

Les noms de domaine: un pavé dans la marque

Pierre-Emmanuel Moyse*

Publication : (1997) 9-3 *Les cahiers de propriété intellectuelle(CPI)* 425

Introduction

Partie I - L'obtention du nom de domaine

- a) Fonction du nom de domaine
- b) Procédure d'obtention du nom de domaine

Partie II - Le conflit avec le droit des marques

a) La marque enregistrée comme nom de domaine

- 1) Le phénomène
- 2) La nature juridique du nom de domaine
 - i) Les cas dans lesquels l'action en contrefaçon est ouverte
 - ii) Les recours en concurrence déloyale
 - iii) La dépréciation de l'achalandage

b) Le nom de domaine comme marque

- 1) La notion d'usage
- 2) L'analogie avec les marques de service

Partie III - À la recherche de solutions

- a) La politique de N.S.I. relative à l'enregistrement des noms de domaine
- b) L'internationalisation des domaines
- c) La protection des marques notoires

Conclusion

Introduction

"Trade-marks law is not as technically or scientifically complex as patent law. It is not as glamorous as copyright law. However, it is, in many respects the oldest, most pervasive, most legally complex, erudite and commercially important area of intellectual property law."

Gordon F.
Henderson

Une déferlante technologie s'abat sur l'ensemble des principes de propriété intellectuelle et de leur agencement entre eux. En cela rien de nouveau et on s'habitue à voir champignonner depuis quelques temps des rapports d'experts, des projets, des avant-projets et des protocoles ainsi que des réformes législatives préparées en toute hâte. Si l'évolution de la propriété intellectuelle est effectivement liée au progrès technique il faut bien reconnaître que le défi de ces dernières années malmène cette autre science qu'est le droit. Les mots mêmes, qui sont à la base de la précision conceptuelle et sans lesquels la loi ne serait garder sa généralité et sa prévisibilité semblent nous manquer. Car la technique ne fait pas que transformer certains matériaux et en créer d'autres encore plus nouveaux, elle change également la sémantique juridique. Du temps des premiers codes, s'il était aisé de consacrer un nouvel "immeuble", le verbe juridique manque désormais au juriste et principalement à ceux dont la spécialité est en propriété intellectuelle. La qualification des logiciels en tant qu'"œuvres" en est un exemple. Entre l'apparition de la terminologie de logiciel aux premières modifications législatives, combien d'années se sont écoulées ? La dernière épreuve qui est soumise à l'examen des praticiens fait l'objet du présent article: les noms de domaine.

Pour ceux qui s'y sont déjà essayés, le simple exercice d'expliquer à un profane de quoi il s'agit c'est un peu faire ses premières armes dans une langue étrangère. La seule vulgarisation de la problématique est un laborieux travail. On se consolera cependant en faisant remarquer que cette fois la nouvelle problématique vient frapper le droit des marques de commerce plutôt que celui de la propriété littéraire et artistique - qui a volé la vedette depuis l'avènement d'Internet.

Traditionnellement, la marque de commerce dans son sens premier est utilisée pour distinguer certains produits et services de ceux d'un concurrent. On reprendra ici l'excellente analyse d'un juge américain en relation avec la fonction de la marque: "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which

induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants". Avec Internet et les outils qui permettent d'y naviguer, la marque de commerce trouve désormais une nouvelle forme d'expression - outre le fait qu'une marque puisse apparaître dans des formes complexes sur un écran, à tout le moins pour les signes nominatifs, avec les noms de domaine.

Comme c'est désormais souvent le cas, une marque de commerce est intégrée à l'adresse électronique du site Internet de la compagnie, du produit ou du service du même nom. Le nom de domaine - par exemple microsoft.com - est la version compréhensible et mémorisable d'une adresse numérique de la forme: 105.154.98.452. L'avantage d'associer une marque à une adresse électronique est évident: il est plus facile de retenir des mots qu'une suite inintelligible de chiffres. Ensuite, puisque Internet est essentiellement un système complexe d'adressage d'informations, il ne peut y avoir qu'une information libellée: par exemple microsoft.com correspondant elle-même à une adresse numérique. Ceci permet de distinguer une information d'une autre. Là encore le rapprochement avec la fonction de la marque est tentant.

Le professeur Bernard Demain donne une première définition de la marque: "la marque est un signe - ou un moyen - qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits, les objets de son commerce ou ses services, de ceux des tiers". Cette définition est très large et l'analogie avec la fonction du nom de domaine réside en ce que le caractère distinctif d'une marque peut être accentué par l'unicité du nom de domaine lorsque cette marque est naturellement enregistrée en tant que nom de domaine.

Mais la transposition d'un régime juridique prédéfini à une situation particulière non spécifiquement prévue par la loi nous invite à la prudence. Si on peut dire que le nom de domaine est un signe ou un symbole et qu'il en est de même pour les marques de commerce, on ne peut affirmer sans commettre une lourde erreur d'interprétation, que tout nom de domaine est une marque de commerce. La marque de commerce répond à des exigences législatives de fond et leur régime est justifié par une longue histoire.

Notons enfin que l'utilisation d'un nom de domaine peut aussi contrevenir aux droits de la personne, comme les droits attachés au nom patronymique, ou créer la confusion avec l'existence d'une dénomination sociale.

Nous étudierons d'abord l'aspect technique de l'enregistrement des noms de domaine (partie I) avant d'en déterminer la nature juridique à travers le prisme du droit classique des marques de commerce et de service (partie II). Nous aborderons enfin, dans la dernière partie (partie III) les solutions envisageables afin de concilier le droit privatif du titulaire du droit sur une marque et le monopole de fait institué par l'enregistrement technique des noms de domaine.

Partie I - L'obtention d'un nom de domaine

Afin de bien comprendre les enjeux de l'enregistrement d'un nom de domaine, il faut retourner à l'analyse de sa fonction au sein du réseau (a). Nous verrons ensuite les modalités qui accompagnent l'enregistrement (b).

a) Fonction du nom de domaine

Chaque nom de domaine a cette double particularité d'adresser un site dans la géographie du réseau - fonction cognitive - et de titrer le plus souvent la nature de l'information comprise dans le site - fonction significative. C'est cette dernière fonction qui pose problème puisqu'elle

permet d'établir une relation entre le signifiant (le nom de domaine) et le signifié (le contenu supposé du site W3). L'apparente similarité de fonction avec le droit des marques est flagrante. À ce titre, le nom de domaine est souvent associé à un nom de produit déjà existant, voir celui d'une personne morale ou physique. Puisque pour l'internaute il est essentiellement question d'accéder le plus rapidement possible à l'information désirée, on comprendra l'utilité d'un tel signe au lieu et place d'une série de chiffres. Les adresses *WWW.macintosh.com* ou *WWW.vuarnet.com* identifient immédiatement le contenu informationnel du site.

Si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse d'un nom de domaine, on observe que le corps de l'adresse électronique est constitué de plusieurs parties: la partie *WWW* qui est le protocole de communication utilisé pour la circulation des informations - acronyme de World Wide Web, la partie nominale et la terminaison *com*, appelée aussi domaine générique de niveau supérieur (en anglais "generic top level domains"). À côté des *.org*, *.edu*, *.mil*, et autres éléments de composition, la particule *.com* est réservée traditionnellement au domaine commercial des activités télématiques. À l'origine, ces codes génériques ont été élaborés sous l'égide d'instances para-gouvernementales américaines, peu ou prou liées à des universités, afin de classer l'information selon des secteurs d'activités spécifiques. Jusqu'à aujourd'hui, l'enregistrement des noms de domaine de type *.edu*, *.gov*, *.mil* suivent des procédures d'allocations assez spécifiques et ne posent pas de difficultés particulières eu égard au faible risque de confusion dont ils pourraient être la source. En effet, l'attribution de ce type de particule sert à définir des domaines d'activités peu concurrentiels.

