

LES NOMS DE DOMAINE : AU DELÀ DU MYSTÈRE

Marie-Hélène Deschamps-Marquis [\[*\]](#)

1. Introduction

2. Le monde des noms de domaine

2.1 Historique

2.2 Le nom de domaine

2.2.1 Définition

2.2.2 Obtention

2.2.3 Politiques d'attribution et de résolution de conflits d'InterNIC

2.2.3.1 Rfc 1591 (-28 juillet 1995)

2.2.3.2 Domain-1 (28 juillet 1995-22 novembre 1995)

2.2.3.3 Domain-4 (23 novembre 1995- 9 septembre 1996)

2.2.3.4 Domain-6 (9 septembre 1996- 25 février 1998)

2.2.3.5 Rev03 (25 février 1998-)

2.2.3.6 Frequently Asked Questions (FAQ) (23 septembre 1998)

2.2.3.7 Future politique

3 Le monde des marques de commerce canadiennes

3.1 Définition

3.2 Le nom de domaine en tant que marque

3.3 Recours traditionnels

3.3.1 Action en contrefaçon

3.3.2 Concurrence déloyale

3.3.3 Dépréciation de l'achalandage

4 Conflits entre les deux mondes

4.1 Marque enregistrée comme nom de domaine

4.1.1 Types de conflits

4.1.1.1 Le plaignant possède une marque et pas le détenteur du nom de domaine

4.1.1.1.1 Copie non intentionnelle

4.1.1.1.1 Recours du propriétaire de la marque

4.1.1.1.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.1.2 Copie intentionnelle

4.1.1.1.2.1 Recours du propriétaire de la marque

4.1.1.1.2.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.1.3 Marque de commerce enregistrée comme design

4.1.1.1.3.1 Recours du propriétaire de la marque

4.1.1.1.3.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.2 Le plaignant et le détenteur du nom ont des marques de commerce

4.1.1.2.1 Les deux marques sont enregistrées

4.1.1.2.1.1 Recours du plaignant

4.1.1.2.1.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.2.2 Une marque est enregistrée, l'autre non

4.1.1.2.2.1 Recours du plaignant

4.1.1.2.2.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.2.3 Les deux marques ne sont pas enregistrées

4.1.1.2.3.1 Recours du plaignant

4.1.1.2.3.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.1.3 Conflit avec un nom d'entreprise

4.1.1.3.1.1 Recours du plaignant

4.1.1.3.1.2 Recours de l'utilisateur du nom de domaine

4.1.2 Autres recours

4.2 Usage d'une marque comme nom de domaine

5. Conclusion : la voie de l'avenir

1. Introduction

Quoi de plus anodin, lorsqu'on veut être contacté, que de donner son adresse. L'adresse idéale devrait être simple, courte, facile à mémoriser et idéalement elle devrait permettre de facilement faire le lien avec la personne qui la possède.

Ces éléments prennent de l'importance dans un contexte où le nombre d'adresses est imposant et où leur classification est inadéquate. Ils deviennent cruciaux lorsqu'une entreprise, un individu, un organisme ou autres, désire faire sa place dans l'univers d'Internet. Les problèmes surviennent lorsque les aspirants " cybercommerçants " réalisent qu'un seul exemplaire d'un nom de domaine est disponible pour l'ensemble de la planète. Ce monopole factuel [1] entraîne une grande valorisation du nom de domaine.

Aujourd'hui, les internautes et les aspirants internautes se font la guerre des noms de domaine à grand renfort de marques de commerce. Ces deux systèmes sont cependant bien différents et, tenant compte des politiques des organismes distributeurs de noms de domaine, les parties à ce type de litige se retrouvent souvent dans une position ambiguë. Il importe donc d'explorer le monde des noms de domaine et celui des marques de commerce pour ensuite analyser, dans des situations choisies, les recours disponibles au détenteur du nom de domaine et au propriétaire d'une marque identique à ce nom.

2. Le monde des noms de domaine

2.1. Historique

Dans les années 60, la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique s'intensifiait. Les États-Unis craignaient une nouvelle guerre mondiale et le département de la défense américaine s'ingéniait à fortifier ses moyens de communication [2]. Un des problèmes anticipés était la coupure des communications entre les ressources de défense du pays faisant suite à un bombardement nucléaire. La défense américaine a donc créé, le *Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANet)[3], un système basé sur une multitude de relais et de liens différents qui joignent entre elles les différentes sources de communications. L'information est elle-même fractionnée avant d'emprunter différentes voies pour finalement se reconstituer à son point d'arrivée.

Certaines universités furent, elles aussi, reliées par ce réseau de communication afin de permettre aux chercheurs de communiquer les résultats de leurs recherches. De fil en aiguille, les universitaires commencèrent à utiliser ce moyen de communication à des fins autres que militaires, l'usage s'étendit aux étudiants, à leur famille, à leurs amis...

À la fin des années 80, la *American National Science Fondation (NSF)*, consciente de l'usage grandissant de ce circuit, mit en œuvre cinq superordinateurs situés dans cinq universités américaines. Pour relier ces centres d'information, le NSF créa son propre réseau de transmission (NSFNET) [4]. Petit à petit, des réseaux locaux se sont greffés à ce dernier de façon à former le réseau Internet tel que l'on le connaît aujourd'hui [5].

En 1993, le NSF donnait le mandat à la division InterNIC de l'entreprise privée Network Solution Inc. (NSI) d'administrer la distribution des adresses du réseau Internet [6]. Jusqu'à ce jour, cette dernière continue de s'acquitter de ce mandat.

2.2. Le nom de domaine

2.2.1. Définition

Les noms de domaine sont ces noms qui identifient l'adresse d'un ordinateur relié au réseau Internet. Cette adresse peut mener à différents modes de communications dont notamment un site web, par exemple *www.ibm.com*.

L'adresse électronique se divise principalement en deux parties : l'adresse IP [7] (Internet Protocole) et le nom de domaine [8]. La partie numérique, l'adresse IP, est l'information qui est utilisée par l'ordinateur pour comprendre l'adresse. Elle est constituée d'une suite de quatre chiffres inférieurs à 256 [9], par exemple 215.205.19.5. Il est possible d'accéder à l'endroit voulu en entrant simplement ces numéros. Cependant, l'adresse IP est difficile à mémoriser pour l'humain, on y accole donc un nom de domaine.

Le nom de domaine contient des lettres qui sont habituellement alignées de façon à leur donner une signification, par exemple, *www.radiocanada.ca*. Il est composé de trois parties. La première partie établit le protocole de communication choisi; par exemple, *www* est l'acronyme de World Wide Web [10], ce qui signifie que cette adresse correspond à une page web. Une adresse se nommant *gopher.radiocanada.ca* référerait à une page dans le réseau Gopher [11].

La deuxième partie du nom de domaine est son principal élément distinctif. Elle est composée d'un ensemble de lettres ayant préférentiellement une signification.

La troisième partie est le *Top Level Domain* (TLD). Ce diminutif sert à catégoriser l'utilisateur de l'adresse. On retrouve plusieurs TLD dont les principaux sont : *.com*, pour les sites commerciaux ou privés, *.edu*, qui est limité à certain collèges et universités, *.gov*, réservé aux agences gouvernementales fédérales américaines [12], *.int*, pour les organisations internationales enregistrées et créées par des traités internationaux entre gouvernements [13], *.mil*, pour les entités militaires fédérales américaines, *.net*, pour les entités œuvrant principalement sur Internet et *.org* pour les organisations à but non lucratif [14]. Il existe aussi d'autres types de TLD identifiant le pays d'origine du nom de domaine comme *.ca* pour le Canada et *.uk* pour l'Angleterre [15]. On parle beaucoup de l'implantation de nouveau TLD afin d'augmenter le nombre de noms de domaine disponibles. Cependant, malgré certaines pratiques expérimentales [16], au moment d'écrire ces lignes, aucun nouveau TLD n'avait été reconnu par IANA (Internet Assigned Numbers Authority) [17] et n'offrait la sécurité d'être reconnu dans l'ensemble du réseau [18].

