

PROBLEMATIQUE NOUVELLE:

LES MARQUES DE COMMERCE ET L'INTERNET

On admet désormais de toute part que l'autoroute de l'information constitue le médium de communication par excellence de l'avenir. Peu nombreux toutefois sont ceux qui escomptaient un bondissement aussi spectaculaire et soudain de l'Internet dans nos vies. L'avenir n'est plus celui de demain et nous devons aujourd'hui faire face à cette nouvelle réalité technologique. L'avènement de l'Internet a déjà provoqué ses effets dans la plupart des secteurs et marchés, et le domaine des marques n'y a pas échappé. Les professionnels en marques s'interrogent sur la pertinence de produire des demandes d'enregistrement de marques pour les noms de domaine de leurs clients et les entreprises de recherches privées n'ont eu d'autre choix que d'amender le contenu des rapports de recherche standards pour satisfaire à cette nouvelle réalité.

Mais l'autoroute de l'information est ordinairement décrit en des termes complexes, alors qu'elle ne constitue en fait qu'un vaste réseau de systèmes destinés à livrer de l'information. Des relais informatiques situés à travers le monde sont électroniquement liés, permettant ainsi la libre circulation de l'information parmi les usagers.

L'Internet et la notion "d'usage"

L'internaute reconnaîtra que l'information disponible à travers l'Internet vise dans une importante proportion des produits et services offerts par diverses entreprises. Evidemment, des marques sont utilisées pour identifier ces produits et services, comme dans le cas de n'importe quel autre technique promotionnelle. Des milliers de nouveaux sites sont conçus et mis à la disposition du public chaque mois et le "Web" devient un véhicule privilégié pour les entreprises désireuses d'annoncer leurs produits ou services. La popularité de l'Internet à titre de véhicule promotionnel est grandissante et le nombre de marques qui circulent au sein du réseau se multiplie à un rythme effarant. En somme, l'Internet représente un médium innovateur pour la vente et la mise en marché de produits et services dont résulte l'usage potentiel de millions de marques.

Selon l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'usage d'une marque en liaison avec des services sera reconnu au Canada selon l'annonce de ces derniers. Les marques de services qui circulent via le réseau de l'Internet pourraient donc être reconnues comme étant "utilisées" au Canada. Par contre, il faudra un transfert de titre de possession pour que l'usage d'une marque soit reconnu en liaison avec des produits. C'est donc dire que l'usage d'une marque liée à des marchandises pourra être reconnu lorsqu'une réelle transaction est effectuée via l'Internet. Le réseau permet de plus en plus à ses usagers de conclure des transactions; la signature électronique permet même la conclusion de réels contrats à travers ce vaste réseau électronique. Le paiement électronique devient peu à peu chose courante et la démonstration de ces transactions pourrait bientôt constituée une preuve d'usage admissible en droit des marques. La problématique liée à la notion d'usage d'une marque au sein du réseau de l'Internet est donc davantage qu'une notion théorique.

A la lumière de ces faits, les tribunaux canadiens pourraient bientôt déclarés qu'une marque apparaissant au sein d'un site visité par les consommateurs canadiens est utilisée au sens de l'article 4 de la législation nationale. La complexité de ce phénomène provient du fait que des millions de marques originant de tous les pays du monde sont susceptibles d'être vues ou "utilisées" au Canada via l'Internet. L'usage d'un très grand nombre de marques étrangères pourrait donc bientôt être reconnu au Canada, ces produits et services étrangers étant désormais offerts aux consommateurs canadiens. Alors que le nombre de marques ainsi montrées augmente à

une vitesse folle, il n'est aucun doute que l'univers de l'Internet bouleverse les normes de recherche et de dépôt d'une marque traditionnelle. Malheureusement, la réponse à cette impressionnante problématique demeure encore inconnue. Il faudra encore patienter quelque peu, espérant que les tribunaux canadiens seront bientôt appelés à se prononcer sur ces questions.