L'allocation des *.com* et plus récemment des *.net* ne répond à aucune condition particulière si ce n'est aux conditions contractuelles générales des organismes dont l'activité est d'administrer les bases de données de ces noms.

b) Procédure d'obtention du nom de domaine

Le principe gouvernant l'octroi des noms de domaine en matière commerciale est celui de "premier arrivé, premier servi". Ainsi que le précise Marie Pinsonneault, "l'enregistrement sera accordé au premier requérant et aucun nom de domaine identique ne pourra être subséquemment accordé [...]". L'intérêt d'enregistrer un nom de domaine répond pour de nombreuses entreprises à une stratégie commerciale: celui de développer leur présence sur Internet et d'adresser directement le lieu où le public pourra trouver des informations sur le produit ou le service et éventuellement consommer. Dans ce sens et par extrapolation, le nom de domaine, s'il est à l'effigie de la dénomination sociale ou d'une marque, permet d'asseoir son commerce électronique. L'enjeu principal ici est d'être repérable dans une masse d'informations. À plus long terme, il permet également d'installer dans l'esprit du consommateur final un réflexe de consommation qui s'inscrit dans un tissu de relations spécifiques entre lui et le produit ou le service. En toile de fond de ces considérations sur le réflexe de consommation, on retrouve toujours cette idée de simplifier la recherche d'information principale. Si en tapant *microsoft.com* on peut accéder aux produits de Microsoft mais également avoir des liens avec d'autres produits et sujets en relation avec son travail ou ses intérêts, le nom de domaine *microsoft.com* prend une importance toute particulière. Il concentre à lui seul la substance de l'information que l'utilisateur recherche. Par suite logique, si l'on recherche le site de l'OMPI, qui doit être classé sous le domaine générique *.org*, on a de fortes chances de le trouver à l'adresse <http://www.OMPI.org>. On évite ainsi de faire appel aux outils de recherche, outils qui, actuellement, présentent quelques défaillances dans le tri des données.

Ainsi, depuis qu'Internet est sorti de sa gaine éducative pour s'illustrer par son ingérence dans le secteur commercial les signes distinctifs et *a fortiori* les noms de domaines deviennent un cheval de Troie dans la conquête de nouveaux marchés et la communication d'entreprise. Quelques chiffres suffiront ! Lorsque la société privée Network Solution Incorporated (N.S.I.) reçut

en 1993 du gouvernement américain le mandat d'administrer les demandes de noms de domaine tels que (.com, .net, .org...), le nombre des enregistrements s'élevait à 400 par mois. Jusqu'au 1er octobre 1995, ces enregistrements étaient libres de droits. Ce chiffre passe désormais allègrement le seuil des 14 000 par mois. La ruée au .com est essentiellement la cause de cette impressionnante croissance.

Comme nous l'avons déjà signalé, la procédure d'enregistrement par N.S.I. ne procède d'aucun examen particulier. Il suffit en effet de remplir un document qui se présente sous une forme interactive, doté de pointeurs pour aider le requérant. La première des démarches est de vérifier si le nom de domaine - par exemple *microsoft.com* - est disponible, c'est-à-dire s'il n'est pas référencé dans la banque de données. Il faut ensuite suivre les indications des différents formulaires. Quelques exigences techniques et le prix de \$100 U.S. permettent toutefois de refouler le requérant peu scrupuleux. Il est par exemple spécifié que le responsable de l'enregistrement doit disposer du courrier électronique. Également, le nom de domaine doit se trouver sur deux serveurs hôtes différents, ce qui évite normalement de réserver des noms non réellement utilisés. Cette dernière condition devrait être complétée dans le courant de l'année 1997. Le requérant devrait dans un délai de 6 mois à compter de l'obtention de son nom de domaine créer son site W3. De nombreuses entreprises se contentent d'enregistrer le nom pour le réserver et repousse à plus tard la création de leur site. Il faut donc rester vigilant lors des enregistrements de noms de domaine pour ainsi dire "projetés". Force est de dire que ces conditions, qui ne concernent pas l'information elle-même, sont relativement aisées à satisfaire. Une des raisons de cela est que N.S.I. n'opère pas comme une instance gouvernementale, mais seulement à titre privé. En d'autres mots, compliquer la procédure d'enregistrement reviendrait à dissuader bon nombre de clients.

Quelques jours après avoir complété la demande d'un nouveau nom de domaine le responsable technique qui administre la demande et la personne au nom de laquelle a été enregistré le nom de domaine reçoivent une facture par courrier électronique ou par courrier régulier.

En l'état actuel de cette procédure et à défaut d'intervention des gouvernements - tant au niveau national qu'international - l'acquisition d'un nom de domaine confère à celui qui s'est présenté le premier à l'enregistrement un monopole de fait sur son nom. Nous précisons monopole de fait, car aucun droit n'est attaché *per se* à l'allocation du nom. Il s'agit donc d'une forme hybride d'administration de noms qui est conférée à un organisme privé.

Partie II - Le conflit avec le droit des marques

La technique vient donner l'estocade au monopole de droit conféré par le droit des marques. Les droits privatifs gémissent devant l'impérialisme technologique! Deux situations principales peuvent être rencontrées. Soit une marque est enregistrée par un tiers en tant que nom de domaine, soit le nom de domaine est utilisée comme une marque. Dans le premier cas se pose la question de savoir si le droit des marques offre des solutions acceptables aux conflits opposant le titulaire de la marque et le titulaire du nom de domaine qui peut lui aussi, éventuellement, invoquer un droit de marque régulièrement acquis (a). Nous passons d'un système de droit dédié fondamentalement au marquage de produits physiques à un système qui tente de régulariser le flux de biens immatériels. Ces "changements de paradigme" poussent le juriste à comprendre l'évolution de son droit afin de concevoir son profil futur. L'analogie avec l'acceptation des marques de services par le droit des marques nous servira pour préciser la nature des droits susceptibles de régir les conflits impliquant les noms de domaine. Le titulaire d'une marque régulièrement enregistrée - au Canada par exemple - pourrait-il se voir opposer un droit de marque acquis par l'usage d'un nom de domaine, employé au sens de la loi sur les marques de commerce? C'est une problématique qu'il faudra poser (b).

a) Lamarque enregistrée comme nom de domaine

Dans une course effrénée à l'acquisition de nouveaux types de propriété, les sociétés commerciales se précipitent pour acquérir un nom de domaine identique à leur marque ou à leur dénomination sociale. C'est un fait que nous analyserons à travers nombre d'affaires américaines (1). Nous tenterons ensuite de définir la nature juridique réelle du nom de domaine (2)

1) Le phénomène

Le titulaire d'une marque de commerce ou de service voudra enregistrer ladite marque dont il est titulaire au sens des lois nationales en tant que nom de domaine. Tout esprit diligent pressent bien l'avantage de cet enregistrement et même, *a contrario*, le dommage que peut présenter l'omission d'enregistrer. Dans l'affaire *Roadrunner*, la société américaine Warner Brothers avait demandé à N.S.I. d'empêcher la société du Nouveau Mexique *Roadrunner Computer Systems, Inc. (R.C.S.)* d'utiliser le nom de domaine *roadrunner.com* pour ses activités de prestataire de services sur Internet. N.S.I. informa R.C.S. que le nom de domaine *roadrunner.com* allait être désactivé. Dans l'urgence R.C.S. demanda la délivrance d'une ordonnance afin que le nom de domaine puisse être conservé. Sans cela, des centaines d'utilisateurs du réseau R.C.S. auraient dû changer immédiatement leur adresse de courrier électronique qui utilisait le nom *roadrunner* et s'adresser à un autre prestataire d'accès. Ces adresses électroniques se lisaient par exemple comme suit: Dupaul@**roadrunner**.com. Quand on sait l'importance de l'impact commercial et social du courrier électronique, on comprend que le changement de quelques lettres de l'adresse aurait été formellement accueilli par la clientèle de R.C.S.

Dans le courant de l'année 1994, la guerre aux noms de domaine donna lieu à des situations très controversées. Parmi celles-ci, de nombreuses affaires américaines se sont réglées à l'amiable ou selon des procédures d'arbitrage. À des fins d'illustration, la société *Princeton Review* avait enregistré le nom de domaine *review.com* et *kaplan.com* alors que *Kaplan* était le nom de la société concurrente. Soumise à l'arbitrage cette fois, la société *Princeton Review* a dû laisser l'utilisation du nom *kaplan.com* à sa concurrente.

Les tribunaux américains cette fois ont eu à connaître d'espèces dans lesquelles une personne avait enregistré des marques célèbres pour ensuite les revendre. Les juges ont été peu enclins à admettre cette prise d'otage de marques de commerce ou de service. Il restait à savoir sous le visa de quelle loi on pouvait sanctionner ces agissements. Dans l'affaire *Intermatic Incorporated, c. Dennis Toeppen* présentée devant la Cour de district de l'état de l'Illinois, le défendeur avait enregistré sous le nom de sa société *Net66* environ 240 noms de domaine. Selon les propres termes du juge: "Toeppen is what is commonly referred to as cyber-squatter. [...] These individuals attempt to profit from the Internet by reserving and later reselling or licensing N.S.I. domain names back to the companies...". Bien entendu la position de force du défendeur dans ce cas tenait à ce qu'il ne peut y avoir qu'un seul nom de domaine *Intermatic.com*. Fait saisissant, le site adressé par le nom de domaine *Intermatic.com* présentait une cartographie de la ville d'Urbana. La défense a bien entendu de ce fait avancé qu'il ne pouvait y avoir confusion sur des produits ou services. Or, le défendeur ne vendait aucun bien ni ne faisait de publicité. Le tribunal sanctionna toutefois Toeppen suivant un syllogisme hasardeux et sur des motifs de droit qui ne sont pas à l'abri de critiques.