Chaque nom de domaine réfère à une seule adresse numérique et chaque adresse numérique correspond à une seule source d'information (une seule page web, adresse courriel (e-mail), etc.).

2.2.2. Obtention

Pour obtenir un nom de domaine contenant les TLD *.com*, *.net*, *.org*, *.edu*, ou *.gov*, on doit s'adresser au service d'enregistrement d'InterNIC [19].

Pour les noms de domaine contenant le TLD d'un pays en particulier, on doit s'adresser à l'administrateur du TLD de ce pays, par exemple pour le Canada (*.ca*), on doit contacter l'*University of British Columbia* à Vancouver [20].

2.2.3. Politiques d'attribution et de résolution de conflits d'InterNIC

Les noms de domaine comprenant les Tops Levels Domains, .net, .org, .edu, .gov, ou celui d'un pays en particulier, présentent peu, jusqu'à présent, de conflits liés à l'attribution du nom de domaine puisque ces TLD sont réservés à un type d'utilisateur spécialisé et restreint.

Par contre, le TLD .com s'adresse à une incommensurable clientèle répartie à travers le monde : l'entreprise à privée ou à vocation commerciale. Pour bien comprendre cette problématique, on doit se rappeler que l'aspect commercial de la communication par Internet est relativement récent dans sa courte histoire et que la répartition des noms de domaine s'est fait en fonction des utilisateurs initiaux soit les institutions universitaires, gouvernementales et militaires.

Pour assurer une distribution uniforme des noms de domaine et pour limiter sa propre responsabilité, InterNIC a établi diverses politiques [21]. Considérant qu'elle a toujours le monopole d'attribution de la majorité des TLD, ces politiques font foi de règles de droit dans le monde d'Internet. Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons à l'étude des politiques établies par InterNIC, mais il est important de noter que chaque distributeur de TLD a sa propre politique d'attribution [22] s'appliquant à ses utilisateurs.

2.2.3.1. Rfc 1591 [23] (-28 juillet 1995)

Cette politique fut conçue et mise en œuvre alors qu'Internet n'était utilisé qu'à des fins militaires et éducatives. Les noms de domaines y sont attribués sous le principe du " premier arrivé, premier servi ". Aucune disposition ne concerne les conflits potentiels avec des marques de commerce ni le droit de propriété du nom de domaine. Cette politique s'affiche aussi contre la création éventuelle de nouveaux *Tops Levels Domains*.

Avec le tournant commercial qu'amorçait le monde virtuel, cette politique comprenait de graves lacunes. Les propriétaires de marque de commerce ne s'avaient comment réagir devant l'enregistrement par un tiers de leur marque en guise de nom de domaine et les détenteurs de nom de domaines ne savaient quels étaient leurs droits et comment se protéger d'éventuelles contestations.

2.2.3.2. Domain-1 [24] (28 juillet 1995-22 novembre 1995)

À l'été 1995, InterNIC remplaça sa politique unilatéralement et sans avis. Cette deuxième politique s'appelait Domain-1 et fut en vigueur du 28 juillet 1995 au 22 novembre 1995.

Cette version renouvelle le principe de premier arrivé, premier servi mais demande au requérant de confirmer qu'il a le droit d'utiliser le nom de domaine demandé, qu'il a l'intention de l'utiliser sur une base régulière, que cette application n'entre pas en conflit avec les droits des tiers de toute juridiction référant à des droits de propriété intellectuelle et que le but de cette application n'est pas illégal. De plus, InterNIC se déclare non responsable pour tous les dommages entraînés par l'émission de noms de domaine.

L'élément majeur de cette politique est la mise sur pied d'une " solution " par InterNIC concernant le conflit entre les marques de commerce et les noms de domaine. Si le propriétaire d'une marque de commerce constate l'utilisation de sa marque comme nom de domaine par un tiers, il n'a qu'à faire parvenir à InterNIC la preuve de son droit dans cette marque. InterNIC s'adresse ensuite au détenteur du nom de domaine en litige qui doit lui faire parvenir la preuve équivalente de son droit dans la marque. Si le détenteur du nom de domaine fait défaut de s'exécuter dans le délai requis, InterNIC " gèle " le nom de domaine en empêchant donc complètement l'utilisation jusqu'à la fin du litige. Le propriétaire de la marque de commerce doit ensuite s'adresser aux tribunaux pour pouvoir obtenir l'usage du nom de domaine.

Cette nouvelle façon de faire souleva de nombreuses contestations. Pour contourner la procédure, les détenteurs de noms de domaine, qui se voyaient exiger par InterNIC une demande de justification d'utilisation d'une marque, se précipitaient dans une juridiction où une marque de commerce peut être enregistrée en quelques heures, principalement la Tunisie [25]. Ils pouvaient ainsi continuer l'utilisation du nom de domaine, du moins jusqu'à ce que le propriétaire original de la marque ne décide d'entreprendre une coûteuse action pour protéger sa marque...

2.2.3.3. Domain-4[26] (23 novembre 1995- 9 septembre 1996)

Cette politique n'apporta pas de changement majeur à la précédente. Elle établit seulement que la preuve d'utilisation légitime du détenteur du nom de domaine doit uniquement être un enregistrement fédéral américain ou équivalent d'un autre pays [27] et augmente le temps de réponse du détenteur du nom de domaine de 14 à 30 jours. Ces quelques changements n'ont fait que faciliter l'évitement de la règle...

2.2.3.4. Domain-6[28] (9 septembre 1996- 25 février 1998)

Dans cette nouvelle politique, InterNIC semble prendre conscience du phénomène de contournement de sa politique. Elle intervient en stipulant que dorénavant l'enregistrement de la marque de commerce par l'utilisateur du nom de domaine doit avoir été effectué avant qu'InterNIC lui ait demandé de démontrer son droit. Certains auteurs soutiennent que cette nouvelle attitude d'InterNIC a plutôt contribué à augmenter le phénomène d'enregistrement en Tunisie puisque tous les détenteurs de noms de domaine ont maintenant intérêt à s'enregistrer de façon à prévenir la dépossession de leur nom de domaine [29].

2.2.3.5. Rev03[30] (25 février 1998-)

La dernière des politiques d'InterNIC apporte de nombreux changements [31]. D'abord, InterNIC se réserve maintenant le droit de révoquer, suspendre, transférer, ou autrement modifier l'enregistrement d'un nom de domaine, *à sa seule discrétion*, en donnant un avis écrit de 30 jours. [32]

Cette nouvelle politique établit clairement que les " Trademarks incorporating a design will not be accepted [33]" comme preuve d'une marque de commerce. Cette nouvelle condition évince les marques enregistrées sous la forme d'un lettrage stylisé.

InterNIC nuance ses propos et reconnaît maintenant que la preuve d'une marque de commerce identique à un nom de domaine, n'implique pas automatiquement une violation de la marque de commerce [34]. Ironiquement, cette nouvelle assumption n'influence pas la position d'InterNIC de geler le nom de domaine dans de semblables situations.

InterNIC indique qu'elle respectera une ordonnance de n'importe quelle cour compétente, plutôt que seulement des cours américaines comme il était prévu dans ses politiques précédentes [35]. Il s'agit en fait que de la reconnaissance d'une pratique existante [36].

Elle précise aussi que, pendant la période durant laquelle le nom de domaine n'est pas utilisable par les parties, le détenteur initial du nom de domaine doit continuer à payer des frais de 50\$ par année [37]. En cas de défaut de sa part, InterNIC l'informerait que son omission lui fait perdre ses droits dans le nom et le nom de domaine sera dorénavant libre d'être attribué à celui qui le conteste [38].

Finalement, la modification la plus controversée de cette nouvelle politique est le remplacement, pour la comparaison du moment de l'obtention du nom de domaine avec celui de l'obtention de la marque de commerce, du terme " date of first use " par le terme " effective date " [39]. La " date

of first use ” est un concept américain qui réfère à une date précédant le moment de l’enregistrement de la marque de commerce. Cependant, ce concept n’étant pas international, il avantageait les Américains par rapport à d’autres pays qui devaient eux référer à leur date d’enregistrement. La présente controverse vient du fait que le concept “ effective date ” n’a aucune signification en droit des marques de commerce international. Certains auteurs craignent une interprétation au cas par cas qui donnerait une trop grande latitude de partialité à InterNIC [\[40\]](#).

