] [ci-après les «*Principes directeurs*»] qui reprennent presque dans leur intégralité les recommandations de l'OMPI quant à la procédure administrative de règlement des litiges concernant les noms de domaine.

Les *Principes directeurs* ont été adoptés par toutes les unités d'enregistrement accréditées des domaines de premier niveau

83. OMPI, *ibid.* aux par, 165-68.
84. ICANN, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, en ligne: <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>; traduction par l'OMPI, *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann-policy-fr.pdf> [ci-après les «*Principes directeurs*»].

«.com», «.net» et «.org»[85]. En outre, 22 administrateurs de domaines de premier niveau liés à des pays les ont adoptés[86].

Il est prévu dans les *Principes directeurs* mêmes que, d'une part, ceux-ci sont *incorporés par renvoi dans tous les contrats d'enregistrement des noms de domaine* et, d'autre part, qu'ils s'appliquent *obligatoirement* à tout litige concernant l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine qui pourrait naître entre le détenteur de ce nom de domaine et un tiers.

Le paragraphe 4a) des *Principes directeurs* spécifie à quels litiges s'applique la procédure administrative *obligatoire*:

> a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que
>
> > i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, *à une marque de produits ou de services* sur laquelle *le requérant a des droits;*

85. Le 16 novembre 2000, l'ICANN a sélectionné sept nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), soit «.aero», «.coop», «.museum», «.biz», «.info», «.name» et «.pro». Les trois premiers sont commandités par des organisations qui représentent la communauté d'intérêt spécifiquement visée par le domaine de premier niveau, tandis que les quatre derniers opèrent sous les politiques générales établies par l'ICANN. Le domaine de premier niveau «.info» est en fonction depuis septembre 2001, tandis que «.biz» l'est depuis novembre 2001 (pour «.info», voir en ligne: <http://www.afilias.info/gateway> et pour «.biz», voir en ligne: <http://www.neulevel.biz/>). Tous deux sont soumis aux *Principes directeurs*. À ce sujet, dans son rapport intitulé *The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System: Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process* et publié le 3 septembre 2001 (en ligne: <http://wipo2.wipo.int/process2/report/html/report.html> [ci-après «*Rapport final 2001*»]) l'OMPI mentionne au par. 33:
> All four new unsponsored gTLDs are expected to apply the UDRP. In addition, three of them, .biz, .name and .pro are expected to apply a dispute-resolution procedure as a means of enforcing the limitation of purpose governing them (registration by businesses for .biz, registration by individuals for .name and registration by accountants, lawyers and physicians for .pro). The intended dispute-resolution policies to be applied by the new sponsored gTLDs are in the process of development, but they are expected to address potential questions of bad faith abuse of intellectual property rights and enforcement of restriction conditions governing the purpose of the new gTLDs.

86. Pour la liste complète des pays, voir OMPI, *Rapport final 2001*, *ibid*. au par. 20.

ii) vous n'avez *aucun droit* sur le nom de domaine *ni aucun intérêt légitime* qui s'y attache; *et*

iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de *mauvaise foi*

[Les italiques sont nôtres.].

C'est la partie qui conteste la validité du nom de domaine qui doit faire la preuve de ces trois éléments.

Les *Principes directeurs* énoncent de façon non limitative, au paragraphe 4c), des circonstances où il devra être conclu à l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime de la part du détenteur du nom de domaine, soit des cas où l'élément énoncé à l'alinéa 4a)ii) n'aura pas été démontré:

i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le détenteur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) le détenteur (que ce soit un individu, une entreprise ou une organisation) est connu sous le nom de domaine en cause, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) le détenteur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal (*fair use*) du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Les *Principes directeurs* énoncent également de façon non limitative, au paragraphe 4b), des circonstances où il devra être conclu à la mauvaise foi quant à l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine, soit des cas où l'élément énoncé à l'alinéa 4a)iii) sera démontré:

i) les faits montrent que le détenteur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière cet enregistrement au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le

détenteur peut démontrer avoir déboursé en rapport direct avec le nom de domaine;

ii) le détenteur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le détenteur est coutumier d'une telle pratique (*provided that the holder has engaged in a pattern of such conduct*);

iii) le détenteur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

iv) en utilisant le nom de domaine, le détenteur a tenté sciemment d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d'Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du détenteur ou de son site Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Les litiges sont tranchés par des commissions administratives constituées par les institutions de règlement agréées par l'ICANN. En ce moment, il existe quatre organismes agréés à titre d'Institution de règlement: l'OMPI, qui a été le premier organisme agréé le 1er décembre 1999; le *National Arbitration Forum* [ci-après le «NAF»] agréé le 23 décembre 1999; *eResolution*, qui a son siège social à Montréal et a été agréé le 1er janvier 2000 et enfin *CPR Institute for Dispute Resolution*, agréé le 22 mai 2000[87].

Les commissions sont formées pour chaque litige et peuvent être composées d'un ou de trois membres, selon le désir des parties[88]. Les commissions administratives ne procèdent pas à une audience en personne, sauf dans des cas exceptionnels où cela serait requis pour statuer sur la plainte[89]. Elles statuent sur la plainte au vu des

87. ICANN, *Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, en ligne: <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.
88. ICANN, *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, en ligne: <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>; traduction de l'OMPI, *Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannrules-fr.pdf> [ci-après les «*Règles d'application*»].
89. *Ibid* à l'art. 13.

écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux *Principes directeurs*, aux *Règles d'application* et à tout principe ou règle de droit qu'elles jugent applicable[90]. Leurs décisions sont publiques, sauf dans des cas exceptionnels[91].

Les seules réparations qui peuvent être accordées en vertu des *Principes directeurs* sont limitées à la radiation du nom de domaine ou son transfert au requérant[92]. En outre, bien que la procédure soit obligatoire, les *Principes directeurs* prévoient qu'il n'est pas interdit aux détenteurs ou aux requérants de porter également le litige devant un tribunal compétent qui sera appelé à statuer et ce, que ce soit avant l'ouverture ou après la clôture de la procédure administrative[93]. Le paragraphe 18a) des *Règles d'application* prévoit à ce sujet:

> a) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision.

Le 9 décembre 1999, une commission administrative constituée par l'OMPI était saisie du premier litige en vertu des *Principes directeurs*, lequel concernait le nom de domaine «worldwrestlingfederation.com». Le 14 janvier 2000, la commission a rendu sa décision dans ce premier litige. À la fin du mois de juillet 2001, 4 155 litiges avaient été portés devant l'une ou l'autre des institutions de règlement agréées[94]. Il semble donc que cette nouvelle procédure simple et efficace ait rapidement suscité de l'intérêt.

3.1.3 L'application des Principes directeurs aux noms de personnes

Les individus qui voyaient leur nom personnel squatté sur Internet se sont vite intéressés à cette nouvelle façon rapide et efficace de régler les litiges concernant les noms de domaine et ce, bien que le rapport de l'OMPI à l'origine des *Principes directeurs* ait spéci-

90. *Ibid.* au par. 15a).
91. *Ibid*. au par. 16b). Pour les décisions rendues par l'OMPI, voir en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld-fr.html>; pour les décisions rendues par eResolution, voir en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions.htm>; pour les décisions rendues par NAF, voir en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions.asp>; pour les décisions rendues par le CPR, voir en ligne: <http://www.cpradr.org/ICANN_Cases.htm>.
92. *Principes directeurs*, *supra*, note 84 au par. 4i).
93. *Ibid.* au par. 4k).
94. OMPI, *Rapport final 2001, supra*, note 85 au par. 11.

fié explicitement que la procédure ne s'appliquerait pas aux droits de la personnalité.

La première décision que nous avons recensée concernant un nom personnel enregistré par un tiers à titre de nom de domaine a été rendue le 16 mars 2000[95]. Depuis, au moins 70 autres décisions ont été rendues sur le sujet, principalement par des commissions administratives constituées par l'OMPI. Sur l'ensemble de ces décisions, à notre connaissance, seulement sept ont été défavorables au requérant. Ce résultat peut paraître assez surprenant. Toutefois, on doit tenir compte du fait que le contexte factuel des affaires pousse souvent les commissions à sanctionner des abus manifestes dans l'enregistrement de noms de domaine, au risque parfois de forcer quelque peu certains concepts.