Cette seule référence aux produits ou plutôt au contenu du site attire l'attention du juriste puisque c'est ici le rôle traditionnel conféré au droit des marques. Ceci nous amène ici à étudier la nature juridique du droit que confère l'enregistrement d'une marque comme nom de domaine.

2) La nature juridique du nom de domaine

Vu à travers le prisme des nouvelles technologies, le conflit met en présence trois acteurs principaux: le titulaire de la marque, le titulaire du nom de domaine et la société qui enregistre le nom de domaine. Pour l'instant seul le sort du conflit entre les deux premières nous intéressera. L'objectif recherché par les gens d'affaires est de juxtaposer deux titularités: celle de droit sur une marque de commerce et de service et celle de fait sur le nom de domaine.

À supposer qu'il existe, la nature juridique du nom de domaine réside autant dans sa valeur économique intrinsèque directement issue de sa rareté relative - ce qui le rapproche d'une marque - que dans l'habile discours du milieu juridique. Il faut d'abord le dire clairement: le nom de domaine n'est pas, selon nous, une simple adresse, mais constitue un signe qui, s'il sert à promouvoir une activité commerciale, pourra être éligible sous certaines conditions à la protection de la loi canadienne sur le droit des marques. Ces conditions, notons le dès maintenant, sont assez restrictives et le sont d'autant plus que la technologie d'Internet n'était pas prévue. S'il n'est pas de notre tâche de faire l'exposé du droit des marques, une attention suffisante à la loi fédérale permettra de s'en convaincre. Nous analyserons successivement l'action en contrefaçon (i), l'action en concurrence déloyale (ii), puis le cas particulier de l'article 22 de la loi canadienne sur les marques de commerce sur la dépréciation de l'achalandage (iii).

i) Les cas dans lesquels l'action en contrefaçon est ouverte

Selon les articles 19, 20 et 6 combinés de la loi canadienne sur les marques de commerce, le titulaire d'une marque déposée peut invoquer son droit exclusif s'il est démontré que la marque employée ou le nom commercial cause de la confusion dans l'esprit du public. Il en est ici des avantages d'enregistrer une marque puisque cette action peut être combinée avec celle en concurrence déloyale par exemple et en dépréciation de l'achalandage.

Précisons également que le sort de la protection d'une dénomination sociale utilisée par un tiers comme nom de domaine est dramatique lorsque le nom n'est pas éligible à la protection en tant que marque de commerce. La dénomination sociale est un signe qui identifie une entreprise, mais pas forcément un produit ou un service. *Per se* la protection de la dénomination sociale est moindre pour les entreprises qui n'ont qu'un rayonnement local. Cette proposition est surtout vraie en matière de commerce de produit tangible. Par opposition la marque distingue un produit spécifique, elle se doit d'être apposée dessus, ce qui la distingue de la fonction de la dénomination sociale.

En cas de conflit entre une marque enregistrée et un nom de domaine, la règle de droit applicable semble à première vue assez claire: l'utilisation au Canada du nom de domaine peut violer le droit exclusif du titulaire du droit sur la marque si l'emploi de ladite marque par le tiers non autorisé crée la confusion. L'article 20 énonce en effet qu'il y a contravention au droit du titulaire du droit sur la marque déposée lorsque la tierce personne non autorisée "vend, distribue, ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commerciale créant de la confusion". La combinaison de cet article avec l'article 4 LMC fait que la contrefaçon est retenue d'une manière assez restrictive. En aval en effet, la loi sur les marques de commerce n'accorde protection à la marque que si elle est utilisée selon les termes mêmes de l'article 4 LMC sous peine de radiation notamment. L'enregistrement de la marque employée conformément à la loi établit une simple présomption de validité de la marque au bénéfice de son propriétaire. À ce stade déjà, la protection de la marque varie selon la notion subjective de l'usage. Le droit prend alors des allures de ballon de baudruche selon la "quantité" d'usage qu'on lui insuffle. Ainsi que le note Georges T. Robic, "[...] nos tribunaux interprètent plutôt restrictivement les droits exclusifs appartenant aux titulaires des marques de commerce enregistrés[...]". Il précise plus loin que "pour qu'une marque

soit considérée comme "employée" il ne suffit pas qu'elle soit simplement reproduite ou évoquée. Elle doit être apposée sur les produits ou sur leur emballage ou étiquettes ou apparaître autrement lors du transfert de propriété de ceux-ci dans le cours normal du commerce. S'il s'agit d'une marque de services, elle doit être montrée lorsque ces services sont exécutés ou annoncés". En amont, et c'est là le paradoxe de la loi sur les marques de commerce, pour qu'une infraction à l'article 20 LDM soit caractérisée, il faut que la marque contrefaisante soit utilisée au sens de l'article 4. Dans ce sens, l'article 4 n'est pas seulement une condition d'existence du droit de propriété intellectuelle, mais également une condition nécessaire pour que la contrefaçon soit retenue. Ainsi, l'utilisation est sanctionnable dès lors qu'elle tombe sous les définitions de l'article 4 de la loi. Cette interprétation, quasiment doctrinée par les conclusions de l'arrêt *Clairol*, nous semble erronée. Pour s'en convaincre, référons-nous au droit d'auteur. Nous y retrouvons en effet une situation semblable à l'endroit de la notion également ambivalente de fixation, celle-ci était traditionnellement vue comme un préalable à l'octroi du droit d'auteur mais aussi comme une condition permettant de qualifier l'acte de contrefaçon. Cependant dans les deux branches de son application, la notion a connu une interprétation différente. La notion de fixation attachée à celle de contrefaçon fut prise dans son contexte propre: celui de retenir la violation du droit de l'auteur. Au contraire, la définition de 4 sort de son berceau de compréhension originale pour dicter les cas où l'article 20 peut être mis en oeuvre.

La faille dans le système de protection des marques ainsi révélée risque de devenir un fossé, voire un ravin, laissant ainsi les cybermarques hors de portée de la contrefaçon. Il semble bien à première vue que désigner un site commercial sur Internet puisse s'interpréter selon l'article 20 comme étant le fait *d'annoncer des marchandises ou des services*. Or, afin de relever l'acte de contrefaçon, il faudra, selon la jurisprudence *Clairol*, que le titulaire du nom de domaine emploie la marque selon les prescriptions de l'article 4. Le texte de l'article 4 n'avait bien entendu pas prévu l'arrivée de la technologie de réseau et l'emploi possible d'une marque comme nom de domaine. Sans une interprétation souple de l'article 20, le titulaire d'une marque canadienne régulièrement enregistrée aura peu de chance de faire valoir son droit. L'obstacle ne paraît cependant pas infranchissable. Il appartiendra au juge d'en décider.

En conclusion, si la marque concerne des produits tangibles, il faudra prouver l'existence d'une tradition, et, dans ce cas, c'est bien plutôt la fixation non autorisée sur le produit d'une marque enregistrée qui sera sanctionnée au titre de la contrefaçon plutôt que l'utilisation du nom de domaine - qui aura permis l'accès à un site et conséquemment d'envoyer un bon de commande. L'utilisation du nom de domaine ne peut, dans ce cas, être assimilée à l'emploi d'une marque apposée sur un produit objet d'une tradition. De plus, la loi ne précise pas si l'usage peut comprendre l'annonce de produits.

Si la marque est employée à l'endroit de services similaires l'action en contrefaçon pourrait avoir une issue heureuse. On pourrait penser en effet que le nom de domaine fonctionne dans ce cas comme une marque de commerce employée en liaison directe avec des services. Au delà de cette prémisse, des inconvénients majeurs tenant à l'application de la loi apparaissent pourtant lorsque l'on examine les présuppositions de la loi. Par exemple, le nom de domaine adresse un site comportant un service d'annuaire électronique en ligne. Dans ce cas, le nom distingue véritablement un service.