2.2.3.6. Frequently Asked Questions (FAQ) [\[41\]](#) (23 septembre 1998)

Le 23 septembre 1998, InterNIC introduisait sur son site Internet une nouvelle page intitulée *Frequently Asked Questions* (FAQ). Par cette nouvelle initiative, InterNIC explique sa politique sous la forme de questions/réponses. Il ne s’agit pas d’une nouvelle politique proprement dite mais ces explications donnent parfois une signification nouvelle à certaines directives. Il est donc important de considérer ces nouvelles interprétations pour bien comprendre l’application des politiques. En voici les points saillants.

InterNIC accorde beaucoup d’importance au caractère identique des marques de commerce et des noms de domaine. Tant du côté du plaignant que du détenteur du nom, InterNIC spécifie que le caractère identique porte exclusivement sur la deuxième partie du nom de domaine, soit la partie que nous avons qualifiée de distinctive. Ainsi, si un détenteur du nom de domaine *www.dci.com* a enregistré une marque de commerce sur *dci.com* ou *www.dci.com*, il ne sera pas considéré posséder une marque de commerce identique à son nom de domaine et donc ne pourra protéger son droit sur le nom. Il en est de même pour le plaignant qui entend contester l’attribution du nom [\[42\]](#).

Une rumeur circulait à l’effet que lorsqu’un nom de domaine qui était gelé devenait disponible, le plaignant qui avait conduit au gel avait une priorité pour obtenir le nom de domaine [\[43\]](#). Avec le FAQ, InterNIC officialise cette pratique [\[44\]](#).

2.2.3.7. Future politique

Un problème s’est récemment posé au Japon où une filiale de NSI a refusé d’accorder des noms de domaine contenant le mot “ shite ”, qui signifie protagoniste en japonais, ou encore inclus dans le mot “ shitake ” qui est l’appellation d’un champignon japonais. Le motif invoqué à l’appui de ce refus fut qu’il s’agit de mots inappropriés.

En réponse à une question sur ce sujet, Chuck Gomes, représentant de NSI, répond [\[45\]](#) que NSI est actuellement en train de préparer une politique à ce sujet. Il sera très intéressant dans les prochains mois de constater comment InterNIC entend gérer le caractère approprié du choix d’un nom de domaine. Demandra-t-elle la nationalité de l’applicant de façon à déterminer à quelle culture il appartient pour ensuite référer à une liste de mots inappropriés préétablie pour chaque culture ? Il nous semble qu’InterNIC s’aventure sur un terrain plus que glissant...

3. Le monde des marques de commerce canadiennes

3.1. Définition

La *Loi sur les marques de commerce* [\[46\]](#) canadienne définit la marque de commerce comme étant :

“ Selon le cas :

- a) marque employée 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 d'autres ;
- b) marque de certification ;
- c) signe distinctif ;
- d) marque de commerce projetée. ” [\[47\]](#)

Une marque de commerce valide doit avoir un caractère distinctif [\[48\]](#) et ne doit pas être protégée par la loi [\[49\]](#), être descriptive [\[50\]](#) ou faussement descriptive [\[51\]](#). Au Canada, il est possible d'avoir un droit dans une marque de commerce par son utilisation [\[52\]](#) ou par son enregistrement [\[53\]](#). La protection de la marque de commerce s'éteint lorsqu'elle n'est plus utilisée [\[54\]](#) ou qu'elle cesse d'être distinctive [\[55\]](#).

3.2. Le nom de domaine en tant que marque

Comme nous avons pu le constater précédemment, l'avènement des politiques d'InterNIC, imposant la présence de la marque de commerce sur le processus d'attribution du nom de domaine, a incité nombre d'utilisateurs de nom de domaine à protéger leurs droits en enregistrant ce nom comme marque de commerce.

Considérant que peu d'utilisateurs enregistrent leurs noms de domaine au Canada, lui préférant des pays aux services plus rapides et plus complaisants, comme la Tunisie, la validité et le processus d'enregistrement d'un nom de domaine au Canada ne seront pas abordés dans le cadre de cet article. Cependant, nous étudierons plus loin l'acquisition d'une marque de commerce par l'usage [\[56\]](#).

Soulignons tout de même qu'il est possible d'enregistrer un nom de domaine comme marque de commerce au Canada. Toutefois, contrairement à son homologue américain [\[57\]](#), l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'a pas adopté de politique concernant la gestion de ces derniers [\[58\]](#).

3.3. Recours traditionnels

Le droit dans une marque de commerce permet au propriétaire de prévenir l'apparition [\[59\]](#) d'autres marques de commerce et de faire cesser toute utilisation [\[60\]](#) de marques pouvant causer de la confusion avec la sienne.

Divers outils sont disponibles au propriétaire d'une marque de commerce pour la protéger. Il importe de connaître ces différents outils pour ensuite être à même d'établir le droit du propriétaire d'une marque et les moyens de défense à la disposition de l'utilisateur d'un nom de domaine.

3.3.1. Action en contrefaçon

Cette protection, prévue aux articles 6, 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, est réservée aux propriétaires d'une marque de commerce enregistrée [\[61\]](#). Elle permet au propriétaire de la marque d'empêcher l'utilisation, sur le territoire canadien, d'une marque de commerce identique en relation avec les mêmes produits ou services que ceux prévus dans l'enregistrement [\[62\]](#).

En ce qui concerne les noms de domaine, une grande partie du litige repose sur ce qui est considéré comme les mêmes produits ou services. On peut en effet soit considérer l'utilisation du

nom de domaine comme “ étant le fait d’annoncer des marchandises ou des services ” [63], soit rattacher l’utilisation du nom de domaine aux produits ou services qui sont offerts par le biais du site Web auquel le nom de domaine réfère. Cette dernière approche est privilégiée par le “ U.S. Patent and Trademark Office ” [64] qui spécifie que lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, un registrant doit référer aux produits ou services dont il fait la promotion via Internet pour déterminer dans quelle “ classe ” se situe l’usage de sa marque de commerce [65]. Pour ce qui est du Canada, aucune réflexion de ce genre n’a, jusqu’à maintenant, été rendue publique [66].

Les politiques d’InterNIC, prenant pratiquement [67] pour acquis le fait qu’un nom de domaine identique à une marque de commerce est illégal, InterNIC semble appliquer ainsi la première approche du problème. Cependant, avec la diversification des ressources diffusées via Internet, il nous paraît souhaitable qu’à l’avenir l’approche du U.S. Patent and Trademark Office soit plutôt adoptée. D’ailleurs, les tribunaux américains semblent réceptifs à cette approche [68].

3.3.2. Concurrence déloyale

Contrairement à l’action en contrefaçon qui est un pur recours de propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale trouve racine dans la responsabilité délictuelle classique [69]. Ce recours est donc ouvert tant au propriétaire d’une marque enregistrée qu’à celui qui a acquis son droit par l’usage.

L’article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* stipule :

“ 7. Nul ne peut :

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services, ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; ” [70]

Pour réussir ce type de recours, le propriétaire d’une marque doit prouver la confusion entre sa marque et le nom de domaine litigieux. Plusieurs facteurs [71] doivent être considérés dans l’évaluation de la confusion :

- La distinction inhérente entre la marque de commerce et le nom de domaine et l’étendue de leur renommée respective ;
- La durée de l’utilisation de la marque de commerce et du nom de domaine ;
- la nature des services, des biens ou de l’entreprise qu’ils représentent ;
- la nature du commerce ;
- le degré de ressemblance entre la marque et le nom de domaine au point de vue de l’apparence, de la sonorité et des idées suggérées.

Ces facteurs sont traditionnellement applicables aux conflits entre deux marques de commerce ou entre une marque de commerce et un nom de commerce [72].

Ici encore, il est important de souligner que selon l’approche adoptée [73], le nom de domaine peut être considéré, ou non, référer aux mêmes produits et services que la marque de commerce.