Analysons l'interprétation donnée aux trois critères applicables en vertu des *Principes directeurs* dans le cadre des décisions portant sur des noms de personnes enregistrés comme noms de domaine.

3.1.3.1 Noms de domaine identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits

Pour les individus se plaignant que leur nom personnel avait été enregistré comme nom de domaine par un tiers, la plus grande difficulté était de démontrer que leur nom constituait une marque de produit ou de service de façon à réussir à faire la preuve du premier élément des *Principes directeurs*[96].

---

95. *Harrods Limited* c. *Boyd*, OMPI D2000-0060, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0060.html> (16 mars 2000) (dodialfayed.com) [ci-après «*Harrods*»].

96. En effet, il est largement admis que l'ajout de «com», «net» ou «org» ne doit pas être pris en considération lorsque l'on analyse si un nom de domaine est identique ou similaire (Voir *MPL Communications, Limited* c. *LOVEARTH.net*, NAF FA0104000097086, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97086.htm> (4 juin 2001) (paul-mccartney.com, paul-mccartney.net and sirpaulmccartney.com) [ci-après «*MPL Communications I*»]; *MPL Communications, Limited* c. *1WebAddress.com*, NAF FA0104000097092, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97092.htm> (4 juin 2001) (epaulmccartney.com) [ci-après «*MPL Communications II*»]; *Apple Corps Limited* c. *LOVEARTH.net*, NAF FA0108000098812, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/98812.htm> (25 septembre 2001) (thebeatles.org, the-beatles.org, the-beatles.net, ethebeatles.com, ithebeatles.com, and ibeatles.com); *Gualtiero Marchesi Trademark s.r.l.* c. *Labruna*, NAF FA0105000097194, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97194.htm> (2 juillet 2001) (gualtieromarchesi.com) [ci-après «*Marchesi*»]).

Dans certains cas, l'affaire fut assez aisée, puisque la personne connue ou sa succession détenait déjà une marque de commerce sur le nom. Par exemple, la chanteuse Madonna, qui a contesté l'enregistrement du nom de domaine «madonna.com», détient une marque de commerce enregistrée sous son nom aux États-Unis[97]. Ces cas sont cependant exceptionnels.

En effet, dans la grande majorité des cas, les personnalités connues n'ont pas de marque de commerce enregistrée sous leur nom. Les *Principes directeurs* n'exigent cependant pas que les droits du requérant sur la marque de produits ou de services soient enregistrés. La première affaire ayant traité de cette question en détail est la décision *Winterson*[98] dans laquelle l'auteure anglaise Jeanette Winterson voulait se réapproprier son nom sous les domaines de premier niveau «.com», «.org» et «.net». La commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire, pour être protégé en vertu des *Principes directeurs*, que le nom ait les caractéristiques requises pour pouvoir être enregistré comme marque de commerce selon le droit anglais, mais simplement que le nom soit suffisamment distinct pour que la personnalité puisse prétendre à un droit de *common law* permettant d'empêcher le *passing-off* sur ledit nom:

> In the Panel's view, *trademarks* where used in para. 4a of the Policy is not to be construed by reference to the criteria of regis-

97. *Ciccone p/k/a Madonna* c. *Parisi et «Madonna.com»*, OMPI D2000-0847, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html> (12 octobre 2000) (madonna.com) [ci-après «*Madonna*»]. Voir également *Andretti* c. *Alberta Hot Rods*, NAF FA0108000099084, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/99084.htm> (4 octobre 2001) (michaelandretti.com) [ci-après «*Andretti*»]; *Harrods*, *supra* note 95; *MPL Communications I*, *ibid.*; *MPL Communications II*, *ibid.*; *Marchesi*, *ibid*. Voir aussi l'affaire *Van Hooijdonk* c. *Tait*, OMPI D2000-1068, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1068.html> (4 novembre 2000) (pierrevanhooijdonk.com) [ci-après «*Van Hooijdonk*»] dans laquelle le joueur de soccer connu mondialement détenait une marque enregistrée en relation avec les articles de sports et les services de publicité et récréatifs; *Experience Hendrix, L.L.C.* c. *Hammerton et The Jimi Hendrix Fan Club*, OMPI D2000-0364, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0364.html> (15 août 2000) (jimihendrix.com) [ci-après «*Experience Hendrix*»] et *Playboy Enterprises International, Inc.* c. *Good Samaritan Program*, OPMI D2001-0241, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0241.html> (17 mai 2001) (hugnefner.com) dans laquelle l'entreprise Playboy a valablement fait valoir sa marque de commerce enregistrée sur la signature de son fondateur, Hugh M. Hefner, bien que le nom de domaine n'ait pas inclus les éléments de style de la signature en raison des limites techniques.

98. *Winterson* c. *Hogarth*, OMPI D2000-0867, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html> (22 mai 2000) [ci-après «*Winterson*»].

> trability under English law [...] but more broadly in terms of the distinctive features of a person's activities. In other words, akin to common law right to prevent unauthorised [*sic*] use of a name. Thus, applying English law the Complainant clearly would have a cause of action to prevent unauthorized use of the Mark JEANETTE WINTERSON in passing-off[99].

Nous soulignons que dans cette affaire le détenteur du nom de domaine avait enregistré une quantité de noms d'auteurs et avait clairement exprimé son intention de les vendre au plus offrant. Il avait même écrit à une dizaine d'auteurs pour leur offrir de leur vendre leur nom en échange de 3 % de leurs revenus sur la vente de leurs livres pour l'année 1999.

Plusieurs causes concernant des noms de célébrités ont repris le principe établi dans l'affaire *Winterson* et ont conclu que le nom de la personne célèbre avait acquis le statut d'une marque de commerce de *common law*. Par exemple, dans le cas de l'actrice Julia Roberts, la commission a conclu que son nom avait acquis, au regard du droit américain, un «sufficient secondary association with Complainant that common law trademark rights do exist under United States trademark law»[100]. Dans les cas de vedettes connues du monde des arts

99. *Ibid* au par. 6.12.

100. *Roberts* c. *Boyd*, OMPI D2000-0210 à la section 6, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html> (29 mai 2000) (juliaroberts.com) [ci-après «*Roberts*»]. Voir aussi *Marino Jr.* c. *Video Images Productions* et al., OMPI D2000-0598, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0598.html> (2 août 2000) (danmarino.com) [ci-après «*Marino*»]; *Rudner* c. *Internetco Corp.*, OMPI D2000-0581, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0581.html> (ritarudner.com) (3 août 2000); *Jagger* c. *Hammerton*, NAF FA0007000095261, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/95261.htm> (11 septembre 2000) (mickjagger.com) [ci-après «*Jagger*»]; *Helen Folsade Adu known as Sade* c. *Quantum Computer Services Inc.*, OMPI D2000-0794, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0794.html> (sade.com) (26 septembre 2000); *Adjani* c. *Second Orbit Communications, Inc.*, OMPI D2000-0867, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0867.html> (4 octobre 2000) (isabelle-adjani.net) [ci-après «*Adjani*»]; *Estate of Stanley Getz a/k/a Stan Getz* c. *Vogel*, OMPI D2000-0773, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0773.html> (10 octobre 2000) (stangetz.com) [ci-après «*Getz*»]; *Carter* c. *The Afternoon Fiasco*, OMPI D2000-0658, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0658.html> (nikcarter.com, nikcarter.net et nikcarter.org) (17 octobre 2000); *Feinstein* c. *PAWS Video Productions*, OMPI D2000-0880, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0880.html> (michealfeinstein.net, michealfeinstein.com et purefeinstein.com) (21 octobre 2000); *MPL Communications I*, *supra* note 96; *MPL Communications II*, *supra* note 96; *MPL Communications Limited* c. *Hammerton*, NAF FA0009000095633, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/

ou du sport, on établit généralement le lien entre le nom de la personne et le service que cette personne rend en tant qu'acteur, chanteur, auteur, animateur ou sportif. En outre, le nom de la personne célèbre se retrouve souvent sur des produits ou des services reliés à ses activités, tels des livres, des chandails, des disques, des films, des spectacles ou autres. C'est dans ce contexte que le nom de la célébrité acquiert le statut de marque de commerce de *common law* pour des services ou des produits.