D'abord, il n'est pas certain que l'on puisse facilement caractériser le lieu où est censé s'effectuer l'emploi illégal de la marque. Le nom de domaine est en effet situé sur une base de données quelque part dans le monde (certainement en Virginie, siège de N.S.I. si l'enregistrement a été effectué auprès d'elle), mais son utilisation est plus difficile à cadrer géographiquement. Par conséquent, il sera parfois difficile de reconnaître la loi applicable. Faut-il prendre en compte le lieu où est situé le consommateur, le lieu du siège de la société concurrente au nom de laquelle est enregistré le nom, le lieu où existent, le cas échéant, des sites miroirs ?

Il faudra également mettre en évidence les risques de confusion prévus à l'article 6 *LDM*. Pour une société ou une marque de faible renommée ou de rayonnement local, la preuve de la confusion sera parfois insurmontable. Comment établir en effet que le consommateur, situé n'importe où sur le globe, qui tape l'adresse électronique comprenant la marque en question désire s'informer ou acheter précisément les produits ou s'offrir les services de la société en cause? Le cheminement intellectuel qui précède la recherche d'informations sur Internet est encore très aléatoire. Ainsi, l'analyse permettant de projeter un lien logique entre l'utilisation du signe comme marque spécifique et du signe comme nom de domaine - et donc de les rendre finalement substituables l'un à l'autre - reste hasardeuse. On peut même dire qu'elle sera mise en échec lorsqu'une marque peu connue entre en conflit avec une marque connue au niveau international et ce, même si elles désignent des produits ou services semblables.

Toutefois, concernant le lieu de l'emploi contrefaisant, la solution de rattachement géographique de l'utilisation est certainement à trouver dans la reconnaissance objective de la clientèle. Chaque fois qu'un consommateur canadien visite un site, il laisse son empreinte dans la mémoire de l'ordinateur où est mémorisé le site. Cette trace peut contribuer à représenter selon nous cette utilisation. Des compteurs numériques sont capables de quantifier le nombre d'utilisateurs. Récemment dans une affaire américaine concernant le nom de domaine *frys.com*, la société Fry's Electronic a demandé à ce que chaque "hit" soit pris en compte par le juge dans la détermination du préjudice subi. Dans ce cas chaque transmission des informations serait sanctionnable. Cette affaire est encore pendante devant le tribunal de district de Californie. Ce mode de calcul des dommages peut faire l'objet de critiques dans le sens où il amène le juge à évaluer le dommage sur des bases techniques difficilement appréciables: des milliers d'internautes peuvent arriver par hasard sur le site sans taper l'adresse et donc sans avoir été trompés - mais il peut entrer avec d'autres paramètres dans la caractérisation de l'élément de confusion. On peut ainsi trouver un faisceau d'indices qui éclairerait le juge dans sa tâche. Il est possible également de retracer l'origine canadienne des paiements faits sur Internet par exemple. Les associations de consommateurs ont dans ce nouveau contexte de consommation un rôle majeur à tenir. Cette solution serait également compatible avec une approche souhaitable en matière de droit consommériste.

Internet ne laisse que peu d'espace virtuel pour les "petits"; l'étude de la politique de N.S.I. confortera cette pensée. On comprend l'engouement et les espoirs que génère l'avènement du commerce électronique. La marque telle qu'employée classiquement suit le cours des marchandises ou s'impose au concurrent dans le rayonnement du service qu'elle distingue. Internet est par essence un vecteur d'informations trans-frontalier. Le titulaire d'une marque de commerce enregistrée qui ne pourrait invoquer la protection de sa marque que dans une limite géographique fixée - le territoire national, aperçoit tout d'un coup qu'il peut avoir une visibilité internationale. Sauf qu'il n'est pas le seul...

ii) Les recours en concurrence déloyale

Eu égard à l'intérêt croissant que déchaîne la question, la valeur économique du nom de domaine semble dépasser celle des autres droits intellectuels. Le problème devient encore plus aigu lorsqu'il met en présence des sociétés qui ne sont pas forcément présentes sur Internet et qui emploient la même marque pour distinguer des produits différents et qui s'aperçoivent subitement que seul l'un d'entre eux peut empoigner le sceptre du nom. Ainsi réduits à l'utilisation d'un seul nom, les marchés - jusqu'à présents délimités matériellement par la circulation des produits et géographiquement par les lois nationales - risquent de se confondre. Et lorsque l'on parle de confusion, les lois relatives à la concurrence déloyale (ou "passing off") ainsi que les dispositions du droit des marques sont d'application. Ainsi que l'écrit le professeur Demain: "La notion de concurrence déloyale constitue le complément indispensable de toute la réglementation sur les droits de propriété industrielle"

Comme nous l'avons conclu précédemment, l'action en contrefaçon *stricto sensu* d'un titulaire d'une marque contre le réservataire du nom de domaine ne pourra être exercée (sauf comme nous le verrons dans le cas des services). L'action en concurrence déloyale est définie à l'article 7 LDM. Son article b) notamment précise que nul ne peut "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". Cette disposition hérite directement de l'action de droit commun en matière de responsabilité délictuelle. Mais ici, contrairement à l'action en concurrence déloyale du droit civil, il suffit de prouver l'existence de la confusion. La preuve de la faute du dommage et du lien de causalité n'est donc en principe par requise dans ce cas.

Si certains alinéas de l'article 7 ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada - il en a été ainsi pour le paragraphe (e) - les actions intentées sur la base de l'article 7 (a) ainsi que ceux de droits communs resteront toujours ouvertes, charge au demandeur dans ce dernier cas d'apporter les preuves suffisantes. Le professeur Linda Vincent notait également récemment que l'article 7(a) "est comparable à l'action basée sur le "tort of injurious falsehood", mais la mauvaise foi n'est pas requise par le texte législatif, contrairement au délit de common law". Les propos que nous avons tenus concernant la notion de confusion sous le paragraphe destiné à la contrefaçon restent valables ici. En d'autres termes, il n'est pas certain que l'action en concurrence déloyale offrirait le niveau de protection requis par les gens d'affaires. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'arrêt *Peinet* rendu récemment par la Cour suprême de l'Île du Prince Édouard. Dans cette affaire, le défendeur avait utilisé comme nom de domaine *Pei.net* pour une courte période de temps pour référencer son courrier électronique. La dénomination sociale de la société demanderesse était *Peinet, Inc.* La cour jugea que "the plaintiff has not established all of the elements of a passing-off action. The Supreme Court of Canada in *Ciba-Ciggy Canada Ltd. v. Apotex Inc.* [1992] 3 S.C. R. 120, 95 D.L.R. (4th) 385 has recently stated that the three components of a passing off action are; (1) the existence of goodwill; (2) deception of the public due to misrepresentation; and (3) actual or potential damage to the plaintiff". Même si certains juristes critiquent cette décision comme se basant sur une analyse fautive du nom de domaine - la cour faisant une analogie avec un numéro de téléphone -, l'essentiel de la décision repose justement sur l'analyse de faits pour savoir si il y a eu confusion dans l'esprit du public. La motivation du juge est en effet peu adroite, mais il reste que l'appréciation de la confusion par les juges mènera souvent, faute de preuves suffisantes, aux mêmes solutions que celles de l'arrêt *Peinet*. Comment relever en effet la confusion alors qu'il n'a pas pu être prouvé que le nom de domaine litigieux avait fait l'objet de publicité? Combien de personnes ont été trompées en tapant l'adresse en cause? Combien même en connaissaient réellement l'existence? Si le nom de domaine avait été présent sur des papiers publicitaires, des affiches ou autres supports de promotion, peut-être en aurait-il été décidé autrement.

Dans l'affaire américaine *Intermatic*, par exemple, la cour énonce d'abord que: "The distribution channel in this case is cyberspace. As consumers surf thenet they seek out information on a plethora of subjects or companies. Companies around the globe are scrambling to establish their presence on the Internet. It is axiomatic that companies seek to register their trademarks as domain names so that consumers can easily find information about them or their products and services". Par la suite, la rédaction assimile le conflit entre le nom et la marque à un conflit entre deux marques concurrentes. L'examen des faits se base alors essentiellement sur l'appréciation du risque de confusion entre les deux symboles. On notera cette réflexion: "There is no bar to Intermatic setting up a web page under a name other than *intermatic.com*. Because Intermatic has not set up its own web page, it is unable to demonstrate any relationship in use, promotion, distribution or sales between the goods or services of the parties". Le juge relève enfin qu'il n'est pas certain que l'utilisateur moyen situé hors du champ géographique où est connue la marque fasse la relation entre le nom *Intermatic* et les biens et services qu'il désigne. Selon la cour enfin, "There has been

no evidence presented of actual confusion. Intermatic states that use of the "Intermatic.com" domain name would cause confusion".

