

Noms de domaine et marques de commerce utilisés sur Internet Survol des enjeux actuels – Perspective canadienne

Charles Morgan*

1. Qu'est-ce qu'un nom de domaine?	795
1.1 Sa nature fonctionnelle	795
1.2 Sa nature juridique	796
1.2.1 Droit américain	796
1.2.2 Droit canadien	800
2. Quelle est la différence entre «.com» et «.ca»	804
2.1 Domaines génériques de premier niveau (generic Top Level Domains, «gTLDs»)	804
2.2 Domaines de tête de code de pays («ccTLD»).	805
3. Comment obtenir un nom de domaine?	805
3.1 Choisir un nom de domaine.	805
3.2 Enregistrer votre nom de domaine	807
3.2.1 .org, .net, .com	807

© Charles Morgan, 2002.

* Avocat du cabinet McCarthy Tétrault, s.r.l.

3.2.2	ca et .qc.ca	808
3.2.2.1	Historique	808
3.2.2.2	Période de transition	809
3.2.2.3	Nouvelles règles	809
3.3	«L'acquisition» d'un nom de domaine existant.	810
4.	Quelle est l'interaction entre les marques de commerce et les noms de domaine?	811
4.1	Ressemblances et différences.	811
4.2	Enregistrer une marque de commerce pour protéger un nom de domaine	812
4.3	L'usage de marques de commerce sur les sites Web.	813
4.4	Le «cybersquattage» («cybersquatting»)	815
5.	Quoi faire en situation de «cybersquattage»?	815
5.1	D'abord, protégez-vous	815
5.2	Formuler une stratégie	816
5.3	Choisir vos armes	816
5.3.1	Action en violation de marque de commerce	816
5.3.2	La loi intitulée <i>Anticybersquatting Consumer Protection Act</i>	819
5.3.3	Règlement extrajudiciaire des conflits	820
5.3.3.1	ICANN.	820
5.3.3.2	L'ACEI.	822
6.	Comment aborder les problèmes de «framing», de «liens», de «métatags» et de concurrence déloyale	824
6.1	Marqueurs Méta	824
6.2	Hyperliens ou encadrement non autorisés.	825

Le nom de domaine a été introduit en 1984¹. Son utilisation a commencé à prendre de l'essor en 1991 au moment de la création du «World Wide Web», et a connu une croissance exponentielle vers la fin des années 1990. La vente du seul nom de domaine *business.com*, en décembre 1999, pour 7,5 millions de dollars américains a confirmé l'importance économique et stratégique d'un nom de domaine attirant.

Mais qu'est-ce, au juste, qu'un nom de domaine? S'agit-il d'une nouvelle forme de propriété intellectuelle, ou simplement d'un objet de droits contractuels? Et comment interagit-il avec sa consœur, la marque de commerce? Le présent article propose de faire un survol de ces questions dans une perspective canadienne².

1. Qu'est-ce qu'un nom de domaine?

1.1 Sa nature fonctionnelle

Le nom de domaine est une adresse qui identifie un site Internet, tel un site Web. Un nom de domaine est constitué d'au moins deux parties. Par exemple, dans le nom de domaine *xyz.ca*, «xyz» correspond généralement au nom de l'entité qui exploite le site en question ou à une marque de commerce sélectionnée par cette entité. Cette partie du nom est parfois aussi appelée «deuxième niveau de domaine» (Second Level Domain, «SLD»). La partie «ca» identifie le premier niveau de domaine (Top Level Domain, «TLD»). Dans cet exemple, «ca» indique que le nom du site relève du système de noms de domaine canadiens. La partie «www», qui précède souvent le nom de domaine (par exemple:), indique le nom du serveur de l'exploitant du site Web et n'est pas essentielle au nom de domaine.

-
1. S. Handa, R. Janda, D. Johnston et C. Morgan, *Communications Law in Canada*, Scarborough, Butterworths, 2000, p. 11.3 et s.
 2. Voir aussi P.-E. Moyses, «Les noms de domaine: Un pavé dans la marque», (1997) 4 *C.P.I.* 425; M.-H. Deschamps-Marquis, «Les noms de domaine: Au-delà du mystère», (1999) 11 *C.P.I.* 591; J. Harvie, «Noms de domaine et noms de personne: de quel domaine relève le nom?», (2001) 14:2 *C.P.I.* 519.