Dans l'affaire *Glover* c. *Pogue*[101], l'artiste George-Marie Glover, qui travaillait sous le seul prénom «George-Marie», a même réussi à faire reconnaître une marque de commerce de *common law* sur ce prénom. À ce sujet, la commission mentionnait:

---

decisions/95633.htm> (25 octobre 2000) (linda-mccartney.net, lindamccartney.com et paulmccartney.com) [ci-après «*MPL Communications III*»]; *Harrison* c. *LOVEARTH.net*, NAF FA0104000097085, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97085.htm> (4 juin 2001) (george-harrison.com, george-harrison.org, george-harrison.net, georgeharrison.com, georgeharrison.org, georgeharrison.net) [ci-après «*Harrison I*»]; *Harrison* c. *1WebAddress.com*, NAF FA0104000097090, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97090.htm> (4 juin 2001) (egeorgeharrison.com) [ci-après «*Harrison II*»]; *Starkey* c. *LOVEARTH.net*, NAF FA0104000097089, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97089.htm> (4 juin 2001) (ringo-starr.net) [ci-après «*Starkey*»]; *The Authors Guild, Inc. et Aiken* c. *Old Barn Studios, Ltd.*, eResolution AF-0582a, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0582.htm> (8 janvier 2000); *Kidman* c. *Zuccarini d/b/a Cupcake Party*, OMPI D2000-1415, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1415.html> (23 janvier 2001) (nicholekidman.com et nicolekidmannude.com) [ci-après «*Kidman*»]; *Dion et Sony Music Entertainment (Canada) Inc.* c. *Burgar operating or carrying on business as Celine Dion Club*, OMPI D2000-1838, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1838.html> (13 février 2001) (celinedion.com) [ci-après «*Dion*»]; *Brown* c. *Julie Brown Club*, OMPI D2000-1628, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1628.html> (13 février 2001) (juliebrown.com) [ci-après «*Brown*»]; *Ford* c. *Kruzicevic*, OMPI D2001-0059, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html> (20 mars 2001) (patriciaford.com et patricia-ford.com); *Harper* c. *The Reprahduce Company,* OMPI D2001-0647, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0647.html> (1er juillet 2001) (royharper.com); *Andretti*, *supra*, note 97; *Houston* c. *Kaliweb, Inc.*, NAF FA0107000098060, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/98060.htm> (4 septembre 2001) (allanhouston.net); *Kingsolver* c. *Old Barn Studios, Ltd.*, eResolution AF-0762, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0762.htm> (25 avril 2001) (barbarakingsolver.com) [ci-après «Kingsolver»]; *Lemieux* c. *Creato*, eResolution AF-0791, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0791.htm> (24 mai 2001) (mariolemieux.com) [ci-après «*Lemieux*»].

101. OMPI D2001-0600, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0600.html> (11 juin 2001) (georgemarie.com).

> The evidence does not indicate that Complainant owns any trademark registration for «George-Marie». However, the evidence includes Complainant's business cards in which the name «George-Marie, LLC» is used as a mark in connection with Complainant's artistic services. Thus, the Panel concludes that «George-Marie, LLC» serves as a service mark. The Panel further concludes that, as a result of Complainant's 15 years of use of such mark, Complainant has rights thereto[102].

Il est à noter que dans cette affaire le détenteur du nom de domaine n'avait fait aucune représentation et n'avait créé aucun site sous le nom de domaine.

Une marque de commerce de *common law* a également été reconnue dans d'autres domaines que le monde des arts ou du sport. Par exemple, dans l'affaire *Monty and Pat Roberts, Inc.* c. *Keith*[103], la commission a conclu que le nom de Monty Roberts constituait une marque de commerce de *common law* pour les services qu'il rend sous son nom en matière de dressage de chevaux. La commission a tiré la même conclusion dans l'affaire *Rattner* c. *BuyThisDomainName (John Pepin)*[104] en ce qui concerne les services que Steven Rattner rend sous son nom dans le domaine des investissements bancaires. Finalement, dans l'affaire *Juzwin* c. *Glen Stephens Stamps*[105], la commission a conclu que la réputation du plaignant, un marchand de timbres, était suffisamment bien établie pour permettre la création d'une marque de commerce de *common law* propre au plaignant.

Dans certains cas, les commissions ont conclu à l'existence d'une marque de commerce de *common law* bien que le lien entre le nom et un produit ou un service ait été assez mince, comme par

---

102. *Ibid*. à la partie 6.
103. OMPI D2000-0299, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0299.html> (9 juin 2000) (montyrobers.net) [ci-après «*Roberts*»].
104. OMPI D2000-0402, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0402.html> (3 juillet 2000) (stevenrattner.com) [ci-après «*Rattner*»]. Voir également *Marty Rodriguez Real Estate Inc.* c. *Lancaster Industries,* OMPI D2000-1468, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1468.html> (24 décembre 2000) (martyrodriguez.com) dans laquelle l'entreprise de courtage immobilier de madame Rodriguez a réussi à faire reconnaître une marque de commerce de *common law* portant sur le nom personnel de cette dernière en raison du sens distinctif que ce nom avait acquis dans le domaine de la vente immobilière.
105. NAF FA0106000097690, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97690.htm> (2 août 2001) (richardjuzwin.com) [ci-après «*Juzwin*»].

exemple dans le cas de l'homme d'affaires Philip Berber[106], dont le nom avait seulement fait l'objet d'une couverture dans les médias à la suite d'une importante transaction ou dans le cas de la ministre fédérale de la Justice Anne McLellan[107], où la commission a conclu à l'existence d'une marque de commerce de *common law* simplement sur la base qu'Anne McLellan était bien connue au Canada à titre de députée de la circonscription électorale d'Edmonton Ouest au Parlement et également à titre de ministre de la Justice et solliciteur général du Canada[108].

Dans l'affaire *Diller* c. *Internetco Corp.*[109], l'homme d'affaires américain Barry Diller œuvrant dans les domaines du film, de la télévision et des technologies interactives – notamment à titre de président et président directeur général de l'entreprise USA Networks Inc. – a réussi à faire reconnaître une marque de commerce de *common law* portant sur son nom, bien que les services rendus par les entreprises dans lesquelles il est impliqué ne soient pas connus sous son nom. La commission a affirmé à ce sujet:

> The Complainant is claiming common law servicemark rights in his own name which he contends is widely known to the American public as an unusually successful and knowledgeable business executive and investor. To substantiate this claim, the Complainant has shown, inter alia, that his name is cited in the U.S. media with great frequency [...]. [...]
>
> The Panel finds the Respondent has registered a domain name identical to a service mark in which the Complainant has common law rights[110].

Dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine n'avait fait aucune représentation. Le nom de domaine a été transféré.

Dans l'affaire *Lecavalier* c. *Lecavalier*[111], la commission a carrément fait référence aux droits de la personnalité pour conclure à

106. *Berber* c. *Flanagan*, OMPI D2000-0661, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0661.html> (8 août 2000) (philipberber.com) [ci-après «*Berber*»].
107. *Anne McLellan* c. *Smartcanuk.com*, eResolution AF-0303a et AF-303b (25 septembre 2000) (annemclellan.com et annemclellan.org).
108. Voir aussi *CMG Worldwide Inc. v. Maughtya*, NAF FA0009000095641 (8 mai 2000) (princessdi.com et princessdiana.com).
109. OMPI D2000-1734, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1734.html> (9 mars 2001) (barrydiller.org).
110. *Ibid*. à la partie 5.
111. eResolution AF-0282a, en ligne: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm> (6 septembre 2000).

l'application des *Principes directeurs*. Dans cette affaire, le hockeyeur Vincent Lecavalier se plaignait que son oncle détenait les noms de domaine «vincentlecavalier.net», «vincentlecavalier.org» et «vincentlecavalier.com». Sur la question de l'existence d'une marque consistant dans le nom du joueur de hockey, la commission a conclu, à la partie 4:

> Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine.
>
> En l'espèce, il n'est pas contesté et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme.
>
> L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur à [*sic*] sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque[112].