Il faudra également déterminer en cas de marques identiques, par exemple, laquelle des deux marques régulièrement acquises aura autorité sur l'autre: la marque enregistrée ? Celle qui a acquis le plus de notoriété? Il semble que le droit américain est seul à nous offrir un début de réflexion et penche en faveur des "supermarkes". La tendance évidemment est d'offrir plus grande protection aux marques internationales.

iii) La dépréciation de l'achalandage

La solution de nombreux litiges présentés devant les juridictions américaines a été trouvée sur le fondement du *Federal Trademark Dilution Act* de 1995 qui est un appendice à la loi américaine sur les marques. Cette loi récente permet en effet au titulaire d'une marque notoire ("famous") de faire obstacle à l'utilisation de celle-ci par un tiers lorsque cette utilisation aurait pour conséquence de diminuer la qualité distinctive de la marque. Dans l'affaire *Intermatic*, le juge énonce que "Toeppen's use of "Intermatic.com" is likely to cause dilution of its Mark. [...] Dilution of Intermatic's mark is likely to occur because the domain name appears on the web page and is included on every page that is printed from the web page. At oral argument counsel agreed that almost all web page will include the domain name on the computer screen as well as printing the name on any and all pages that are printed".

La décision *Intermatic* appelle quelques réflexions. D'abord et sans revenir sur la pertinence du concept de *dilution*, il semble que si la question s'était posée au plan international (les deux sociétés étaient américaines) il aurait été difficile de dire que l'enregistrement d'un nom de domaine diminue la qualité distinctive de la marque uniquement connue dans un pays. Si Toeppen avait enregistré le nom de domaine depuis un pays d'Europe par exemple, que se serait-il passé ? La marque Intermatic est en effet complètement inconnue des consommateurs européens.

Ensuite, la solution ne paraît pas transposable en droit canadien, ni dans de nombreux autres systèmes qui ne connaissent pas le concept de dépréciation - en droit français, une équivalence très lointaine est à chercher du côté du concept à contenu variable de concurrence parasitaire, concept élaboré à partir d'interprétations modernes de l'article 1382 du Code civil français. Le droit canadien des marques de commerce connaît toutefois une disposition singulière quelque peu semblable à la loi américaine. L'article 22 de la loi canadienne sur les marques de commerce précise en effet que "Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce". L'application de ce texte reste problématique depuis un arrêt énigmatique de la Cour Fédérale. Celle-ci a conclu dans l'arrêt *Clairol*, que l'article 22(1) prohibe l'utilisation d'une marque dans une publicité comparative honnête des services lorsque cette publicité est placée sur son emballage ou sur la marchandise elle-même. Sans revirement de jurisprudence, cette interprétation vide de tout sens l'article 22(1) en ramenant la notion d'emploi de la marque à celle prévue à l'article 4 de la loi. Ainsi, comme le déplore Jacques Léger, ce jugement "restreint l'application de l'article 22 au seul cas où la marque enregistrée est "employée" par la partie défenderesse conformément à la définition donnée à ce terme à l'article 4 de la loi. Ce jugement exclut notamment tout emploi fait par des tiers non autorisés d'une marque de commerce enregistrée dans de la publicité par exemple". Et à nous de continuer: dans le cas de publicité sur Internet ou par tout autre nouveau médium qui ne peut pas être sanctionné sur le fondement des articles 19, 20 ou 7(a) de la loi où il est difficile d'établir l'usage tel que prévu à l'4 et où la confusion est difficile à établir.

Enfin, en revenant à l'affaire *Intermatic*, le défendeur n'avait pas acquis de droit sur le nom au titre du droit américain des marques de commerce ce qui, selon la cour, limite le caractère opposable du seul enregistrement technique du nom de domaine. C'est d'ailleurs ce que semble vouloir dire maladroitement la cour quand elle précise que: "This case involves one party, Intermatic, with long history of trademark use, and a second, Toeppen, who has effectively enjoined Intermatic from using its trademark by payment of \$100 to register the "Intermatic.com" domain name". De toute évidence et dans ces cas d'usurpation de marques afin de les revendre, de spéculation sur la valeur d'un signe en profitant de avatars de la technique, les juges chercheront les moyens d'appliquer une sanction exemplaire. Il en va ici d'une question essentielle de justice. Tel n'est pas le cas lorsque cette intention - assez similaire finalement à l'intention frauduleuse - n'est pas présente.

Parfois le choix du nom de domaine répond seulement à un choix logique de stratégie commerciale, mais n'entre pas dans une sphère de droit délimitée par le droit des marques. Ces choix de noms sont souvent faits en toute bonne foi, le plus souvent d'ailleurs en prenant garde à ne pas créer de confusion avec un marché protégé. Par exemple dans l'affaire *Roadrunner*, la société Roadrunner Computer Systems pourrait selon la LMC utiliser légitimement le nom en litige puisqu'il ne crée pas de confusion avec des produits ou des services concurrents. Si cette solution s'avère juste en droit, il n'en est pas moins vrai qu'elle met en échec le droit du titulaire de la marque de pouvoir utiliser librement sa marque comme une adresse électronique pour présenter ses produits. Ainsi, la société américaine Novastar, également fournisseur d'accès Internet, a vu son action rejetée par un juge de l'État d'Arizona; un autre fournisseur d'accès - PrimeNet - ayant déjà enregistré le nom de domaine (*novastar.com*) auprès de N.S.I.. Dans ce cas cependant et à la différence de la société PrimeNet, la société Novastar avait même obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce au niveau fédéral !

En droit canadien, le droit des marques ne semble pas pouvoir porter un coup d'arrêt définitif aux utilisations de marques qui sont jugées si "déloyales" par certains. Certaines utilisations seront en effet jugées tout à fait loyales et si telle est la voie empruntée par nos juges il faudra s'en féliciter. On ne doit pas forcer les syllogismes juridiques sous prétexte d'inconvénients techniques. À ce titre, les enseignements que nous apporte la jurisprudence américaine sont à prendre avec précaution. On connaît déjà cette tendance symptomatique de nos voisins à corriger les inadéquations supposées de la loi par la découverte de nouveaux droits ainsi que celle de plier la règle afin qu'elle s'applique à des fins prédéfinies. L'actualité soudaine donnée à la loi contre la *dilution* des marques en est une preuve de plus. Nous croyons possible d'appliquer les droits existants de manière synthétique afin de répondre, au cas par cas, aux distorsions que peut créer l'usage d'un même nom.

b) Le nom de domaine comme marque

1) La notion d'usage

Selon certaines législations, dont celle du Canada, il n'est pas nécessaire qu'une marque soit enregistrée pour que le régime légal des marques de commerce s'applique. En effet, l'usage d'une marque nominale non enregistrée pour identifier un produit ou un service suffit à conférer à son titulaire une certaine protection sur cette marque. Nous rappellerons cependant que le titulaire d'une marque non enregistrée n'a de protection que dans la région où l'emploi de la marque est effectif. Son droit ne saurait s'étendre au-delà et ne sera pas reconnu dans des pays où seul l'enregistrement permet d'obtenir une protection légale. Cette solution reste logique puisque l'essence de ce droit subjectif est de délimiter et de cloisonner le marché d'un produit spécifique. Ce droit s'attache donc, dès son origine, à la volonté de son titulaire de faire connaître l'objet de

son commerce. Ainsi, même si le nom de domaine est utilisé comme une marque, il est préférable de procéder à son enregistrement.

Dans le cas d'une marque enregistrée, le droit du titulaire de la marque peut être opposable n'importe où au Canada. L'admission d'un signe à la protection légale est soumise à certaines conditions, conditions qui découlent principalement de l'interprétation de la notion d'emploi - article 4 LDM.

Il semble que le droit canadien prendra en compte l'usage du nom en tant que marque de commerce même si l'activité commerciale en relation directe avec celle-ci s'observe principalement à travers Internet. Pour conforter néanmoins le droit sur le signe que constitue le nom de domaine il sera conseillé d'utiliser le nom de domaine sur d'autres supports médiatiques qu'Internet. De nombreuses sociétés ont commencé à mettre leurs adresses Internet sur des supports publicitaires divers. Par exemple la brasserie Molson a développé depuis 1995 un site "cyberblack" accessible en tapant l'adresse <http://www.cyberblack.com>. Ce nom de domaine et même l'adresse complète sont portés sur des affiches, imprimés sur des T-shirt et sont toujours associés à la bière *Black Label*. Il est certain que le site *cyberblack* représente en tant que tel un nouveau type de produit, purement intellectuel avec de nombreuses fonctions interactives. Cette création doit non seulement être protégée au titre de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et pas seulement au titre du droit d'auteur. L'effort commercial pour attirer l'attention du public vers son produit immatériel et pour le concentrer sous un signe distinctif doit être protégé. De la même manière qu'une marque apposée sur une boîte de camembert, le nom de domaine marque dans ce cas un ensemble de fichiers représentant dans sa globalité un produit commercial distinct.