3.3.3. Dépréciation de l’achalandage

Ce droit est prévu par l’article 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

“ 22.(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attachée à cette marque de commerce ”.

Les tribunaux par le biais de la controversée [74] affaire *Clairol*[75], ont considérablement restreint l’application de cette disposition. Dans cette affaire, qui a été suivie depuis, la cour limite l’application de cet article aux cas où le défendeur a utilisé la marque dans le contexte de l’usage prévu à l’article 4 [76] de la *Loi sur les marques de commerce* .

4. Conflits entre les deux mondes

Les noms de domaine ont une grande valeur dans le commerce électronique sur Internet. À cause de cette valeur, les entreprises veulent s’approprier et protéger ces noms de domaine. Elles tentent d’invoquer leurs droits sur les marques de commerce mais ce système juridique s’applique difficilement n’ayant pas été conçu pour ce type de situation. Nous étudierons maintenant différents types de conflits pouvant survenir et la façon dont l’état actuel du droit permet de les régler [77].

4.1. Marque enregistrée comme nom de domaine

4.1.1. Types de conflits

4.1.1.1. Le plaignant possède une marque et pas le détenteur du nom de domaine

4.1.1.1.1. Copie non intentionnelle

Dans cette situation, un particulier ou une entreprise enregistre un nom de domaine qui est identique à la marque de commerce enregistrée d’une autre entreprise. Le choix du nom de domaine s’est fait de bonne foi donc sans intention de frauder ou de voler de la clientèle.

Les faits de l’affaire *Ty.com*[78] illustrent bien ce type de situation. Dans cette affaire, M.Giacalone est un individu qui fait affaire comme consultant informatique spécialisé notamment dans les pages web et Internet. En janvier 1996, il décide d’avoir une place d’affaires sur Internet et choisit le nom de domaine *ty.com* en référence au prénom de son garçon. À ce moment, M.Giacalone n’est pas au courant de l’existence de droit quelconque portant sur le mot *ty* ou sur les lettres qui le composent.

Aux environs de mars 1996, un manufacturier d’animaux de peluche, TY, INC., possédant une marque de commerce sur le mot *ty* (en lettrage stylisé dans un cœur), décide qu’il veut utiliser le nom de domaine *ty.com*. Il offre d’abord 1000 \$ à M.Giacalone pour l’achat du nom de domaine. Devant le refus de ce dernier, TY, INC. s’adresse à InterNIC pour que le nom de domaine *ty.com* soit gelé au motif qu’elle possède une marque de commerce sur le mot *ty*[79]. M.Giacalone riposte en s’adressant aux tribunaux dans le but d’empêcher InterNIC de désactiver son nom de domaine. Il réussit à obtenir une injonction interlocutoire. Ce conflit prend fin lorsqu’un règlement hors cours intervient entre les parties dans le cadre duquel TY, INC aurait payé un montant très substantiel [80] à M.Giacalone pour l’usage du nom de domaine en litige.

4.1.1.1.1.1. Recours du propriétaire de la marque

Si le nom de domaine en litige est enregistré auprès d’InterNIC, le propriétaire de la marque enregistrée peut se plaindre à cette dernière qu’il s’agit d’une utilisation illégale de sa marque de commerce. Pourvu que l’“ effective date ” de la marque précède l’enregistrement du nom de domaine, InterNIC procédera au gel du nom de domaine.

S'il ne parvient pas à obtenir l'usage du nom en négociant avec son actuel détenteur, le propriétaire de la marque pourra entreprendre, devant les tribunaux, une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en dépréciation de l'achalandage demandant dans ses conclusions d'interdire au défendeur d'utiliser à nouveau le nom de domaine. Comme nous l'avons souligné plus tôt, le résultat de tel recours en droit canadien dépend beaucoup de l'approche que prendront les tribunaux concernant les produits ou services auxquels l'utilisation du nom de domaine réfère. Considérant, que le défendeur est de bonne foi, ils seront probablement plus enclins à prendre une approche dissociant les produits ou services et à laisser le nom de domaine à son détenteur actuel comme ce fut le cas dans l'affaire *ty.com* [81].

Le propriétaire de la marque pourrait aussi entreprendre une action contre NSI, la personne morale derrière InterNIC, pour avoir contrevenu à sa marque de commerce. Certains propriétaires de marque ont déjà tenté cette aventure [82], mais les chances de réussite semblent minces. En effet dans l'affaire *Skunkworks.com* [83], le juge Pregerson résume bien l'approche des juges jusqu'à maintenant en énonçant : " By accepting registrations of domain names containing the words 'skunk works,' NSI is not using the Skunk Works mark in connection with the sale, distribution, or advertising of goods and services ".

4.1.1.1.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

Il est tout d'abord recommandé au détenteur du nom de domaine enregistré auprès d'InterNIC d'obtenir une marque de commerce enregistrée sur son produit considérant les politiques de cette dernière. Si cette formalité n'a pu être effectuée avant de recevoir avis de gel du nom de domaine, il devra alors demander aux tribunaux de lui accorder une injonction à l'encontre de l'application par NSI de sa politique [84]. Ce recours s'avère habituellement efficace, les cours contrecarrant la politique injustifiée d'InterNIC, qui équivaut pratiquement à une injonction émise par une compagnie privée, et InterNIC se pliant sur-le-champ à leur décision. Suite à l'obtention de cette injonction, le droit de l'utilisateur du nom de domaine ne sera menacé de nouveau que si le propriétaire de la marque s'adresse aux tribunaux pour tenter d'obtenir une ordonnance obligeant le détenteur du nom à lui céder son droit.

Il est intéressant de souligner que si une action en justice est intentée par le détenteur du nom de domaine avant que ce dernier ne soit gelé et que preuve de cette action est présentée à InterNIC, cette dernière s'engage à ne pas geler le nom de domaine jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la question [85].

4.1.1.1.2. Copie intentionnelle

Une entreprise ou un particulier enregistre un nom de domaine identique à la marque de commerce enregistrée d'une compagnie dans l'intention de lui revendre le nom ou de lui voler sa clientèle.

Ce fut le cas dans l'affaire *Panavision internationale c. Dennis Toeppen* [86]. Denis Toeppen est un individu qui gère un distributeur Internet en Illinois [87]. Toeppen, conscient de la valeur croissante des noms de domaine, a enregistré auprès d'InterNIC plus de 200 noms référant à des marques de commerce connues dont notamment *www.aircanada.com* et *www.northwestairlines.com*. Chaque transaction lui coûtait environ 100 \$. Il s'adressait ensuite aux compagnies détenant ces marques de commerces pour leur revendre ses droits dans ces noms de domaine au coût d'environ 10 000 \$ [88] chacun. De nombreuses poursuites ont été intentées contre lui; l'affaire Panavision n'est que l'une d'entre elles.

En décembre 1995, Toeppen enregistre le nom de domaine *panavision.com* auprès d'InterNIC. Il établit ensuite, sous ce nom, un site contenant des photos aériennes de Pana en Illinois . Peu après, la compagnie Panavision décide de s'implanter dans le monde d'Internet. Elle constate qu'elle ne

peut utiliser le nom de domaine *panavision.com* puisqu'il a préalablement été attribué à M.Toeppen. Ce dernier exige 13 000 \$ pour disposer de ses droits. Panavision refuse cette offre. Toeppen, en réponse, enregistre, toujours auprès d'InterNIC, le nom de domaine *panaflex.com*, Panaflex étant une autre marque de commerce de la compagnie Panavision. Le site situé à *panaflex.com* ne contient que le mot " Hello ". Panavision conteste auprès d'InterNIC l'attribution du nom de domaine et cette dernière gèle les noms de domaine en litige. Panavision intente ensuite une action contre Toeppen et NSI dans le district central de Californie pour différentes atteintes à son droit dans ses marques de commerce.

La cour, étrangement, conclut que, tentant de revendre le nom de domaine, M.Toeppen a usé des marques en litige de façon commerciale et qu'il les a " diluées " non seulement "to lessen the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services," [...], but to eliminate the capacity of the Panavision marks to identify and distinguish Panavision's goods and services on the Internet " [89] et ordonne le transfert des noms de domaine à Panavision.