L'usage des noms de domaine

Les sites Internet sont accessibles grâce à l'utilisation d'une adresse électronique qui est unique au détenteur du site. L'adresse électronique est en fait constituée de plusieurs composantes, l'une d'elle étant le "nom de domaine". Le nom de domaine distinctif de l'entreprise qui annonce son site constitue habituellement le nom ou un acronyme de la dénomination ou marque de l'entreprise. L'internaute associera habituellement l'entreprise ou ses produits et services au nom de domaine utilisé. Celui-ci devient de plus en plus une nouvelle façon de distinguer une entreprise, ses produits ou ses services.

Toutefois, la question de déterminer si les noms de domaine sont susceptibles de constituer une marque de commerce ne fait pas l'unanimité. Certains experts prétendent que les noms de domaine ne sont rien de plus qu'une adresse et qu'ils ne peuvent être vus sous l'angle d'une marque de commerce. Leur argument s'inspire d'une absence potentielle de confusion, l'adresse électronique n'évoquant aucun lien avec les produits et services. Cette perspective amène certes une réponse facile à la problématique soulevée par les noms de domaine, mais n'est nullement endossée par la majorité des voix s'étant à ce jour exprimées. On doit toutefois reconnaître que la Cour suprême de l'Ile-du-Prince-Edouard, dans l'affaire Peinet Inc. c. Kevin O'Brien carrying on business as Island Services Network, a ni plus ni moins soutenue cette théorie, comparant les noms de domaine à un simple numéro de téléphone et rejetant les prétentions de confusion entre deux noms de domaine quasi identiques. Serait-ce que le juge saisi de cette affaire aurait omis que la division d'appel de la Cour fédérale a, dans une autre affaire, clairement établi qu'un numéro de téléphone peut être monopolisé et enregistré à titre de marque ?

Plusieurs groupes de travail et comités se sont penchés sur cette intéressante question et ont adopté la position à l'effet que les noms de domaine sont susceptibles de constituer des marques de commerce. L'Association internationale des marques (INTA) songe même à recommander que l'enregistrement des noms de domaine soit assujéti à la classification internationale des produits et services afin de permettre la coexistence de noms similaires ou identiques dans des secteurs complètement dissociés.

L'enregistrement d'un nom de domaine peut être obtenu via plusieurs organismes à travers le monde. On estime aujourd'hui le nombre de registraires à plus de 150. Toutefois, il n'existe pas d'autorité centrale internationale saisie officiellement de l'enregistrement des noms de domaine. Cette pratique provient du principe du libre échange commercial encouragé par l'Internet. La procédure d'enregistrement des noms de domaine n'est donc soumise à aucune règle ni législation. Toutefois, Network Solutions, Inc. accorde l'enregistrement des noms de domaine *.com* unanimement reconnu pour les sites à destination commerciale. Malgré la récente adoption d'une politique par Network Solutions, Inc., la procédure d'enregistrement des noms de domaine demeure incompatible avec les principes en droit des marques reconnus sur le plan national et international.

La procédure d'enregistrement est relativement simple: le requérant doit confirmer son intention d'utiliser le nom de domaine sur une base régulière et déclarer qu'il n'existe à sa connaissance aucun cas de contrefaçon. Le défaut d'utiliser le nom de domaine dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'enregistrement conduira à l'abandon du nom de domaine. Des frais de 100\$ en devises américaines sont exigés pour le dépôt du nom et une somme de 50\$ devra être versée sur une base annuelle pour le maintien de l'enregistrement.

La plus importante controverse en regard des noms de domaine provient du fait qu'ils sont alloués sur la base du "premier venu, premier servi". L'enregistrement sera accordé au premier requérant et aucun nom de domaine identique ne pourra être subséquentement accordé, peu importe la nature des produits et services des entreprises. De plus, on ne tiendra nullement compte du pays d'origine du requérant. De nombreuses situations illégitimes sont susceptibles de naître de cette procédure. Par exemple, une fois l'enregistrement d'un nom de domaine confirmé, tout nouveau venu qui serait détenteur d'une marque enregistrée pour cette même appellation sera forcé d'utiliser une variation de son nom, sans égard à son degré de notoriété.