Dans les récentes causes *Leonard Asper* c. *Communication X Inc.*[113] et *Israel Harold Asper* c. *Communication X Inc.*[114], la commission a adopté une position contraire qui, selon nous, est beaucoup plus conforme au droit applicable. Dans ces deux affaires (dont les motifs sont pratiquement similaires), l'homme d'affaires canadien Israel Harold Asper, bien connu à travers le Canada et internationalement notamment à titre de fondateur de CanWest Global Communications Corp. ainsi que son fils, Leonard Asper, lui aussi connu pour son travail au sein de la même entreprise, ont tenté, sur la base des *Principes directeurs*, de récupérer leur nom personnel qui avait

112. Voir également l'affaire *Adjani*, *supra* note 100 dans laquelle la commission a notamment référé aux principes du droit suisse de protection du nom; l'affaire *Getz*, *supra*, note 100 dans laquelle la commission fait référence au Code civil de la Californie qui affirme le droit d'une succession d'empêcher l'utilisation du nom de la personne décédée.

113. OMPI D2001-0539, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0539.html> (11 juin 2001) (leonardasper.com, leonardasper.net et leonardasper.org).

114. OMPI D2001-0540, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0540.html> (11 juin 2001) (izzyasper.com, izzyasper.net et izzyasper.org).

été enregistré par un tiers comme nom de domaine. Ils ont prétendu détenir une marque de commerce de *common law* sur leur nom en raison de leur notoriété dans le domaine des médias (plusieurs articles de journaux les concernant avaient été déposés en preuve). La commission a refusé de reconnaître une telle marque de commerce, malgré qu'elle ait conclu que le détenteur n'avait pas d'intérêt légitime dans les noms de domaine et qu'il agissait de mauvaise foi.

La commission a distingué les droits de la personnalité et les marques de commerce. Elle a ensuite passé en revue les décisions ayant reconnu l'existence des marques de commerce de *common law* portant sur des noms de personnes et a souligné que ces décisions reconnaissaient généralement l'existence d'une telle marque parce que le nom est à ce point associé aux services rendus par la personne célèbre et à la publicité entourant ces services (chanteurs, auteurs, acteurs, personnalités sportives et certains services d'affaires), qu'il acquiert un sens distinctif. Dans le domaine d'affaires de messieurs Asper, ce lien n'était tout simplement pas présent:

> The pure business cases are more problematic. An obvious difference between them and the above situations is that it is less likely that a business person will use his or her name to market their own goods or services, and very unlikely that they will do so to market someone else's. Take, by way of examples, Henry Luce, Kenneth Thomson, Conrad Black and Rupert Murdoch. Are their publications marketed as a product connected to the person in question? Not likely. It is also not likely that someone would pay a fee to use these names in the promotion of a good or service with which they have no connection. Yet, each of these gentlemen is or was a famous businessman with a very high profile in the publishing business and held in high regard by many[115].

La commission a souligné que messieurs Asper ne faisaient pas affaires sous leur nom personnel, puis a conclu que:

> personal names used as marks are treated as strong marks upon a showing of secondary meaning and a mark comprising a personal name will acquire secondary meaning if a substantial segment of the public understands the designation, when used in connection with services or a business, not as a personal

115. *Supra*, note 113 au par. 6.22.

> name, but as referring to a particular source or organization. No such secondary meaning has been proved for the name «Leonard Asper»[116].

La Commission a même suggéré à Israel Harold Asper de se présenter devant les tribunaux de droit commun de son pays afin de plaider l'utilisation illicite de son nom[117].

Deux autres affaires avaient remis en cause l'application du principe de marque de commerce de *common law* dans le contexte des noms personnels avant les décisions impliquant Israel Harold Asper[118] et son fils Leonard Asper[119]. Ainsi, dans l'affaire *Summer p/k/a Sting* c. *Urvan*[120], la commission a mentionné qu'à son avis il n'était pas évident que le fait pour une vedette d'être connue sous un nom particulier faisait naître un droit dans ce nom et équivalait à une marque dans un produit ou service. La commission admet que plusieurs décisions rendues en vertu des *Principes directeurs* ont tranché dans ce sens, mais elle ajoute qu'au regard du *Rapport final 1999* de l'OMPI à l'origine de l'adoption des *Principes directeurs*, il est clair que l'intention était de ne pas protéger les noms de personnes sous les *Principes directeurs*:

> In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute. Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING, it does not follow that he has right in STING *as a trademark or service mark* [italiques de l'original][121].

Toutefois, la commission ajoute qu'à tout événement, le cas en l'espèce se distingue des nombreuses causes concernant des noms de vedettes puisque, contrairement à ces affaires, le nom «STING» est un mot commun dans la langue anglaise qui a plusieurs sens. En conséquence, la commission affirme qu'elle aurait tendance à conclure que le chanteur Sting ne détient pas une marque de produits ou de services sur son nom, mais elle prend néanmoins la peine d'ana-

116. *Ibid* au par. 6.27.
117. *Supra*, note 114 au par. 6.29.
118. *Idid*.
119. *Supra*, note 113.
120. OMPI D2000-0596, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0596.html> (20 juillet 2000).
121. *Ibid*. au par. 6.5.

lyser les deux autres critères qui ne sont pas, selon elle, prouvés, ce qui entraîne de toute façon le rejet de la plainte.

La décision la plus critique face au courant jurisprudentiel permettant l'application des marques de commerce de *common law* aux noms de personnes célèbres bien que ces noms soient associés à un service est la décision *Springsteen* c. *Burgar et Bruce Springsteen Club*[122]. Dans cette affaire, le chanteur bien connu Bruce Springsteen tentait de se réapproprier le nom de domaine «brucespringsteen.com». La commission, composée pour cette affaire de trois membres, fut divisée quant au résultat. Deux des membres, dans des motifs concordants, ont souligné que dans la majorité des juridictions il serait impossible d'enregistrer un nom comme «Bruce Springsteen». En ce qui a trait aux marques de commerce de *common law*, ils ont ajouté qu'il serait nécessaire que le nom ait acquis un «distinctive secondary meaning giving rise to rights equating to unregistered trade marks, notwithstanding the non-registerability of the name itself»[123]. Selon eux, il n'avait pas été démontré que le nom de Bruce Springsteen avait acquis ce sens secondaire, à la partie 6[124]:

> It should be noted that no evidence has been given of the name «Bruce Springsteen «having acquired a secondary meaning; in other words a recognition that the name should be associated *with activities beyond the primary activities of Mr. Springsteen as a composer, performer and recorder of popular music* [Les italiques sont nôtres.].

C'est sur ce dernier point que la majorité diffère avec, d'une part, l'opinion du membre dissident dans cette affaire et, d'autre part, l'ensemble des décisions rendues par les commissions qui ont eu à se prononcer sur la question. Il est à noter que la majorité continue néanmoins son analyse en tenant pour acquis que Bruce Springsteen est une marque de commerce de *common law* et rejette néanmoins la plainte sur la base des autres critères[125].

---

122. OMPI D2000-1532, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1532.html> (25 janvier 2001) [ci-après «*Springsteen*»].
123. *Ibid*. à la partie 6.
124. *Ibid.*
125. Il est intéressant de noter que dans l'affaire *Dion*, *supra* note 100, qui concernait la même personne comme détenteur du nom de domaine et pratiquement les mêmes faits, la commission est arrivée au résultat inverse.

Dans les récentes décisions concernant les auteurs Julian Barnes[126], Louis De Bernieres[127], Anthony Beevors[128] et Margaret Drabble[129], dont les noms avaient été enregistrés par le même individu qui était en cause dans l'affaire *Winterson*[130], la commission s'est crue dans l'obligation de répondre aux motifs de la majorité dans l'affaire *Springsteen*[131]. Tout d'abord, en ce qui a trait à l'application du principe de marque de commerce de *common law* aux noms de personnes connues, la commission a affirmé dans la décision *Barnes*, à la partie 6:

> First it is necessary to understand what is a «common law trade mark» in the UK. This involves understanding what is meant by «passing off», because the easiest way of defining a common law trade mark is to say that it is an unregistered mark used by its proprietor in the course of trade, the unauthorized use (or imitation) of which by another trader will lead to passing off. Passing off is a tort based upon proposition that it is unlawful to represent contrary to fact that one's goods or services are the goods or services of another. Commonly, such misrepresentations are made by using a name or mark, which identifies the claimant or is otherwise a symbol of his goodwill.
>
> The clearest example of a common law trade mark is a person's name, which as the Respondent has pointed out may sometimes be difficult to register as a trade mark. So, if the Panel writes a novel and falsely represents that the author is Julian Barnes, the Complainant would sue in passing off and would undoubtedly succeed. In that example «Julian Barnes» is the common law trade mark.