4.1.1.1.2.1. Recours du propriétaire de la marque

Les recours du propriétaire de la marque enregistrée copiée intentionnellement sont les mêmes que ceux dont la marque l'a été par inadvertance. Cependant, considérant la mauvaise foi de l'utilisateur du nom de domaine, les cours semblent beaucoup plus enclines à trouver sa conduite contraire à la loi quitte à fournir une interprétation surprenante des principes juridiques applicables [90].

4.1.1.1.2.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

Les mêmes recours que pour l'utilisateur du nom de domaine choisi de bonne foi sont ouverts à l'utilisateur du nom choisi de mauvaise foi.

4.1.1.1.3. Marque de commerce enregistrée comme design

Un particulier ou une entreprise enregistre un nom de domaine qui est identique à la marque de commerce d'une autre entreprise, mais la marque de commerce de cette entreprise est enregistrée comme un lettrage stylisé.

La politique d'InterNIC Rev03, entrée en vigueur le 25 février 1998, a éliminé les marques de commerce comportant des éléments de design des marques de commerce pouvant s'opposer à l'attribution d'un nom de domaine [91]. Ainsi, si l'affaire *Ty.com* précitée [92], où la marque de commerce portait sur le design du mot *ty* dans un cœur, s'était déroulée sous cette politique, InterNIC aurait ignoré l'opposition de la compagnie de jouets au motif que sa marque de commerce ne pouvait établir une priorité dans l'attribution du nom de domaine.

4.1.1.1.3.1. Recours du propriétaire de la marque

N'ayant pas recours à l'intervention d'InterNIC, les choses sont beaucoup plus difficiles pour le propriétaire de la marque qui doit s'adresser aux tribunaux pour faire reconnaître son droit. Au Canada, il pourra invoquer notamment les trois types d'actions traitées plus haut mais il lui sera plutôt difficile de démontrer la contravention à une marque de commerce sur un design par l'utilisation d'un nom de domaine qui, par nature, ne possède aucun élément de design.

4.1.1.1.3.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

Puisque la politique d'InterNIC ne trouve plus application, le détenteur du nom de domaine ne verra son droit mis en péril que lorsque le propriétaire de la marque s'adressera aux tribunaux pour

faire cesser l'utilisation du nom. Il devra alors agir en défense pour évincer les prétentions du demandeur.

4.1.1.2. Le plaignant et le détenteur du nom ont des marques de commerce

Des problèmes peuvent aussi surgir lorsque deux marques de commerce valables et identiques s'affrontent.

4.1.1.2.1. Les deux marques sont enregistrées

Une entreprise enregistre un nom de domaine identique à sa marque de commerce enregistrée. Une autre entreprise possédant elle aussi une marque de commerce enregistrée sur le même mot, mais dans une autre juridiction, conteste l'attribution du nom de domaine. Depuis le 23 novembre 1995, par sa politique Domain-4, InterNIC reconnaît que la preuve d'une marque de commerce dans une juridiction autre que les États-Unis évite le gel du nom de domaine [93].

Cette position s'illustre dans l'affaire *Roadrunner.com* [94]. Roadrunner est une compagnie prestataire de service Internet située au Nouveau-Mexique. Elle enregistre le nom de domaine *roadrunner.com* en référence à l'oiseau emblème de cet État. La compagnie Warner Brothers possède les droits de marque de commerce sur le nom du personnage de dessins animés "roadrunner". Warner Brothers s'adresse donc à NSI pour s'opposer à l'attribution du nom de domaine. NSI avise Roadrunner de présenter une preuve de marque de commerce valide dans les 30 jours. Des négociations s'amorcent entre Warner Brothers et Roadrunner, et les parties, d'un commun accord, demandent plusieurs fois à NSI de remettre le délai de mise "hors circuit" du nom de domaine. NSI accepte.

Parallèlement à ces négociations, Roadrunner enregistre, en Tunisie, la marque de commerce *roadrunner.com* et la présente à NSI comme preuve de son droit. NSI refuse d'accepter cette démarche au motif que la présentation de la preuve de marque s'est effectuée après les trente jours prévus dans sa politique. Roadrunner s'adresse donc aux tribunaux pour prévenir NSI de geler son nom de domaine. La défense présentée par NSI dans cette affaire illustre implicitement qu'une marque de commerce enregistrée dans un pays autre que les États-Unis est aussi valable dans le cadre de la politique d'InterNIC qu'une marque fédérale américaine [95]. Ce conflit s'est finalement terminé hors cour lorsque la compagnie Warner Brothers a décidé de plutôt choisir *road-runner.com* comme nom de domaine.

4.1.1.2.1.1. Recours du plaignant

Si le nom de domaine est enregistré auprès d'InterNIC, le propriétaire de la marque qui se croit lésé peut demander à cette dernière d'appliquer sa politique et de forcer l'utilisateur du nom à prouver sa marque.

Avec de la chance, le détenteur du nom ne pourra prouver son droit dans les délais ou offrira une preuve incomplète aux yeux d'InterNIC, comme ce fut le cas dans l'affaire *Roadrunner.com* [96]. Une telle situation impliquera le gel du nom de domaine malgré la marque de commerce valide de l'utilisateur du nom. Le plaignant, s'il ne réussit pas à obtenir l'utilisation du nom par négociation, devra ensuite s'adresser aux tribunaux. La tâche sera cependant difficile puisqu'il devra prouver la supériorité de sa marque sur celle du détenteur du nom. Cette pratique aura plus de chance de succès avec des marques notoires [97].

Par contre, si le détenteur du nom prouve sa marque de commerce dans le délai et de la façon prévus par la politique d'InterNIC, il pourra continuer l'utilisation de son nom de domaine. À noter qu'à cette étape des procédures, la politique Rev03 d'InterNIC ne prévoit pas de priorité ou de traitement plus favorable à la marque dont l'"effective date" est survenue la première. Ici

encore, le seul recours qui restera au plaignant sera de s'adresser aux tribunaux avec la difficulté que cela comporte dans cette situation.

4.1.1.2.1.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

L'utilisateur du nom de domaine recevra d'abord un avis d'InterNIC spécifiant que son utilisation du nom de domaine est contesté par le propriétaire d'une marque identique et qu'il doit produire une preuve de son droit sur la marque dans les trente jours. Une fois cette preuve fournie correctement, InterNIC n'ira pas plus avant dans ce dossier et le droit dans le nom de domaine ne pourra être contesté que devant les tribunaux.

Cependant, si le détenteur du nom se voit dans l'impossibilité de prouver son droit conformément à la politique d'InterNIC, le nom de domaine risque d'être gelé. Il devra alors s'adresser aux tribunaux de façon à empêcher InterNIC d'appliquer sa politique.

4.1.1.2.2. Une marque est enregistrée, l'autre non

Une entreprise enregistre un nom de domaine identique à sa marque de commerce enregistrée. Une autre entreprise possédant elle aussi une marque de commerce sur le même mot, valide mais non enregistrée, conteste l'attribution du nom de domaine.

Cette situation ne pose pas encore problème puisqu'aux États-Unis, contrairement au Canada, il n'est pas possible d'obtenir des droits sur une marque de commerce autrement que par l'enregistrement et que les conflits de nom de domaine se présentent plus souvent aux États-Unis qu'ailleurs, les Américains utilisant beaucoup le TLD “.com” et peu le TLD “.us” contrairement au Canada où on favorise l'utilisation du TLD “.ca” précédé du TLD de la province, ex.. *www.toile.qc.ca*. Mais il semble que, considérant la popularité montante de l'Internet, ce type de conflits aura tôt fait de surgir.