Un premier pas vers la reconnaissance des marques dédiées aux intangibles a été fait pour appréhender la réalité du commerce de service.

2) L'analogie avec les marques de service

Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, à la fin du siècle dernier, les marques de service n'étaient pas protégées. En France, par exemple, la marque de service était dite impraticable dans ce sens où, comme le relève le professeur Paul Mathély, "l'on considérait à l'époque que la marque, pour remplir sa fonction distinctive, devait être apposée sur l'objet qu'elle désignait. Or, s'il était possible d'apposer une marque sur un produit, il était impossible de l'apposer sur un service". Cette solution se retrouvait dans la plupart des systèmes de droit. Lorsque le Canada adopta en 1860 et 1861 ses premières lois concernant la protection des marques de commerce, aucune définition n'était donnée de la notion de marque. Les juges se référaient donc à celle élaborée par les juges anglais, définition qui concernait strictement les produits manufacturés: "A trade-mark, properly so-called, may be described as a particular mark or symbol, used by a person for the purpose of denoting that the article to which it is affixed is sold or manufactured by him or by his authority or that he carries on business at a particular place". Cette incapacité d'alors de concevoir une propriété intellectuelle explique l'absence totale de référence aux marques de service.

La loi canadienne actuelle protège les marques de service de la même manière que les marques de commerce apposées sur des produits physiques. Mais entre la notion de service et celle de produit immatériel n'y a-t-il pas encore une distinction à faire? Certainement. À défaut de définition il suffira de lire pour s'en convaincre la définition moderne du contrat de service proposé par le Code civil du Québec sous l'article 2098: "le contrat [...] de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service [...]". Dans ce sens,

lanature essentielle du service est donc à trouver dans l'exécution d'une prestation qui porte soit sur un objet matériel, soit sur un objet immatériel. On ne saura pas si le législateur en adoptant cette disposition songeait aux droits de propriété intellectuelle mais force est de constater que dans l'esprit du codificateur service n'est pas bien intellectuel. La marque de service distingue donc cette portion d'immatérielle qui est l'obligation attachée à la délivrance d'une chose ou la prestation d'un service le plus souvent, encore une fois liée à un produit physique.

De la même manière que le juriste a découvert une propriété toute immatérielle susceptible de règles différentes mais dont les germes résident en la propriété ordinaire, le spécialiste des marques découvre la possibilité de marquer un produit immatériel par nature et qui n'est pas, de surcroît, tributaire d'un bien physique. De la transmission d'un logiciel du site de Microsoft à sa mémorisation dans l'ordinateur de l'utilisateur aucune transformation ni tradition de matière n'a eu lieu. La marque est dédiée cette fois à identifier un produit purement intellectuel.

Ainsi que le note très justement un commentateur américain: "Service marks do not have to be affixed to the associated goods or containers for registration. This makes domain names especially viable for use in a service mark sense. There was a time, however, when service marks were not registerable since they did not meet the "affixation" test".

C'est la notion d'emploi de la marque qui va très certainement connaître de nouvelles interprétations. La définition légale actuelle de l'emploi de la marque est quant à elle, fortement imprégnée des lois gouvernant la circulation des biens physiques. Dans ce sens, on ne manquera pas de relever l'anachronisme de l'article 4(1) de la loi canadienne qui énonce que: "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 **transférés**". L'alinéa suivant précise la notion en rapport aux services cette fois mais est aussi assez restrictive: "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". Dans ces dernières rédactions règne l'idée à la fois d'une tradition physique ainsi que celle moins perceptible d'une transaction palpable, visuelle, faite en public. Dans le cyberspace, rien de tel.

Que ce passe-t-il lorsque le service est uniquement "en ligne", décentralisé? Est-ce que dans ce cas la marque est suffisamment "employée"? Si l'on a accepté de protéger des marques de services désignant des services téléphoniques nous ne voyons pas pour quelles raisons on s'interdirait d'accorder la protection à des marques de services désignant des produits immatériels (jeux vidéo par exemple).

Les difficultés nées de la nature déjà immatérielle des services ne sont pas nouveaux. Très tôt en effet des conflits sur l'acceptation de la notion d'usage sont apparus et notamment sur son rattachement géographique. Ainsi que le rappelle Daniel R. Bereskin: "[...] difficulties arise when considering whether the service has been performed in Canada. [...]. Electronic signals embodying services of one kind or another travel with electronic speed without regard for national borders. A television program, for example, might be broadcast throughout the U.S. and picked up by Canadian cable operators, who then re-transmit the work on local Canadian networks. Suppose the title of a sitcom is considered to be a trade-mark for entertainment services provided through the medium of television. In such circumstances, could it be said that the producer of the program would be "using" the trade-mark in Canada? It is submitted that the answer is yes, because the entertainment is being provided in Canada, and the trade-mark is associated with the service at the time the service is performed. In effect, the Canadian cable company acts as a distributor of service". Il semble que, par analogie, on puisse étendre cette réflexion à l'ensemble du

commerce sur Internet. La difficulté sera de toute évidence de concilier ces interprétations avec les règles de droit international privé.

Comment appliquer les règles traitant de la notion d'usage lorsque le transfert d'un produit ne se fait plus par vente mais par licence et que cette licence implique l'application de règles de droit international privé ? Un usage international doit-il être consacré ? Est-ce à chaque législation nationale de décider quand l'emploi d'un nom de domaine permet d'accéder à la protection dont bénéficient les marques de commerce non-enregistrées ? La dématérialisation des supports permet désormais le déchargement de logiciels ou d'informations d'un pays à l'autre. On ne peut plus parler de marchandises ni de services en tant que tels.

Partie III - À la recherche des solutions

Puisque la complexité des questions juridiques a sa source dans la technique même de l'enregistrement des noms de domaine, ce sont d'abord les résolutions du contrat général de la société américaine N.S.I. que nous étudierons (a). Nous présenterons ensuite les solutions qui seraient souhaitables d'envisager au niveau international (b).

a) La politique de N.S.I. relative à l'enregistrement des noms de domaine:

Les propos qui suivent doivent être tenus pour juridiquement indépendants de ceux qui précèdent. En effet, l'étude de la politique générale de N.S.I. n'a finalement que peu de liens avec la réglementation des marques de commerce. Notons toute suite que ce contrat de politique générale, soumis aux requérants pour l'enregistrement d'un nom de domaine est un contrat d'adhésion. À ce titre la validité de ses clauses pourrait être contestée.

Si il est utile d'étudier ce contrat c'est parce que ce qui fût dans les premiers temps une gestion nationale des noms de domaine à désormais des implications internationales. Les domaines *.com* s'enregistrent en effet de plus en plus depuis l'étranger. Dès juin 1995, le service d'enregistrement de nom de domaine Internic mit en place un certain nombre de mécanismes permettant de contenter les titulaires de marques de commerce enregistrées. Depuis, ce contrat général a été modifié trois fois. L'actuelle version du texte contractuel fait encore état de la règle du premier venu, premier servi. L'allocation du nom de domaine reste faite sans aucun examen de latitularité d'un droit sur le nom, la procédure est totalement indépendante.

On y retrouve par contre de nombreux aménagements à l'avantage des titulaires d'une marque de commerce. Sans s'arroger de pouvoir judiciaire, l'ensemble des règles contractuelles de conflits pouvant mettre en présence le titulaire d'une marque de commerce se substitue quasiment aux normes légales. Cette situation perdurera en autant qu'une instance gouvernementale ne définira pas la fonction exacte de N.S.I. quant à l'enregistrement des noms de domaine et que qu'il ne sera pas établi un régime juridique de ces derniers. En attendant, N.S.I. développe ses affaires tout en se gardant bien de s'impliquer dans d'éventuels litiges. Instigateur mais pas responsable? L'article 6 (b) de la version de juin 1995 reste inchangé exprime d'abord la volonté de N.S.I. de se placer hors de tout différend pouvant survenir à la suite de l'enregistrement du nom: "Applicant acknowledges and agrees that N.S.I. cannot act as an arbitrator of disputes arising out of the registration and use of Domain Names".