La commission a ensuite souligné qu'en ce qui a trait à la nécessité que le nom ait acquis un sens secondaire pour pouvoir faire

126. *Barnes* c. *Old Barn Studios Limited*, OMPI D2001-0121, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0121.html> (julianbarnes.com) (26 mars 2001) [ci-après «*Barnes*»].
127. *De Bernieres* c. *Old Barn Studios Limited*, OMPI D20001-0122, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0122.html> (louisdebernieres.com) (26 mars 2001).
128. *Beevor* c. *Old Barn Studios Limited*, OMPI D2001-0123, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0123.html> (antonybeevor.com) (26 mars 2001).
129. *Drabble* c. *Old Barn Studios Limited*, OMPI 2001-0209, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0209.html> (26 mars 2001) (margaretdrabble.com).
130. *Supra*, note 98.
131. *Supra*, note 122.

valoir un droit de *common law* sur la marque, cette exigence n'est applicable que dans les cas où le sens premier du nom en cause est simplement descriptif et ne réfère pas clairement dans l'esprit du public à la personne se plaignant de l'utilisation de son nom:

> Where celebrities are concerned the concept seems slightly out of place in that by definition celebrities have famous names, which serve to identify them to the world at large. The issue is only likely to be of any significance where, unlike this case, the Complainant is seeking to show rights going beyond the activity for which he or she is well-known [...][132].

Enfin, la commission a conclu que, bien que le recours en *passing-off* de *common law* ne confère pas à strictement parler un droit sur le nom mais permette plutôt d'empêcher qu'un tiers fasse de fausses représentations à l'aide du nom, cela n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'alinéa 4(a)i) des *Principes directeurs*, puisqu'on peut dire avec justesse que le recours en *passing-off* de *common law* revient, dans les faits, à donner au plaignant un droit sur son nom à titre de marque.

Au regard de l'ensemble de la jurisprudence, il est clair qu'en vertu des *Principes directeurs*, les noms de personnalités connues enregistrés par des tiers ont généralement été qualifiés assez facilement de marques de commerce de *common law* sur des produits ou des services. À ce sujet, la décision *Springsteen* ressemble davantage à une erreur de parcours que l'amorce d'un courant jurisprudentiel.

Il s'agit d'un résultat peut-être souhaitable au point de vue de l'équité en raison des abus qui existaient et qui existent toujours en matière d'enregistrement de noms de personnalités connues comme noms de domaine par des tiers. Cependant, ceci a eu pour effet d'étendre sensiblement la notion de marque de commerce de *common law* et même d'y inclure des notions de droits de la personnalité dans certains cas. Il sera maintenant intéressant d'observer quel impact auront les décisions récentes concernant Israel Harold Asper[133] et son fils Leonard Asper[134].

---

132. *Barnes*, *supra*, note 126.
133. *Supra*, note 114.
134. *Supra*, note 113.

3.1.3.2 L'absence quant au détenteur du nom de domaine de droit ou d'intérêt légitime

De manière générale, les commissions n'ont eu aucune difficulté à conclure à l'absence de droit ou d'intérêt légitime du détenteur du nom de domaine, lorsque celui-ci avait enregistré le nom d'une personnalité connue. Dans la majorité des cas, les commissions n'ont eu qu'à se fonder sur le fait, d'abord, que le nom de la personnalité connue était distinctif, ensuite, que le nom de domaine n'était pas le nom personnel du détenteur mais bien de la personnalité connue et, enfin, que le détenteur n'avait pas l'autorisation de la personnalité connue pour l'enregistrer[135].

Dans l'affaire *Marino*[136], la commission affirme, en caractère gras, à la partie 6:

> In fact, in light of the uniqueness of the name DanMarino.com, which is virtually identical to the Complainant's personal name and common law trademark, it would be extremely difficult to foresee any justifiable use that the Respondent could claim. On the contrary, selecting this name gives rise to the impression of an association with the complainant [*sic*], which is not based in fact.

En outre, dans plusieurs cas, ou bien aucun site Web n'était en développement sous le nom de domaine enregistré, ou bien le site développé utilisait de mauvaise foi le nom de la personnalité connue à des fins lucratives, ce qui venait confirmer l'absence de droit ou d'intérêt légitime[137]. Dans d'autres cas, les détenteurs de noms de domaine avaient enregistré plusieurs noms de personnalités connues, ce qui a généralement eu pour effet de confirmer la conclusion qu'il y avait absence de droit ou d'intérêt légitime de la part du détenteur[138].

---

135. Voir *Winterson*, *supra*, note 98; *Roberts*, *supra*, note 100; *Rattner*, *supra*, note 104; *Jagger*, *supra*, note 100; *Madonna*, *supra* note 97. Dans cette dernière affaire, le fait que le détenteur ait enregistré en Tunisie le nom Madonna n'a pas été retenu par la commission qui a conclu que ce n'était qu'une tentative pour contourner l'application des *Principes directeurs*.
136. *Supra*, note 100.
137. Voir *Cho Yong Pil* c. *ImageLand, Inc.*, OMPI D2000-0229, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0229.html> (10 mai 2000) [ci-après «*Cho Yong Pil*»]; *Experience Hendrix*, *supra*, note 97; *Jagger*, *supra*, note 100; *Madonna*, *supra*, note 97; *MPL Communications III*, *supra*, note 100.
138. Voir *Roberts*, *supra*, note 100; *Kidman*, *supra*, note 100; *Dion*, *supra*, note 100; *Brown*, *supra*, note 100; *MPL Communications I*, *supra*, note 96; *MPL Commu-*

On retrouve très peu de cas où le détenteur du nom de domaine a pu faire valoir qu'il avait enregistré ce nom pour en faire un usage non commercial légitime ou loyal, sans intention de créer une confusion avec le nom de la personnalité connue, comme par exemple le cas où le nom de domaine est utilisé pour créer un site légitime critiquant la personnalité connue. L'affaire *Roberts*[139] est l'un des rares cas où le détenteur a plaidé qu'il avait enregistré le nom de domaine «montyroberts.net» à cette fin. Dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine avait créé un site qui critiquait fortement les techniques du dresseur de chevaux Monty Roberts. Aucun produit n'était vendu sur ce site, mais un hyperlien se trouvant sur le site renvoyait les internautes vers un autre site où l'on vendait des produits relatifs au dressage de chevaux. Ce site de vente était relié au détenteur du nom de domaine «montyroberts.net».

La défense du détenteur du nom de domaine du site était principalement fondée sur sa liberté d'expression de critiquer Monty Roberts. Au regard de cette prétention, la commission a effectué un exercice de pondération entre les droits du détenteur de s'exprimer librement sur Internet afin de communiquer son opinion sur Monty Robert et le droit de Monty Roberts dans son nom, qui a atteint le statut de marque de services dans le domaine du dressage de chevaux. La commission a souligné, à la partie 6:

> Respondent's claim to use of Complainant's mark for legitimate news dissemination purposes is a serious one, since the Panel is greatly concerned to assure that rights of the public to freely communicate their views on the Internet are protected and preserved. However, in balancing the rights of Complainant in its mark, and the rights of Respondent to freely express its views about Complainant's services, the Panel concludes that Respondent has impermissibly taken advantage of Complainant's commercial interests in the mark. [...]
>
> [T]he right to express one's views is not the same as the right to use another's name to identify one's self as the source of those views. One may be perfectly free to express his or her views about the quality or characteristics of the reporting of the New York Times or Time Magazine. That does not however, trans-

---

nications II, *supra*, note 96; *Harrisson I supra*, note 100; *Harrison II supra*, note 100; *Starkey*, *supra*, note 100; *Lemieux*, *supra*, note 100.

139. *Supra*, note 103.

late into a right to identify one's self as the New York Times or Time Magazine[140].