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles a récemment rendu jugement sur une affaire s'apparentant à ce type de situation [98], l'affaire *Société coopérative agricole Champagne Céréales* [99]. La Société coopérative agricole Champagne Céréales fait la collecte, le stockage, la transformation et la vente des céréales depuis environ 70 ans. Elle bénéficie d'une grande notoriété en France et internationalement. G. J., gérant pour la “ Société de Diffusion et Représentation ” œuvrant en tant qu'intermédiaire en commerce de produits alimentaires, a enregistré via InterNIC les noms de domaine *champagne-cereales.com* et *champagnecereales.com* et a créé, à cette dernière adresse, un site portant sur son entreprise. La Société Champagne Céréales n'a pas de marque de commerce sur sa dénomination sociale.

Le Tribunal en vient à la conclusion que “ l'emploi de sa dénomination sociale par une autre personne agissant dans le domaine de l'agroalimentaire est susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public ” [100] considérant la renommée de la Société Champagne Céréales. La cour ordonne donc à G. J. de transférer à cette dernière les noms de domaines litigieux.

4.1.1.2.2.1. Recours du plaignant

Les politiques d'InterNIC, comme nous l'avons étudié plus tôt, découlent du droit américain et ne reconnaissent pas les droits non enregistrés sur les marques de commerce [101]. Le plaignant ne pourra donc se servir de la politique d'InterNIC pour faire pression sur l'utilisateur du nom de domaine puisque qu'il ne possède pas une marque de commerce enregistrée. Il devra plutôt s'adresser directement aux tribunaux canadiens pour faire reconnaître son droit dans la marque de commerce et la préséance de ce droit sur celui de l'utilisateur du nom de domaine. Pour ce faire, il pourra utiliser les actions en concurrence déloyale et en dépréciation de l'achalandage mais ne pourra se servir de l'action en contrefaçon.

4.1.1.2.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

Comme le plaignant ne peut utiliser la procédure prévue par InterNIC, le seul moyen de mettre en péril le droit du détenteur du nom de domaine est de s'adresser aux tribunaux. L'utilisateur du nom de domaine devra à ce moment agir en défense pour protéger son droit.

4.1.1.2.3. Les deux marques ne sont pas enregistrées

Une entreprise enregistre un nom de domaine identique à sa marque de commerce valide mais non enregistrée. Une autre entreprise possédant elle aussi une marque de commerce sur le même mot, valide mais non enregistrée, conteste l'attribution du nom de domaine.

Comme abordé précédemment, ce type de situation a de moins en moins de chance de se produire car l'utilisateur d'une marque de commerce ou d'un nom de domaine le moins avisé va maintenant faire enregistrer ses droits dans une juridiction rapide et complaisante comme la Tunisie.

4.1.1.2.3.1. Recours du plaignant

Comme étudié plus tôt, le plaignant ne peut bénéficier du concours d'InterNIC. Il doit donc s'adresser aux tribunaux en utilisant notamment les actions en concurrence déloyale et en dépréciation de l'achalandage.

4.1.1.2.3.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

Considérant que le plaignant ne peut avoir recours à InterNIC, le seul recours de l'utilisateur du nom de domaine est de se défendre si une action est intentée par le plaignant devant les tribunaux.

4.1.1.3. Conflit avec un nom d'entreprise

Dans cette situation, un particulier ou une entreprise enregistre un nom de domaine identique au nom d'une autre entreprise.

Ce cas s'est présenté au Canada, à l'île-du-Prince-Édouard [\[102\]](#). Une entreprise du nom de PEINET est une prestataire de service Internet. Elle a un nom de domaine, *peinet.pe.ca*, enregistré auprès du fournisseur compétent de ce TLD, CA Net. Kevin O'Brien, ancien employé de PEINET, fonde, lui aussi, son entreprise de prestation de service Internet nommée Island Services Network. Il s'adresse à InterNIC et obtient le nom de domaine *pei.net*. Devant cet état de fait, la compagnie PEINET s'adresse aux tribunaux pour faire cesser cette utilisation.

Dans une décision controversée [\[103\]](#), la Cour supérieure de l'île-du-Prince-Édouard refuse ses prétentions. La cour, admettant elle-même qu'elle est plus ou moins bien informée sur le système d'attribution des noms de commerce sur Internet, fait grand cas du fait que la dénomination sociale de PEINET s'écrit en lettres majuscules alors que le nom de domaine enregistré par le défendeur, *pei.net*, s'écrit en lettres minuscules. Elle fait aussi une analogie entre l'utilisation d'un nom de domaine et d'un numéro de téléphone.

4.1.1.3.1.1. Recours du plaignant

Il arrive souvent que la dénomination sociale du requérant soit enregistrée comme marque de commerce. Dans ce cas, les recours applicables sont les mêmes que ceux que nous avons étudiés précédemment et qui sont accessibles à tout plaignant possédant une marque de commerce enregistrée.

Si la dénomination sociale n'est pas enregistrée en tant que marque de commerce, le plaignant peut s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits par le biais d'une action en concurrence déloyale ou d'une action en dépréciation de l'achalandage.

4.1.1.3.1.2. Recours de l'utilisateur du nom de domaine

La position de l'utilisateur d'une dénomination sociale en tant que nom de domaine est la même que celle de l'utilisateur du nom de domaine identique à une marque. Dépendamment des droits et enregistrements qu'il possède et que le plaignant possède dans le mot ou les mots en litige, les différents recours étudiés précédemment s'appliquent.

4.1.2. Autres recours

Sous le nom de domaine *www.ajax.org*, se trouve un journal Internet sans but commercial, typique de la culture Internet dont le responsable est Benjamin C. Kite [104]. La multinationale Colgate-Palmolive possède la marque de commerce *ajax*.

Le 24 septembre 1998, Colgate informe M. Kite que l'utilisation du nom de domaine *ajax.org* contrevient à sa marque de commerce et qu'il doit cesser cette utilisation. Après une correspondance soutenue, Colgate menace M. Kite de faire appliquer la politique de gel d'InterNIC. M.Kite et ses collaborateurs ripostent en rendant publique cette situation et en demandant l'aide des internautes. Ils récoltent une pétition de 1368 signatures. De nombreuses lettres de protestation sont envoyées à Colgate et des boycottages sont initiés. D'autres journaux virtuels, notamment *Slashdot*, se joignent à la cause en publiant des articles dénonçant l'attitude de Colgate.

Devant cette levée de boucliers, Colgate capitule et finalement, le 15 octobre 1998, informe *ajax.org*, qu'après mure réflexion, ses avocats en sont venus à la conclusion que l'usage qui est fait du nom de domaine *www.ajax.org* ne cause pas de confusion avec leur marque de commerce...

Cette façon de protester est peut-être une nouvelle avenue de solution pour les détenteurs de noms de domaine. Utiliser le puissant moyen de communication qu'est l'Internet pour aller chercher des appuis est peut-être la meilleure arme de l'individu qui se bat contre les multinationales. Après tout, le talon d'Achille de ces géants tout-puissants est souvent l'opinion du consommateur.

4.2. Usage d'une marque comme nom de domaine

Comme nous l'avons vu plus tôt, la *Loi sur les marques de commerce* canadienne permet l'acquisition d'une marque de commerce par voie d'usage [105]. Il importe maintenant de se demander si l'utilisation d'un nom de domaine au Canada peut conduire à l'acquisition d'une marque reconnue et protégée par le droit canadien.

Le problème majeur dans l'application du régime des marques de commerce aux noms de domaine réside dans la définition de l'usage de la marque [106]. L'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* stipule :

“ 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. ”

Il importe dans un premier temps de considérer la qualification de la relation entre le commerçant et son client sur Internet.

Il nous semble qu'une page (ou un site) web doit être considérée comme un service au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Le fait d'accéder à une page web nous donne en fait la chance d'accéder à de l'information. Une page web est en fait un ensemble de courants électriques diffusant de l'information. Considérant que l'information n'est pas considérée comme un bien [107], il nous semble adéquat d'inclure le concept de page web dans la catégorie des services.

Partant de cette prémisse, le nom de domaine devra être employé ou montré dans l'exécution ou l'annonce de la page web. Le fait de taper le nom de domaine pour avoir accès au service (à la page web) semble convenir à la définition “ d'employé dans l'exécution du service ” et le fait d'apercevoir dans le haut de l'écran, dans la fenêtre d'adresse, le nom de domaine pendant que l'on a accès à la page web, semble conforme à la définition de “ montré dans l'exécution du service ”.