Voilà qui donne lieu à des situations tout à fait incompatibles avec les notions de droit reconnues tant sur le plan domestique qu'international. En effet, le droit des marques reconnaît la possible coexistence de marques similaires ou identiques lorsqu'elles sont utilisées en liaison avec des produits et services différents, aucune confusion n'étant susceptible d'être créée dans l'esprit des consommateurs. De plus, l'effet de l'enregistrement d'une marque est habituellement limité sur le plan territorial et ne débordera pas le cadre national. L'univers de l'Internet ne semble pas reconnaître ces principes pourtant admis partout dans le monde. Des noms de domaine identiques seront refusés sans égard aux circonstances environnantes. Découleront de cette pratique des situations malencontreuses pour les propriétaires enregistrés de marques. Par exemple, le propriétaire d'une marque validement enregistrée au Canada en liaison avec des chaussures ne pourra utiliser sa marque à titre de nom de domaine si une entreprise japonaise a préalablement enregistré un nom de domaine identique pour des automobiles.

Une politique prévoyant la résolution des disputes a également été adoptée par Internic afin d'éviter les cas d'évidentes pirateries. Le propriétaire d'une marque enregistrée pourra requérir la suspension d'un nom de domaine identique en présentant une copie certifiée de son enregistrement. Le détenteur original du nom de domaine devra à son tour démontrer qu'il est le propriétaire enregistré d'une marque de commerce, à défaut de quoi Internic confirmera la suspension de ce nom en faveur du nouveau requérant.

La plupart des autorités saisies de l'enregistrement des noms de domaine à travers le monde refuseront d'attribuer un nom de domaine si un nom identique a préalablement été enregistré. En conséquence, des noms de domaine identiques seront refusés sur un même registre même si les marchandises et services n'ont aucun lien, alors qu'une minime différence technique permettra la coexistence de noms de domaine très similaires pour des marchandises et services identiques. Par exemple, SYNERGY pour une entreprise agissant dans le domaine alimentaire sera techniquement enregistrable malgré la présence de SYNERGIE, également dans le secteur alimentaire.

L'absence de coopération et de communication entre les différentes instances nationales saisies d'enregistrer les noms de domaine dans le monde ouvre la voie à une autre situation fort problématique et ne respecte pas les principes internationalement reconnus en droit des marques. En effet, l'enregistrement par Internic d'un nom de domaine ".com" n'empêchera pas un compétiteur d'enregistrer un nom de domaine identique, pour les mêmes produits ou services, en s'adressant au registre canadien qui lui confèrera un nom de domaine ".ca".

Plusieurs observateurs s'inquiètent de ce que l'Internet est en voie de constituer un registre mondial parallèle qui court-circuite le registre officiel en marques. Bien que Network Solutions, Inc. s'astreigne désormais à respecter la politique en vigueur depuis peu, nous sommes encore loin d'une solution parfaite. Lorsqu'un nouveau produit ou service est lancé, il devient impératif de s'assurer qu'il n'existe pas déjà un nom de domaine semblable ou identique pour éviter les cas de confusion. La vérification des noms de domaine, qui s'ajoute désormais à la vérification traditionnelle des marques et noms de common law, devrait être effectuée sans égard au secteur d'activités de l'entreprise et quel que soit son pays d'origine.

La recherche des noms de domaine devrait être effectuée dans tous les cas, plus spécifiquement dans le cas où l'entreprise projette d'annoncer ses produits et services via l'Internet. L'importance du phénomène nous incite toutefois à recommander qu'une marque fasse également l'objet d'une vérification des noms de domaine préalablement au lancement du produit ou service, même dans le cas où l'entreprise ne prévoit pas en faire la promotion au moyen de l'Internet. En effet, l'usage des noms de domaine étant susceptible d'être reconnu au Canada, il est possible que ceux-ci soient désormais reconnus par la common law.

En somme, un nom de domaine antérieurement adopté pourrait être considéré comme utilisé au Canada et susceptible de porter à confusion avec une marque de commerce nouvellement adoptée. On s'inquiète évidemment de ce que les noms de domaine enregistrés par les entreprises étrangères pourraient également être considérés comme utilisés au Canada au sens de notre législation. Les maisons de recherche incorporent désormais une section portant sur les noms de domaine d'après les recherches complètes effectuées pour le Canada et les Etats-Unis. L'invasion de l'Internet a déjà ébranlé le monde de la recherche en marques qui venait tout juste de s'adapter à l'univers informatique.