La commission a aussi tenu compte dans son analyse du fait que le site contenait un hyperlien vers un site qui vendait des produits relatifs au dressage de chevaux, pour finalement conclure que le détenteur du nom de domaine n'avait pas l'intérêt légitime requis.

Enfin, la décision *Springsteen*[141] est unique en son genre sur cette question. Dans cette affaire, le Canadien Jeff Burgar avait enregistré une quantité importante de noms de vedettes, dont «brucespringsteen.com». Ces noms de domaine avaient pour fonction de renvoyer les internautes à un site portant sur les vedettes intitulé «celebrity1000.com» où les internautes se voyaient offrir la possibilité de voter pour leur vedette préférée. Dans une décision majoritaire, la commission est arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'un usage non commercial légitime ou loyal sans intention de détourner des consommateurs à des fins lucratives. Pour ce faire, les membres de la majorité se sont fondés sur le fait que, lors d'une recherche sur le Web à l'aide du nom «Bruce Springsteen», ils sont tombés sur des milliers d'occurrences, lesquelles ne pouvaient être considérées par les internautes comme référant toutes à des sites officiels ou autorisés. En outre, les membres de la majorité ont souligné le fait que le nom de Bruce Springsteen n'était pas terni par son association avec le site «celebrity1000.com». Le membre dissident est arrivé à la conclusion contraire en soulignant que le fait de retenir le nom de domaine «brucespringsteen.com» faisait en sorte que plusieurs internautes allaient directement se rendre à cette adresse en pensant qu'il s'agirait de l'adresse du site officiel de l'artiste, ce qui aurait pour effet de les induire en erreur.

À notre avis, c'est la position retenue par la commission dans les affaires *Dion*[142] et *Brown*[143] qui est la mieux fondée. Les faits de ces affaires sont similaires à ceux de l'affaire *Springsteen*. En effet, dans ces deux cas, les noms de domaine étaient enregistrés par Jeff Burgar ou un club fondé par lui. Les noms de domaine ont d'abord eu

140. *Ibid.* Voir *Berber*, *supra*, note 106. Voir aussi *Kendall* c. *Mayer re: skipkendall.com*, OMPI D2000-0868, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0868.html> (26 octobre 2000) [ci-après «*Kendall*»] où la commission expose le débat entre la liberté d'expression et le droit des marques, mais refuse de le trancher en l'espèce puisqu'elle considère que la troisième condition des *Principes directeurs* n'est pas remplie.
141. *Supra*, note 122.
142. *Supra*, note 100.
143. *Supra*, note 100.

pour fonction de renvoyer les internautes au site «celebrity1000.com». Puis, à un certain point dans le temps qui n'est pas précisé, le détenteur a créé à ces adresses des sites non autorisés dédiés aux vedettes. Dans les deux cas, la commission est arrivée à la conclusion suivante:

> So long as the admitted bunch of celebrity domain names were all directed to the < celebrity1000 > site, Mr Burgar's conduct must be characterised as a stock-piling [*sic*] of leading artiste's [*sic*] name, their only substantial function then being to attract people to view advertising on the site[144].

Quant à la création des nouveaux sites non autorisés dédiés aux vedettes, la commission arrive à la conclusion:

> It is for [Mr. Burgar] to show that the new use of the site is substantial and genuine, rather than merely a colourable continuation of his former stockpiling activity. Given the successive ways in which this registration has been employed, I am completely unsatisfied that he has made out any sufficient justification under Paragraph 4(c)(iii)[145].

Au regard de l'ensemble de la jurisprudence, il semble que les *Principes directeurs* aient été utilisés jusqu'à présent pour sanctionner des abus dans l'enregistrement de noms de personnalités. Selon nous, il s'agit là d'un résultat positif. Quant à l'affaire concernant le nom de domaine «montyroberts.net», nous devons admettre que nous ne sommes pas surpris du résultat. Cela confirme d'ailleurs notre opinion suivant laquelle les tribunaux québécois adopteraient vraisemblablement cette position dans le contexte d'une pondération des droits.

3.1.3.3 Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le dernier des trois éléments à démontrer en vertu des *Principes directeurs* ne pose généralement pas de difficulté aux personnalités cherchant à récupérer leur nom sur Internet. En effet, dans la plupart des cas, il a été facile de démontrer que le détenteur avait enregistré plusieurs noms de personnalités comme noms de domaine et qu'en conséquence il s'était engagé dans une telle pratique de

144. *Ibid.* à la section 6(3).
145. *Ibid.* à la section 6(3).

façon coutumière (*a pattern in such conduct*)[146], que le détenteur avait tenté de vendre le nom de domaine pour un prix excédant ses frais[147] ou, encore, que le nom de domaine était utilisé pour attirer des internautes à des fins lucratives[148]. De plus, dans plusieurs cas, le nom de domaine ne menait à aucun site, ce qui permettait également à la commission de conclure qu'il était utilisé de mauvaise foi[149]. En outre, mentionnons également l'affaire *Juzwin* dans laquelle le détenteur, un concurrent du plaignant œuvrant lui aussi dans le domaine de la vente de timbres, ne cherchait qu'à détourner les clients du plaignant vers son propre site[150].

Encore une fois, sur cette question, l'affaire *Springsteen* fait exception[151]. La majorité de la commission est arrivée à la conclusion que, bien que le détenteur eût enregistré le nom de plusieurs autres vedettes, cela ne constituait pas une pratique coutumière empêchant Bruce Springsteen d'enregistrer son nom, puisque le détenteur n'avait enregistré que le nom de domaine «brucespringsteen.com», laissant les noms de domaine «.net» et «.org» libres. D'ailleurs, la majorité de la commission a souligné que le site officiel de Bruce Springsteen se trouvait sous le domaine de premier niveau «.net». Quant à la question de confusion, la majorité l'a rejetée pour des motifs similaires à ceux exposés quant à l'intérêt légitime dans le nom de domaine. La majorité a conclu:

> For all the reasons set out above, the users of the internet do not expect all sites bearing the name of celebrities or famous historical figures or politicians, to be authorised or in some way

146. Voir *Cho Yong Pil*, *supra*, note 137; *Winterson*, *supra*, note 98; *Roberts*, *supra*, note 100; *Marino*, *supra*, note 100; *Experience Hendrix*, *supra*, note 97; *Madonna*, *supra*, note 97; *Dion*, *supra*, note 100; *Brown*, *supra*, note 100; *Kingsolver*, *supra*, note 100; *Lemieux*, *supra*, note 100.
147. Voir *Cho Yong Pil*, *ibid.*; *Roberts*, *ibid.*; *Rattner*, *supra*, note 104; *Experience Hendrix*, *ibid.*; *MPL Communications I*, *supra*, note 96; *MPL Communications II*, *supra*, note 96; *Marchesi*, *supra*, note 96; *Kingsolver*, *ibid*.
148. Voir *Roberts*, *supra*, note 103; *Marino*, *ibid.*; *Jagger*, *supra*, note 100; *Harrison I supra*, note 100; *Harrisson II supra*, note 100; *Starkey*, *supra*, note 100; *Madonna*, *ibid.*; *Dion*, *ibid.*; *Brown*, *ibid.*
149. Voir *Winterson*, *supra*, note 98; *Adjani*, *supra*, note 100; *Van Hooijdonk*, *supra*, note 97; *CMG Worldwide, Inc.* c. *Naughtya Page*, NAF FA0009000095641, en ligne: <http://www.arbforum.com/domains/decisions/95641.htm> (8 novembre 2000).
150. *Juzwin*, *supra*, note 105.
151. *Supra*, note 122. Voir également l'affaire *Van Halen* c. *Morgan*, OMPI D2000-1313, en ligne: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1313.html> (20 décembre 2000) dans laquelle la commission arrive à la conclusion que le fait de retenir le nom de la personnalité comme nom de domaine pour faire un site de fans ne constitue pas de la mauvaise foi.

> connected with the figure themselves. The internet is an instrument for purveying information, comment, and opinion on a wide range of issues and topics. It is a valuable source of information in many fields, and any attempt to curtail its use should be strongly discouraged. Users fully expect domain names incorporating the names of well known figures in any walk of life to exist independently of any connection with the figure themselves, but having been placed there by admirers or critics as the case may be[152].