N.S.I. permet au titulaire d'une marque enregistrée seulement - alors que la loi canadienne et même américaine ne fait pas de la procédure d'enregistrement une condition d'existence du droit - de s'opposer à l'utilisation d'un nom de domaine similaire. L'article 5(a) prévoit qu'en cas de contestation il doit être apporté: "(a) Proof of such a trademark must be by submission of a certified copy, not more than six (6) months old, of a United States Principal or foreign registration

(copies certified in accordance with 37 CFR 2.33(a)(1)(viii) or its successor will meet this standard for registrations in jurisdictions other than the United States ("Certified Registration")). Trademark or service mark registrations from the Supplemental Register of the United States, or from individual states (such as California) of the United States are not sufficient." Le titulaire de la marque devra avertir de manière non équivoque le titulaire du nom de domaine de l'existence d'un droit exclusif sur la marque. Une copie de cette lettre doit être adressée à N.S.I..

Malgré contestation venant de la partie adverse et en l'absence de jugement le titulaire du nom de domaine conservera l'utilisation de son nom dans plusieurs cas spécifiquement prévus. Il en est ainsi lorsque la date d'activation du nom de domaine est antérieure soit à la date du premier emploi de la marque ou mentionné sur une certification de marque soit à la date effective mentionnée sur un certificat de marque valide détenu par celui qui conteste. Il le conservera également lorsque le titulaire du nom peut prouver qu'il est lui-même titulaire des droits sur la marque enregistrée en tant que nom.

Dans le cas contraire, N.S.I. demandera au titulaire du nom de prouver l'existence de son droit sur la marque. À défaut et s'il ne répond pas par la présentation d'un titre valide prouvant son droit exclusif dans un délai de trente jours à compter de la demande de N.S.I. à ce sujet, le nom de domaine sera suspendu. Pour donner à cette disposition une connotation moins partielle, il est prévu qu'un nouveau nom de domaine puisse être alloué au requérant qui voit son nom de domaine ainsi contesté. Il pourra également bénéficier d'un sursis de 90 jours pendant lesquels il pourra utiliser le nom contesté. Après quoi il conservera uniquement le nouveau qui lui aura été alloué.

Cette procédure a pour effet non de résoudre un conflit mais de le diluer dans des mécanismes contractuels qui, en fin de compte, aboutissent, à défaut d'accord ou de jugement, à la suspension du nom de domaine. C'est le cas notamment lorsque une même marque est valablement déposée par deux personnes qui se réclament du même nom de domaine. On arrive également à des distorsions avec le régime légal des marques lorsqu'un nom de domaine est valablement utilisé en tant que marque de commerce et le titulaire du nom n'a pas enregistré la marque.

Quoi qu'il en soit, les espèces les plus variées ne cessent de défiler devant les cours américaines. Récemment la société américaine Toys'R Us a réussi à obtenir la mise en suspension du nom de domaine *Adultrus.com*, nom attribué à un site présentant des jouets pour adultes. Il s'agit ici de la première jurisprudence dans laquelle la contestation a pour objet un nom dissemblable à la marque revendiquée. Jurisprudence peut riche en enseignement car comme souvent en la matière il s'agit d'une injonction dans laquelle on retrouve très peu de motifs de droit. De prime abord, non seulement la politique de N.S.I. vient narguer les dispositions légales concernant la protection des signes et des noms en général mais s'érige en empereur des noms de domaine et notamment des *.com*. Comme nous le conte la fable de La Fontaine, méfions nous des grenouilles qui veulent se faire aussi grosse que le boeuf (l'État!). En toute hâte un énième projet de modification du contrat général est en cours... peut-être ne verra-t-il même pas le jour car loin des discours fantomatiques et des craintes relatives au développement d'Internet, le bon sens pointe du doigt un ensemble de solutions pas si compliquées que cela.

b) L'internationalisation des domaines

À un autre niveau on trouve les codes géographiques comme *.ca* pour Canada ou *.fr* pour France. Cette dernière classification peut être complétée par l'adjonction des sous-codes. Par exemple, la Chambre de Commerce et d'Industrie Françaises est référencée sous la conjugaison *.cci.fr*. Les États-Unis n'ont pas cru devoir préciser l'appartenance géographique des noms de domaine par les lettres *.us*. Même si ce code existe, il n'est que très peu usité. Tout ce passe ainsi comme si

l'allocation des *.com* et *.net* pour une entité commerciale conférerait *de facto* une désignation internationale unique au nom de domaine. On pourrait penser que l'adjonction des particules géographiques permettrait de créer des cédules nationales afin de clarifier le régime juridique des noms de domaine ou, en tout cas, de conférer à un organisme de compétence nationale la possibilité d'attribuer ces noms selon des règles propres à chaque législation.

Eu égard au nombre de litiges en suspens du fait du conflit avec les propriétaires des marques de commerce, plusieurs pays ont décidé d'administrer eux-mêmes la délivrance des noms de domaine pour leurs nationaux. Même si cette solution est souhaitable du fait du caractère national des droits de propriété intellectuelle, elle ne change pas au fond la discussion sur le régime juridique à accorder aux noms de domaine. En effet, le titulaire du nom de domaine enregistré en France, et dont la particule *.fr* manifeste de cette appartenance, ne sera pas forcément à l'abri des effets parasites de l'enregistrement d'un nom de domaine similaire. De plus, il n'y a aucune corrélation entre le sous-code géographique et l'ordinateur ainsi désigné. Un *.ca* peut être enregistré depuis la France et adressé un fichier situé dans la mémoire d'un ordinateur en Angleterre. Il est également tout à fait possible actuellement d'avoir conjointement et valablement des noms tels que *Vuarnet.lunettes.com* et *Vuarnet.ca* ou *Vuarnet.com*. ou *Vuarnais.fr*. On comprend donc que l'adjonction des codes géographiques n'apportent finalement que peu de garantie et, au contraire, on pourrait craindre une multiplication des litiges.

Le véritable question est celle de l'internationalisation des domaines. En effet, au niveau national, le droit des marques peut apporter certaines solutions surtout si chaque pays administre un registre des noms de domaine avec la terminaison géographique appropriée. Cette solution qui reste hypothétique limiterait le nombre de conflits. Le nom de domaine n'en reste pas moins un signe qui peut être distinctif au même titre qu'une marque. À défaut de registre, le conflit sur le nom risque de confronter deux ou plusieurs systèmes de droit, la chose devient alors plus délicate. Mais d'abord faisons simple: des banques de données vont bientôt proposer des listes de marques de commerce enregistrées en corrélation avec leurs noms de domaine ou/et avec leurs secteurs d'activités commerciales. Il existe déjà des services en ligne qui permettent de retrouver le site et les références d'une compagnie sans passer par la composition du nom mais en indiquant simplement d'autres paramètres. L'intérêt de passer par le nom de domaine est ainsi diminué.

On fera mention également de la tendance de plus en plus persistante à vouloir protéger les marques connues au niveau international. La globalisation du marché et la circulation des biens immatériels, et donc des marques qui y sont affiliées, rend moins consistantes l'application des règles de droit national. C'est donc au niveau international, soit par des ententes bilatérales, soit par l'élaboration de traités que l'on cherche les solutions à la protection des marques notoires. Le commerce électronique, qui n'est qu'un aspect révélateur de la globalisation des marchés, pose avec plus d'acuité le problème du formalisme de l'enregistrement et de la reconnaissance de l'usage d'une marque. La Convention d'Union de Paris préfigure déjà la volonté d'atténuer les effets de la territorialité. Son article 6bis dont la version finale fut retenue à Lisbonne en 1958 énonce que "les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue...". Toutefois, et sans entrer dans les détails de son fonctionnement, cette disposition n'a que peu d'effets et son champ d'application ne s'étend pas au-delà de la similarité des produits.

c) La protection élargie des marques notoires

Les marques connues bénéficient de manière générale d'une protection plus forte que les marques de moindre renom ce qui pourrait ouvrir la voie à certaines solutions applicables aux noms de domaine. Cette notoriété justifie en quelque sorte un régime quasiment dérogatoire à leur endroit. C'est une tendance que l'on observe de plus en plus et qui tend à être consacrée soit par la jurisprudence soit, dans une moindre mesure il faut le reconnaître, par les législations nationales, soit encore dans les traités internationaux qu'ils soient régionaux ou bilatéraux. Les traités internationaux en particulier sont par prédilection les instruments de base de l'harmonisation minimale en matière de propriété intellectuelle. Si leur efficacité au sein des systèmes nationaux peut être contestée puisque ayant rarement force de loi, il n'en reste pas moins qu'ils sont l'émanation d'une conscience politique internationale et servent au bon développement des échanges commerciaux. Les enjeux économiques, et ceux résultant du développement des autoroutes de l'information sont parmi les plus importants, accélèrent le processus de réglementation. Il est évident que la globalisation des marchés, la circulation des biens immatériels, et donc, en ce qui nous concerne, des marques qui y sont affiliées, rendent moins consistant l'application des règles de droit national. Corrélativement, il devient nécessaire de conférer aux investisseurs le moyen d'empêcher tout parasitisme économique. Cette considération est particulièrement d'actualité avec la création de nouveaux pôles d'intégration économique mettant en cause des pays nouvellement industrialisés. On citera par exemple l'entrée du Mexique dans l'ALENA dont l'article 1708, paragraphe (6) oblige les parties à l'accord de suivre la règle de l'article 6bis de la Convention de Paris sur la protection des marques notoires. De la même façon la Chine a fait un effort constant depuis quelques années afin de protéger les marques notoires. Effort qui s'est concrétisé par la signature en 1985 de la Convention de Paris et en 1995 de l'accord sino-américain sur la protection des marques notoires.