Dans ces conditions, il semble que le nom de domaine peut mener à l'obtention d'une marque de commerce par usage selon le droit canadien. Toutefois, considérant que le droit sur ce sujet n'est pas encore établi, il nous semble plus sécuritaire d'employer aussi le nom de domaine sur “ d'autres supports médiatiques qu'Internet ” [108].

5. Conclusion : la voie de l'avenir

Le monde des noms de domaine est appelé à changer. En 1999, NSI verra le contrat qui lui attribue la gestion des noms de domaine se terminer. Ce contrat lui avait été octroyé par le gouvernement américain alors qu'Internet n'était encore qu'un produit américain. Maintenant qu'Internet a dépassé les frontières et a conquis le monde, qui a autorité pour renouveler ce monopole ?

Les choses vont sûrement changer maintenant que deux des personnes les plus influentes du système des noms de domaine s'éclipsent du décor. D'abord, Jon Postel est décédé récemment. Il était la tête dirigeante d'IANA [109] et était à mettre sur pied ICANN, un organisme internaute destiné à chapeauter la distribution des noms de domaine [110]. Cette organisation a eu son premier conseil d'administration le 14 novembre 1998. Il sera intéressant de voir si ICANN survivra à la perte de sa tête dirigeante.

Puis, M. Battista, le leader de NSI, quitte cette dernière. Il sera intéressant de constater si la tendance des politiques d'InterNIC à protéger les marques de commerce se perpétuera et quelles cartes jouera NSI pour garder le monopole de l'attribution des noms de domaine.

Mais ce monopole est-il nécessaire ? Verrons-nous bientôt se multiplier les TLD et leurs distributeurs? Pour l'instant, il s'agit d'autant de questions qui restent sans réponse...

[c] Marie-Hélène Deschamps-Marquis , 1999.

*Avocate au Barreau du Québec, étudiante de maîtrise (droit de l'informatique) à la Faculté de droit de l'Université McGill.

[1] Voir à ce sujet P.-E. Moysé, “ Les noms de domaine : un pavé dans la marque ” (1997) 4:3 *C.P.I.* 425 à la p.434.

[2] Voir notamment D. Johnston, D. Johnston et S. Handa , *Getting Canada Online : Understanding the Information Highway* , Toronto, Stoddart 1995 aux pp. 17-18.

[3] *Ibid.* Certains auteurs l'appellent l'ARPNET, voir J. T. Smith, " 1-800-RIPOFFS.COM : Internet Domain Names Are the Téléphone Numbers of Cyberspace " (1997) 4 *U.Illi. L. Rev.* 1169 à la p.1172.

[4] Voir Smith, *ibid.*

[5] Voir R. A. Murr, " Pursuing Domain Name Pirates Into Uncharted Waters : Internet Domain Names That Conflict With Corporate Trademarks " (1997) 34:3 *Sand. L. Rev.* p.1463 à la p.1464.

[6] *Supra* note 1 à la p. 432.

[7] J'ai délibérément choisi de ne pas traduire les termes et noms anglophones de ce texte considérant que la majorité des auteurs sur la questions sont anglophones et étant surtout consciente des risques de confusion inhérents à une traduction libre.

[8] Certains auteurs utilisent le terme " nom de domaine " en référant à l'adresse numérique comprenant tant l'adresse IP que la partie nominale de l'adresse. Voir Moyse, *supra* note 1 à la p.430.

[9] Voir B. D. Griff, "ronald@mcdonalds.com-Owning a Bitchin' Corporate Trademark As an Internet Address-Infringement ?" (1995) 17:53 *Card. L. Rev.* 85 à la p. 92.

[10] *Supra* note 1 à la p.430.

[11] Le réseau " gopher " est un réseau de communication semblable à internet mais à un niveau plus rudimentaire. Voir D. Johnston, S. Handa, C. Morgan , *Cyberlaw : What You Need to Know About Doing Business Online* , Toronto, Stoddart, 1997 à la p.24.

[12] *How to get a Domain Name* (1998) en ligne : IANA <<http://www.iana.org/how-to-get-domains.html>> (dernière modification : 24 septembre 1998)

[13] *Generic Top-Level Domains* (1998) en ligne : IANA <<http://www.iana.org/generic.html>> (dernière modification : 5 juin 1998)

[14] *Supra* note 5 à la p.1465.

[15] Voir notamment R. M. Frank, " Cybernames : Domain name Issues and Conflicts in Cyberspace " (1996) 12 *C.I.P.R.* 245 à la p.246.

[16] *Library - Overview of TLD Initiatives* (1997) en ligne : New Domains <http://www.newdomains.net/library_overview.html> (date d'accès : 20 novembre 1998)

[17] Pour plus d'information sur cet organisme voir : *About IANA* (1998) en ligne : IANA <<http://www.iana.org/aboutiana.html>> (dernière modification : 24 septembre 1998)

[18] *IANA Statement on New Generic TLDs* (1998) en ligne : IANA <<http://www.iana.org/new-gtld-statement.html>> (dernière modification : 24 septembre 1998)

[19] Pour plus de détails voir : *Domain Name Registration Overview* (1998) en ligne : Network Solutions <<http://www.internic.net/domain-info/domflow2.html>> (dernière modification : 25 août 1998)

[20] *Whois Query Results* (1998), en ligne : Network Solutions < <http://www.rs.internic.net/cgi-bin/whois?ca-dom>> (date d'accès : 24 novembre 1998)

[21] *Supra* note 5 à la p.1478.

[22] Pour une liste de l'ensemble des différentes politiques dans le monde voir G. Gussis "Global Top-Level Domain Dispute Resolution Policies" (1997), en ligne : Digital Demographic Incorporated < <http://www.digidem.com/legal/domain.html>> (date d'accès : 5 novembre)

[23] Voir < <ftp://rs.internic.net/rfc/rfc1591.txt>> (date d'accès : 7 novembre 1998) et plus généralement Murr, *supra* note 5 à la p.1478.

[24] < <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domain-1.txt>> (date d'accès : 7 novembre 1998)

[25] *Supra* note 5 à la p.1480.

[26] < <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domain-4.txt>> (date d'accès : 7 novembre 1998)

[27] *Ibid.* par. 6 b).

[28] Cette politique devrait, selon InterNIC, se trouver à < <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domain-6.txt>>. Cependant, depuis le 21 mai 1998, on retrouve à cette adresse la politique qui a suivi *Domain-6*.

[29] *Supra* note 5 à la p.1481.

[30] < <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domain-6.txt>> (date d'accès : 7 novembre 1998)

[31] "NSI Flawed Domain Name Policy information page" (1998), en ligne : Oppedahl & Larson < <http://www.patents.com/nsi.sht>> (dernière modification : 4 mars 1998)

[32] *Supra* note 30 au par. 7.

[33] *Supra* note 30 au par. 8a).

[34] *Supra* note 30 au par. 8.

[35] *Supra* note 30 au par. 10.

[36] Dans l'affaire prince.com, InterNIC a respecté l'ordonnance d'une cour anglaise : voir *Prince PLC c. Prince Sports Group* (31 Juillet 1997) en ligne : Bullfrog Communications < <http://www.patentbar.com/aba1.htm>> (date d'accès : 14 novembre 1998); (1998), [1998] 25 F.S.R. 21 (Ch. Div.).

[37] *Supra* note 30 au par. 9g).

[38] *Supra* note 31

[39] *Supra* note 30 au par. 9b).

[40] *Supra* note 31

[41] *Frequently Asked Questions : Network Solutions' Domain Name Dispute Policy (Rev.03)* (1998) en ligne : Network Solutions < <http://www.internic.net/faq/dispute.html>> (Dernière modification : 23 septembre 1998)

[42] *Ibid.* questions 12 et 15.

[43] “ A discussion of NSI’s Domain Name Dispute Policy FAQ ” (1998), en ligne : Oppedahl & Larson < <http://www.patents.com/nsi/nsifaq.htm>> (dernière modification : 25 septembre 1998)

[44] *Supra* note 41.