Dans les affaires *Dion*[153] et *Brown*[154], la commission a affirmé son désaccord avec la position prise par la majorité dans l'affaire *Springsteen*, en soulignant que le raisonnement de la majorité dans cette affaire différait de la position prise par les commissions jusqu'à présent sur cette question.

Une commission a également conclu à l'absence de mauvaise foi dans l'affaire *Kendall*[155]. Dans cette affaire, le requérant se plaignait de l'enregistrement par son beau-frère de son nom de golfeur comme nom de domaine. À cette adresse, son beau-frère avait créé un site où il expliquait en détail une chicane qu'il avait eue avec Kendall concernant un prêt. Le titre du site était d'ailleurs «Skip Kendall – PGA Golf Pro and Deadbeat (?) – You be the Judge». Ce site ne contenait aucune publicité et n'offrait aucun produit à vendre. La commission a conclu qu'aucun élément de mauvaise foi ne semblait applicable en l'espèce. La commission a déploré que l'on tente d'utiliser les *Principes directeurs* dans un débat qui relevait clairement de la diffamation, sujet qui n'est nullement visé par les *Principes directeurs*.

3.1.4 Conclusion

Il est évident que les *Principes directeurs* ont permis de sanctionner plusieurs abus qu'il y avait en matière d'enregistrement de noms de personnalités comme noms de domaine. Le cybersquattage est un mal qu'il faut éradiquer par des moyens rapides et efficaces. Cela s'est parfois fait au détriment de la notion de marque de commerce de *common law*. Néanmoins, le résultat global nous semble positif.

---

152. *Supra*, note 122 à la partie 6.
153. *Supra*, note 100.
154. *Supra*, note 100.
155. *Supra*, note 140.

Au mois de juin 2000, à la demande d'une vingtaine de ses membres, l'OMPI a mis en branle un second processus de consultation sur les noms de domaine afin de répondre aux questions qui avaient été laissées en suspens lors du premier processus, notamment la question de la protection des noms de personnes dans l'enregistrement des noms de domaine. Son rapport final intitulé *The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System: Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process*[156], fut publié le 3 septembre 2001 [ci-après «*Rapport final 2001*»].

L'OMPI avait soumis à la consultation trois propositions quant aux noms de personnes:

a) ne rien modifier à la situation actuelle de façon à ce que seuls les noms se qualifiant à titre de marque de commerce de *common law* soient protégés;

b) prévoir l'application des *Principes directeurs* aux noms personnels sur la base des droits de la personnalité;

c) modifier l'application des *Principes directeurs* aux noms personnels sur la base des droits de la personnalité seulement dans le cas du futur domaine de premier niveau «.name».

Dans son *Rapport final 2001*, l'OMPI a d'abord souligné la diversité des approches prises par les différents pays quant à la protection du nom, puis elle a conclu qu'il n'existait pas de norme internationale en cette matière. L'OMPI a ensuite passé brièvement en revue la jurisprudence portant sur les noms de domaine telle que rendue en vertu des *Principes directeurs* avant de conclure ainsi:

> The UDRP [les *Principes directeurs*] has proven to be a useful tool for giving expression to the protection of personal names where trademark rights exist in those personal names, where the domain name holder has no right or legitimate interest and where there is evidence of bad faith in the registration and use of the domain name. However, it by no means affords comprehensive protection to personal names. For a start, the names of many persons, particularly ordinary persons, may have no distinctiveness attached to them, either inherently or as a result of

156. *Supra*, note 85.

> use. Secondly, the names of political figures, religious leaders, scientists and historical persons may never have been used in commerce and, thus, are unlikely to have trademarks associated with them. Nevertheless, many sensitivities may attach to their use[157].

L'OMPI a ensuite analysé les commentaires formulés quant aux trois propositions dans le cadre du processus de consultation. Bien que plusieurs commentateurs favorisaient une application plus large des *Principes directeurs*, incluant les noms de personne sur la base des droits de la personnalité, la majorité des commentateurs penchait plutôt en faveur du *statu quo*. Or, tout en reconnaissant que plusieurs sensibilités puissent être choquées par l'enregistrement de noms de personne et qu'il puisse sembler injuste qu'une personne ayant acquis un respect considérable dans son milieu ne jouisse pas d'une marque de commerce de *common law*, l'OMPI a néanmoins recommandé qu'aucune modification ne soit apportée aux *Principes directeurs* «*to accommodate broader protection for personal names than that which currently exists in the UDRP* [les *Principes directeurs*]»[158]. L'OMPI a par ailleurs souligné à ce sujet:

> The most cogent of the arguments against modification of the UDRP [les *Principes directeurs*] is, we believe, the lack of an international norm protecting personal names and the consequent diversity of legal approaches deployed to protect personal names at the national level. We consider that this diversity would place parties and panelists in an international procedure in an untenable position and would jeopardize the credibility and efficiency of the UDRP [les *Principes directeurs*]. [...]
>
> In making this recommendation, we are conscious of the strength of feeling that the unauthorized, bad faith registration and use of personal names as domain names engenders. We believe, however, that the most appropriate way in which the strength of this feeling should be expressed is through the development of international norms that can provide clear guidance on the intentions and will of the international community[159].

Il faudra voir si la recommandation finale de l'OMPI aura un impact sur les décisions des commissions en cette matière. En effet,

---

157. *Ibid* au par. 188.
158. *Ibid* au par. 201.
159. *Ibid*. aux par. 201 et 203.

cette recommandation, telle que formulée, semble donner son aval au courant jurisprudentiel établi par les commissions. Certains commentaires formulés par l'OMPI nous semblent toutefois indiquer que, de l'avis de cette dernière, certaines décisions ayant reconnu que des noms de personne se qualifiaient à titre de marques de commerce de *common law* étaient injustifiées[160].

3.2 L'ACEI et l'élaboration d'une politique de règlement extrajudiciaire de différends (RED) pour les noms de domaine «.ca»

Depuis la création des noms de domaine de premier niveau «.ca» en 1987 jusqu'au 1er décembre 2000, leur attribution et leur enregistrement étaient administrés par le comité bénévole .CA dirigé par M. John Demco, directeur des installations informatiques de l'Université de la Colombie-Britannique. Pendant cette période, les noms de domaine «.ca» étaient attribués selon des critères restrictifs: la personne désirant procéder à l'enregistrement devait être canadienne et un seul enregistrement par personne ou organisme était permis pour chacune des langues officielles. En outre, les noms de domaine devaient se référer au nom légal, à la désignation sociale ou à la marque de commerce canadienne du demandeur. Bien que limitant le cybersquattage, ces exigences avaient également pour effet de réduire le nombre d'enregistrements de noms de domaine «.ca» de façon importante.

Après des études, il a été décidé, d'une part, de permettre l'enregistrement des noms de domaine «.ca» selon la règle de «premier arrivé, premier servi» en imposant des exigences beaucoup plus souples en matière de *présence* au Canada[161] et, d'autre part, de mettre sur pied un processus de règlement extrajudiciaire de différends. L'ACEI, organisme à but non lucratif, a été créé en décembre 1998 afin d'exploiter le domaine de premier niveau «.ca». Après des discussions avec le comité .CA de l'Université de la Colombie-Britannique, l'ACEI a pris charge du registre officiel des noms de domaine «.ca» à compter du 1er décembre 2000.

Depuis sa création, l'ACEI s'affaire notamment à mettre au point une politique de règlement extrajudiciaire des différends

160. *Ibid* au par. 199.

161. ACEI, *Procédures, politiques et exigences concernant l'agrément des registraires: Exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires* (en vigueur depuis le 1er décembre 2000), en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/3.RPPG_00006FR.pdf>.

[ci-après la «*Politique de RED*»]. Au printemps 2000, un rapport sur la première consultation publique de l'ACEI au sujet de la politique en matière de règlement des différends a été préparé par le professeur Micheal Geist[162]. Quant à la portée que devrait avoir la *Politique de RED*, le professeur Geist souligne dans son rapport que «[l]'appui à une politique qui traiterait les marques de commerce non déposées, les noms commerciaux ou les noms personnels est très limité»[163]. Il ajoute:

> L'inclusion de noms personnels dans le processus RED n'est pas favorisée. Toutes les observations qui traitent spécifiquement des noms personnels font valoir les difficultés pratiques inhérentes de la définition de ce qui constitue un nom personnel et le fait que des milliers de demandeurs éventuels de noms de domaine pourraient posséder le même nom[164].