Au-delà des accords internationaux, les systèmes nationaux ont adopté le plus souvent, mais dans l'ordre interne cette fois, des mécanismes juridiques appropriés qui permettent d'éviter l'amointrissement de la qualité distinctive d'une marque connue. L'*Anti-dilution Act de 1990* témoigne de cette volonté. Ainsi que concluait récemment un commentateur américain, "the new U.S. statute protecting famous marks is a recognition that famous trademarks, created by vast advertising and media resources, play an expanded role in our consumer society, and that the owners of such marks should be encouraged to extend time, effort and money to create unique 'brand identities' for their products and services". On se rappelle que ce sont ces dispositions qui ont précisément servi de base dans plusieurs affaires américaines à l'utilisation d'une marque en tant que nom de domaine.

La particularité de ces moyens juridiques réside en l'assouplissement des conditions d'octroi de la protection légale. On cherche ainsi à condamner l'utilisation de marques similaires pour des produits ou services qui n'appartiennent pas aux mêmes catégories. Le propriétaire de la marque connue pourra ainsi empêcher l'utilisation de sa marque en dehors de toute situation de concurrence.

Si la Convention de Paris préfigurait déjà la volonté d'atténuer les effets de la territorialité, son étendue n'allait pas jusqu'à dénaturer et outrepasser le principe de spécialité des marques de commerce. Son article 6bis dont la version finale fut retenue à Lisbonne en 1958 énonce que "les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue...". Ainsi que l'écrit Dominique Brand, "certains propriétaires se sont mépris sur la portée exacte de cet article. Son but unique est d'autoriser le titulaire d'une dénomination réputée à empêcher l'inscription ou l'utilisation par un tiers. Il permet d'agir sans avoir accompli localement et préalablement les formalités habituelles d'acquisition du droit des marques, car la désignation est protégée indépendamment des modes

traditionnels d'appropriation et sur la seule base de la notoriété". Ainsi, et sans entrer dans les détails de son fonctionnement, cette disposition n'a que peu d'effets et son champ d'application ne s'étend pas au-delà de la similarité des produits. Ceci est particulièrement vrai au Canada en dépit de la bienveillance du législateur de 1953 qui s'inspira de la solution de l'article 6bis dans la rédaction des articles 3 et 5 LMC. Le fait que le Canada ait adopté le système de dépôt déclaratif de droit, et donc que le droit sur une marque s'acquiert par l'usage effectif et non par la formalité, confère un faible intérêt à ces dispositions. Tout au plus donneraient-elles au juge plus de liberté dans l'appréciation de l'usage et de la haute réputation de la marque. Ainsi que l'écrit très justement Andrea Rush, "market penetration in Canada by means of circulating material electronically should enable a mark to become well known in Canada presuming this qualifies as a printed publication circulating in Canada".

Les marques de commerce constituent du fait de leur pouvoir d'attraction des noms de domaine d'une valeur primordiale. Il reste à déterminer si la protection des marques connues, au-delà de la protection classique, pour des situations particulières ou pour des produits et services différents est une solution adéquate pour les noms de domaine. La réponse réside essentiellement dans la définition de la marque connue. Un comité d'experts réunis à l'initiative de l'OMPI a remis en novembre 1996 un document d'étude afin de clarifier la définition d'une marque notoire. Il a été proposé que les juges nationaux intègrent dans leur travail d'interprétation deux méthodes complémentaires: la méthode quantitative et la méthode qualitative. La première sert à évaluer dans quelle mesure la marque est connue dans le pays où est demandée la protection. On prend en compte dans ce cas le public visé par la marque. La seconde, plus nouvelle s'appuie sur des données comptables. On détermine ainsi la valeur financière d'une marque.

Pour l'instant chaque système national pose ses propres critères quant à l'appréciation de la notoriété d'une marque. À défaut d'une réelle initiative du législateur, on peut toutefois espérer que les juges canadiens, qui se sont que très rarement prononcés sur la question, optent pour une protection efficace et raisonnable des marques notoires. Cette protection, bien que singulière, pourrait s'étendre à l'utilisation des marques pour des produits ou services non similaires ainsi qu'à leurs nouvelles manifestations - et *per se* aux noms de domaine -. Il va sans dire que cette solution ne résout pas les cas dans lesquels des marques de faible renommée ou de renommée locale sont impliqués. Le traitement des marques notoires doit rester exceptionnel - ce qui n'est plus le cas apparemment aux États-Unis. Si la publicité et le rayonnement commercial attribués à une marque justifient que l'on considère avec attention le rôle des puissants acteurs de notre économie, cela ne doit pas se faire à l'insu d'entités d'importance plus modeste. À cette fin, les mots savants de Roubier nous serviront de guide:

"On peut dire sans exagération qu'avec ce système [la prise en compte de la publicité pour relever le caractère notoire d'une marque] c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure; si la marque notoire doit l'emporter, alors il est à craindre que l'entreprise la plus puissante, en face d'une maison plus modeste, ne vienne imiter les signes de celle-ci, et, en leur communiquant par une publicité formidable une renommée rapide, ne vienne faire échec aux droits, même plus anciens, de cette dernière. [...] On aboutira seulement à l'écrasement des "économiquement faibles" par les puissances d'argent".

Conclusion

Il serait bien entendu préférable qu'à l'échelle internationale un organisme puisse administrer la délégation des sous-codes régionaux ainsi qu'uniformiser les procédures et les formalités d'allocation des noms. La situation idéale pourrait être, à notre avis, la parcellisation de l'espace cybernétique - c'est à dire la mise en place de registres distincts par les administrateurs de réseaux -

accompagné par l'intervention ou de l'implication d'instances étatiques. Il faut également diviser les domaines pour tenir compte des lois nationales - en attendant une harmonisation internationale - et, à l'intérieur de cette classification, identifier les catégories d'activités concernées. L'essentiel, à notre sens, est d'éviter l'interférence entre différentes lois nationales, car il est pour l'instant difficile en cas d'infraction de retenir la loi applicable. Une fois ce problème technique réglé, ce qui sous-entend, entre autre, que désormais *Internic* ne donne plus que des *.com.us* à ses nationaux, les organismes nationaux officiels d'enregistrement de marques pourront prendre le relais afin de contribuer à la recherche de solutions.

L'OMPI étudie actuellement un document élaboré récemment par un groupe de recherche intitulé "Trademarks and Internet Domain Names". Il ressort des premières conclusions qu'un code numérique pourrait être ajouté au nom de domaine comprenant une marque de commerce. Les titulaires d'une marque semblable pourraient ainsi conserver l'utilisation de leur marque tout en laissant la voie libre à d'autres requérants pour l'enregistrement des produits et services différents. Un registre spécial maintiendrait à jour la correspondance entre les codes et les marques enregistrés. Cette nouvelle catégorie de noms de domaines serait sous la forme suivante: marquedecommerce.XX(a).TLD(b).

(a): code numérique permettant de distinguer les titulaires de marques semblables;

(b): "top level domain", ici une combinaison de lettres permettant de reconnaître que le nom de domaine est une marque de commerce enregistrée.

Force est de constater que ce système à l'état de projet n'est concevable qu'en autant qu'il existe en parallèle - et nous insistons sur ce point - des registres que les usages pourront consulter afin de retrouver l'entreprise recherchée sans avoir à faire appel aux devinettes des noms de domaine.