[45] Envoi e-mail daté du 16 novembre 1998 13h27 à la liste courriel DOMAIN POLICY.

[46] L.R.C. 1985, c. T-13.

[47] *Ibid.* art. 2.

[48] *Ibid.* art. 12(1)d).

[49] Ce critère réfère principalement aux symboles reliés au gouvernement ou à la reine tels que les armoiries de la famille royale ou le drapeau d’une province ; Voir *Ibid.* art. 9 à 11.2.

[50] *Ibid.* art. 12(1)c).

[51] *Ibid.* art. 12(1)b).

[52] *Ibid.* art. 4 et 37 et voir Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Le guide des marques de commerce : points essentiels* (1998) en ligne : Industrie Canada http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_guide/tm_gd_basics-f.html#section04 (dernière visite le 18 novembre 1998)

[53] *Supra* note 46, art. 16 et ss.

[54] *Supra* note 46, art. 45.

[55] *Supra* note 46, art. 10.

[56] Voir la section 4.2, ci-dessous.

[57] Voir US Patent and Trademark Office, *Trademark Examination of Domain Names* (1998) en ligne : USPTO < <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tmdomain.htm>> (dernière modification : 16 janvier 1998)

[58] Office de la propriété intellectuelle du Canada, *supra* note 52

[59] *Supra* note 46, art. 6 et 12(1)d).

[60] Par exemple, voir *supra* note 46, art. 19 et 20.

[61] D. Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-Marks* , Concord (Ont), Irwin Law, 1997 à la p.215

[62] *Ibid.*

[63] Voir *supra* note 1 à la p.441 ; le Tribunal de Grande Instance de Paris semble avoir adopté cette approche dans l’affaire Alice, Trib. Gr. Inst., Paris, 12 mars 1998, *aff. Alice c. Alice* , en ligne Legalnet <http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm> (date d’accès : 18 novembre 1998)

[64] Voir leur politique nommée *Trademark Examination of Domain Names* ; *supra* note 57

[65] Voir la nouvelle classification concernant les produits et services informatique ; Us Patent and Trademark Office, *Identification and Classification of certain Computer related Goods and Services (1998) en ligne USPTO* < <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/domcl.html>> (date d'accès 19 novembre 1998)

[66] Voir Office de la propriété intellectuelle du Canada *supra* note 52

[67] Ce bémol est ajouté simplement en tenant compte de la récente reconnaissance par InterNIC qu'un nom de domaine identique à une marque de commerce n'implique pas automatiquement contravention à la loi.

[68] Voir par exemple *Interstellar Starship Services, Ltd. c. Epix, Inc.* , 983 F.Supp 1331, 45 U.S.P.Q. 2d 1304 (D.C. Oregon, 1997).

[69] Voir *supra* note 1 à la p.438.

[70] *Supra* note 46

[71] *Supra* note 61 à la p.220

[72] *Ibid.*

[73] Voir section 3.3.1, ci-dessus.

[74] Voir notamment : Vaver, *supra* note 61 aux pp.217-219 et Moyse, *supra* note 1 aux pp. 448-449.

[75] *Clairol internationale Corp. c. Thomas Supply & Equipement Co. Ltd.*, (1968), 38 Fox Pat. C. 176 (C. D'É.).

[76] Pour une analyse plus poussée de cet article voir section 4.2, ci-dessous.

[77] Cette présentation ne se veut pas une énumération exhaustive des conflits potentiels et l'auteure est consciente que d'autres situations, notamment la priorité aux marques de certains pays, peuvent être envisagées. Le choix de l'auteure, dans ces situations particulières, se base sur les différents problèmes qu'elles soulèvent tout en évitant la répétition.

[78] Voir *Philip L. Giacalone c. Network Solutions, Inc and Ty, Inc.* jugement sur l'injonction interlocutoire, 13 juin 1996, en ligne : Davis & Schroeder < <http://www.iplawyers.com/CyberCounsel/Examples/giacpre/giacpre.htm>> (date d'accès : 24 novembre 1998)

[79] La politique Domain-1, *supra* note 24, était en vigueur à l'époque.

[80] Voir *supra* note 5 à la p.1485.

[81] *Supra* note 78

[82] Voir notamment les affaires : *knowledgenet.com, frys.com, prestonne.com, panavision.com mikasa.com, porsche.com empresstravel.com, skunkworks.com et academyaward.com* ; E. Rony et P.Rony, *Domain Names Handbook*, R&D Books, 1998, en ligne : Bullfrog Communications < <http://www.domainhandbook.com/toc.html>> (date d'accès : 18 novembre 1998)

[83] *Lockheed Martin Corp . c. Network Solutions, Inc .* 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal. 1997) en ligne : BNA < <http://www.bna.com/e-law/cases/locknsi.html>> (Dernière modification : 12 février 1997)

[84] Cette procédure a été employée dans les affaires suivantes : *roadrunner.com, dci.com, ty.com, clue.com, disc.com, regis.com, juno.com, pike.com* ; E. Rony et P. Rony, *supra* note 82.

[85] *Supra* note 30 par 10a)

[86] E. Rony et P. Rony, *supra* note 82 .

[87] *Supra* note 5 à la p.1486.

[88] Voir notamment Murr, *supra* note 5 à la p. 1486 et *Panavision Int'l, L.P. c. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996) en ligne : John Marshall Law School < <http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html>> (date d'accès : 18 novembre 1998)

[89] *Panavision, Ibid.*

[90] Voir *Panavision, ibid.* et aussi *Intermatic Incorporated c. Dennis Toeppen* 65 USLW 2274, 40 U.S.P.Q. 2d 1412.

[91] Voir section 2.2.3.5, ci-dessus.

[92] *Supra* note 73

[93] Voir section 2.2.3.3., ci-dessus.

[94] *Supra* note 31.

[95] Voir *NSI Answer and Counterclaims* en ligne : Oppedahl & Larson <<http://www.patents.com/nsians.sht>> (date d'accès : 20 novembre 1998)

[96] *Supra* note 31

[97] *Visa International Service Association c. Auto Visa Inc. ,* [1991] R.J.Q. 2197 (C.S.Q.), désistement d'appel produit le 2 décembre 1991.

[98] Il ne s'agit cependant pas d'une marque acquise par usage car, en droit français, il n'est pas possible d'obtenir une marque autrement que par enregistrement ; article L 712-1 C.P.I.

[99] Trib. Gr. Inst., Versailles, 14 avril 1998, *Société coopérative agricole Champagne Céréales c. G. J .*, en ligne : Legalnet < http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm > (date d'accès : 21 novembre 1998)

[100] *Ibid.*

[101] *Supra* note 30, art 8a).

[102] *PEInet Inc. c. O'Brien* (1995) DRS 15-15973.

[103] Voir Moyse, *supra* note 1 à la p.445 et M. Pinsonneault “ Problématique nouvelle : les marques de commerce et l'Internet ” (1996) 9:1 *C.P.I.* 125 à la p.127.

[104] B. C. Kite “ Ajax’s Colgate-Palmolive Victory Story ” (1998) en ligne : [ajax.org <http://www.ajax.org/ajax/colpal/>](http://www.ajax.org/ajax/colpal/) (date d’accès : 8 novembre 1998)

[105] Voir section 3.2., ci-dessus.

[106] L’auteur Moyses fait une étude approfondie de ce problème mais ses conclusions diffèrent des nôtres : voir *supra* note 1 aux pp. 450 et ss.

[107] *R. c. Stewart* [1988] 1 R.C.S. 963

[108] Voir *supra* note 1 à la p. 450

[109] “ A tribute to Jon Postel, Director of the Internet Assigned Number Authority (IANA) en ligne : IANA < <http://www.iana.org> > (dernière modification : 29 octobre 1998)

[110] Cet organisme se définit lui-même comme : “ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is the new non-profit corporation that was formed to take over responsibility for the IP address space allocation, protocol parameter assignment, domain name system management, and root server system management functions now performed under U.S. Government contract by IANA and other entities. ” ; *ICANN* en ligne : <<http://www.icann.net>> (dernière modification : 23 novembre 1998).