La problématique soulevée par les noms de domaine soulève de nombreuses interrogations auxquelles nous n'avons pu à ce jour apporter de réponses. L'usage pur et simple d'un nom de domaine constitue-t-il un usage en common law ? D'aucuns suggèrent que nous sommes peut-être à l'aube d'une ère tout à fait nouvelle où il faudra reconnaître une nouvelle forme d'usage qui nous amènera à reconnaître des concepts s'éloignant des principes traditionnels de la common law.

Malheureusement, de nombreuses entreprises ont à ce jour été incapables d'enregistrer leur propre marque ou dénomination sociale, voire même une variation de leur marque ou dénomination, à titre de nom de domaine en raison de la pré-existence d'un enregistrement identique. Plusieurs disputes impliquant des cas de piraterie pure et simple sont à ce jour survenues. L'exemple le plus flagrant d'une telle situation est celui de l'enregistrement illégitime de *McDonalds.com*. Le nom de domaine a été éventuellement abandonné en faveur de McDonalds en contrepartie d'un don de charité. Avon a également intenté une action contre le titulaire enregistré du nom de domaine *avon.com*, alléguant qu'il s'agissait d'un cas de piraterie.

Les adeptes de l'Internet savent fort bien qu'il est courant d'accéder à un site inconnu en entrant le nom d'une compagnie internationalement renommée. Afin d'éviter ces situations, de nombreuses entreprises procèdent à des enregistrements défensifs et enregistrent systématiquement toutes leurs marques à titre de noms de domaine, ce qui est susceptible de causer de nombreux bouchons de circulation sur l'autoroute de l'information. La récente imposition de frais de 100\$ en devises américaines pour l'enregistrement d'un nom de domaine, de même que l'exigence d'utiliser le nom de domaine sur une base régulière, vise et contribue à réduire la prolifération des noms de domaine que les entreprises enregistrent de façon systématique à titre défensif.

Des milliers de nouveaux noms de domaine sont inscrits chaque semaine et les propriétaires de marques enregistrées n'ont d'autre choix que d'en faire la surveillance. Rappelons-nous qu'une variation minime permettra à un compétiteur d'enregistrer un nom de domaine quasi-identique à une marque légitime, ouvrant ainsi la porte à de nombreux cas de contrefaçon. Cette pratique est également susceptible d'affecter le caractère distinctif des marques légitimement enregistrées, la dilution de son caractère distinctif étant entraîné par l'usage de marques semblables présentant des variations minimales. A titre préventif, les propriétaires de marques sont désormais invités à souscrire à un service de surveillance informatisé des noms de domaine qui permettra d'identifier l'enregistrement de noms de domaine portant à confusion.

Conclusion

D'ici le prochain siècle, on s'attend à ce que des transactions équivalent à des centaines de milliards de dollars soient conclues à travers l'Internet. Les titulaires se doivent de considérer les possibles conséquences de l'usage de leur propre marque sur l'Internet, ou à tout le moins de mesurer l'impact de l'usage de noms de domaine par d'autres à même leur propre marque. L'augmentation phénoménale d'adeptes de l'Internet et du nombre de transactions effectuées à partir de l'autoroute de l'information est le signe d'un changement à la fois fascinant et alarmant. De nombreux intervenants du monde des affaires étaient peu préparés à un changement aussi rapide que radical. On estime que l'Internet grandit à un rythme variant de 20 à 25% par mois. A ce rythme, le monde pourrait bientôt devenir dépendant de cet impressionnant réseau. En l'absence de législation pertinente, l'Internet dicte ses propres règles. Les autorités législatives se doivent donc de réagir promptement afin d'éviter que les concepts traditionnels du droit des marques soient écartés par la pratique reconnue dans l'univers de l'Internet.

© Marie Pinsonneault, 1996.

LL.B, LL.M présidente d'IntelPro, une division de Thomson Canada Ltée, Montréal et vice-présidente de Thomson & Thomson, Massachussets, Etats-Unis.