Dans ses recommandations, le professeur Geist conclut sur ce point que «[l]a majorité des répondants préfèrent une *Politique de RED* avec une portée étroite limitée aux marques de commerce déposées car une *Politique de RED* plus large serait considérée comme une source d'abus et d'incertitude»[165].

Tenant compte des commentaires reçus de différents organismes suite à la publication d'une première *Politique de RED* provisoire en matière de règlement extrajudiciaire des différends en septembre 2000[166], l'ACEI a publié une seconde *Politique de RED* provisoire le 7 septembre 2001 pour fins de commentaires[167]. Cette seconde politique provisoire repose sur certains objectifs établis par l'ACEI, notamment le fait que la politique respectera le principe du «premier arrivé, premier servi», qu'elle prendra modèle, dans la mesure du possible, sur les *Principes directeurs* et les *Règles d'appli-*

---

162. M. Geist, *Consultation de l'ACEI sur le processus de règlement extrajudiciaire des différends (RED): Rapport et analyse* (printemps 2000), en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/42.ADR_report_fr.pdf>.
163. *Ibid.* à la deuxième partie, section Bi).
164. *Ibid.* à la troisième partie, section B.
165. *Ibid.*, Troisième partie, B.
166. ACEI, *Politique en matière de règlement des différends: [Politique de consultation] affichée le 26 septembre 2000*, en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/32.La_politique_provisoire_de_RED.pdf>.
167. ACEI, *Règles en matière de règlement des différends de l'ACEI: Demande de commentaires: 7 septembre 2001*, en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/83.DRP_rul_fr_20010907.pdf>.

cation de l'ICANN et qu'elle ne visera pas à créer de nouveaux droits juridiques (tels que le droit d'utiliser un nom personnel)[168].

L'ACEI incorporera à la version définitive de la *Politique de RED* et des règles, les commentaires qui contribueront à la réalisation des objectifs établis par l'ACEI. Cette version finale de la *Politique de RED* et des règles devrait être publiée et entrer en vigueur sous peu[169].

La seconde *Politique de RED* provisoire s'inspire donc des *Principes directeurs* de l'ICANN quant à sa portée et son fonctionnement, tout en comprenant des modifications qui lui permettent de s'adapter aux lois et aux droits en vigueur au Canada, ainsi qu'aux exigences en matière de présence au Canada pour les titulaires de noms de domaine. Elle ne s'applique pas explicitement aux noms de personnes enregistrés comme domaine. Cependant, elle ne se limite pas non plus aux marques de commerce enregistrées au Canada. En effet, pour le moment, la *Politique de RED* provisoire prévoit que, pour avoir gain de cause, le plaignant doit démontrer:

a) que le nom de domaine «.ca» du titulaire crée la confusion avec une marque sur laquelle le plaignant a des droits;

b) que le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine; et

c) que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi[170].

Le titulaire du nom de domaine obtiendra toutefois gain de cause s'il réussit à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a un intérêt légitime dans ce nom de domaine au sens de l'article 3.6 de la *Politique de RED*[171].

Contrairement aux *Principes directeurs* de l'ICANN, la *Politique de RED* provisoire exige qu'au moment où une personne entreprend une procédure, elle respecte les exigences en matière de

168. ACEI, *Rapport de l'ACEI sur la consultation concernant la politique et les règles en matière de règlement des différends*, septembre 2001, en ligne: <http://www.cira.ca/official-doc-french/85.Cira_report_on_dispute_resolution_policy_and_rules_consultation_FR.pdf>.
169. *Ibid*.
170. *Ibid*. à l'art. 4.1.
171. *Ibid.*

présence au Canada[172]. De plus, la *Politique de RED* définit la notion de «marque» et y inclut notamment une «marque de commerce, y compris les mots composant un dessin-marque, ou 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»[173]. Enfin, la *Politique de RED* ajoute que la marque doit être *distinctive* au Canada quant à la personne qui prétend y avoir des droits ou quant à son prédécesseur en titre[174].

Ainsi, à moins de changements majeurs, tout est en place pour que les développements jurisprudentiels découlant de l'application des *Principes directeurs* aux noms de personnalités influencent également l'application de la *Politique de RED* aux noms de domaine «.ca». Est-ce que les décideurs sauront résister? Les litiges devront être tranchés non seulement sur la foi de la preuve soumise conformément à la *Politique de RED* et aux règles de procédure adoptées par l'ICANN[175], mais aussi eu égard aux lois fédérale et provinciale canadiennes applicables. On peut donc se demander quel sera l'impact du droit canadien en la matière sur les décisions à venir. Une seule chose est sûre: il sera extrêmement intéressant d'observer les développements importants suite à la mise en place de cette politique.

4. Conclusion

Le nom constitue l'expression de la personnalité, un élément de propriété et, parfois, un outil de commerce. Il ne fait aucun doute que celui-ci doit être protégé. La protection du nom entre toutefois en conflit avec d'autres valeurs fondamentales de notre société démocratique, telles la liberté d'expression et la liberté de commerce. Il est donc nécessaire d'atteindre un juste équilibre et c'est ce que nos tribunaux canadiens ont tenté de faire jusqu'à présent par différents moyens.

Le développement des médias de masse ainsi que la valeur commerciale accrue accordée à certains noms de personnalités connues ont augmenté les besoins de protection des noms. Toutefois,

172. *Ibid.* à l'art. 1.4. Pour les exigences en matière de présence au Canada, voir *supra*, note 161.
173. *Supra*, note 167 au par. 3.2a).
174. *Ibid*. au par. 3.3a).
175. *Ibid*. au par. 4.2.

c'est la venue d'Internet, son développement fulgurant ainsi que le fonctionnement du système des noms de domaine qui ont réellement posé le problème avec le plus d'acuité.

Ces dernières années ont vu naître des développements sans précédent en matière de protection du nom, principalement au regard des *Principes directeurs* adoptés par l'ICANN. On peut être critique quant à la rigueur juridique de ces développements. Néanmoins, on doit reconnaître qu'ils sont venus répondre à des abus criants qui existaient impunément sur le Web. Il faudra maintenant suivre l'impact du *Rapport final 2001*[176] de l'OMPI et de sa recommandation de n'apporter aucune modification aux *Principes directeurs* pour assurer la protection des noms de personne qui ne se qualifient pas de marque de commerce.

Plusieurs autres développements sont à prévoir dans les années à venir. Premièrement, il sera intéressant de voir la portée qui sera donnée à la politique RED de l'ACEI quant à la protection des noms de personnalités. Ensuite, plusieurs États ont adopté récemment ou pensent adopter prochainement des lois prévoyant spécifiquement la protection du nom sur Internet. Par exemple, les États-Unis ont adopté en novembre 1999 le *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* qui met en place des dispositions concernant les noms de personnes sur Internet[177]. En août 2000, l'État américain de la Californie a également adopté une législation similaire[178]. Le 12 avril 2000, le gouvernement italien a adopté un projet de loi concernant les noms de domaine «.it» qui prévoit la protection des noms de personnages célèbres[179]. Enfin, il est question que la politique de règlement des litiges qui sera applicable au domaine générique «.name » lors de son entrée en fonction, prévoie la protection des noms de personnes sur la base des droits de la personnalité[180]. Voilà un débat qui n'a pas fini de faire couler de l'encre!

176. *Supra*, note 85.
177. *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, en ligne: <http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html>. Voir aussi Intellectual Property Constituency, *Synopsys Paper on the* Trademark Cyberpiracy Prevention Act, en ligne: <http://ipc.songbird.com/cyberpiracy_paper.html>.
178. *Business and Profession Code*, en ligne: <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=bpc&codebody=&hits=20>.
179. Voir B. Michaux, «Italie: Un projet de loi sur l'enregistrement abusif de noms de domaine» dans *Droit des nouvelles technologies*, Actualité, janvier 2000, en ligne: <http://www.droit-technologie.org/fr/1_2.asp?actu_id=2129853307&motcle=nom+de+domaine&mode=motamot>.
180. *Rapport final 2001*, *supra*, note 85, par. 190.