D'un point de vue pratique, le nom de domaine est un moyen efficace de repérer automatiquement une adresse numérique de protocole Internet (Internet Protocol, «IP»)³. L'Internet est un vaste regroupement de réseaux d'ordinateurs qui échangent de l'information par le biais d'une suite de protocoles de réseaux appelée TCP/IP. Le protocole de contrôle de transmission (Transmission Control Protocol, «TCP») et le protocole Internet (Internet Protocol «IP») permettent à différents types d'ordinateurs de communiquer entre eux. Tous les hôtes ou serveurs branchés sur Internet ont une adresse numérique IP qui facilite la transmission de l'information sur le réseau informatique. Le système de serveur de nom par domaine (Domain Name Server, «DNS») est un système de base de données qui traduit chaque adresse numérique IP en un nom de domaine. Par exemple, la traduction par le DNS d'une adresse numérique IP telle que 132.206.34.2 correspond au nom de domaine *mcgill.ca*. Les noms de domaine permettent donc aux utilisateurs d'Internet d'accéder facilement au site Web ou à l'emplacement Internet qu'ils recherchent. Leur importance se situe donc au niveau de l'avantage pratique plutôt que de la nécessité technique.

1.2 Sa nature juridique

Compte tenu de l'histoire récente du droit à cet égard, la nature juridique précise du nom de domaine n'est pas encore définie. À certains égards, le nom de domaine peut être décrit comme une nouvelle forme de propriété intellectuelle d'une importance grandissante⁴. Cependant, plusieurs décisions américaines récentes mettent en doute cette caractérisation.

1.2.1 Droit américain

Dans l'affaire *Umbro International Inc. c. 326385 Canada Inc.*⁵, jugée par un tribunal de première instance, le tribunal a dû déterminer si des noms de domaine pouvaient être assujettis à une saisie-arrêt («garnishment»). La demanderesse avait obtenu un jugement contre la défenderesse et cherchait à faire valoir ses droits. Les seuls actifs de la défenderesse étaient trente-huit noms de domaine, dont

3. Voir *America Online, Inc. c. Huang*, 55 U.S.P.Q. (2d) 1560 (E.D. Va., 2000); *Network Solutions, Inc. c. Umbro International, Inc.*, 54 U.S.P.Q. (2d) 1738 (E.D. Va., 2000).

4. *Supra*, note 1, à la p. 11.16.

5. 50 U.S.P.Q. (2d) 1786 (9th Cir. Va., 1999); voir aussi *Lockheed Martin Corp. c. Network Solutions, Inc.*, 52 U.S.P.Q. (2d) 1481 (9th Cir., 1999); et *Dorer c. Arel*, 60 F. Supp. (2d) 558 (E.D. Va., 1999).

plusieurs avaient été enregistrés par Network Solutions, Inc. Le tribunal a accepté l'argument de la demanderesse à l'effet que «les noms de domaine sont une forme de propriété intellectuelle» et a conclu que les noms de domaine pouvaient faire l'objet d'une saisie-arrêt. Cependant, cette décision a été renversée en appel⁶. Selon la Cour suprême de Virginie, même si les parties s'entendaient sur le fait que le droit d'utiliser un nom de domaine est une forme de propriété personnelle intangible, les noms de domaine ne constituent pas une forme de propriété pouvant être assujettie à une saisie-arrêt. En renversant la décision de la Cour de première instance, les juges formant la majorité ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de décider si la Cour avait correctement caractérisé le nom de domaine comme étant une forme de propriété intellectuelle. Au contraire, ils ont déclaré que les droits du créancier du nom de domaine sont trop intimement liés aux droits contractuels qui lui sont accordés par le contrat de service avec Network Solutions, Inc., le registraire des noms de domaine, pour constituer des droits indépendants.

Par la suite, dans l'affaire *Kremen c. Cohen*⁷, un tribunal californien a déclaré que même si un nom de domaine avait apparemment été acquis de façon frauduleuse, le nom de domaine n'est pas une forme de propriété protégeable suivant les concepts traditionnels régissant cette forme de préjudice («conversion»).

Notons que, dans l'affaire *Kremen*, le tribunal a néanmoins rejeté le raisonnement de la Cour Suprême de Virginie dans l'affaire *Umbro*, selon lequel le droit relatif à un nom de domaine ne pouvait pas être séparé du service d'enregistrement du domaine, et donc qu'un nom de domaine n'est aucunement assimilable à un bien, même incorporel. Le tribunal s'est montré favorable à la position des juges dissidents dans l'affaire *Umbro*, selon laquelle le nom de domaine est un type de bien incorporel. Malgré cela, il a prononcé une fin de non-recevoir contre la co-défenderesse Network Solutions, Inc., registraire du domaine, étant donné que, pour qu'il y ait «conversion», il faut que le bien soit corporel ou identifié à un bien corporel.

Il est intéressant de noter que le même tribunal, dans une décision subséquente touchant les mêmes parties⁸, a décidé que le contrat de transfert du nom de domaine *sex.com* était invalide, puisqu'il

6. 54 U.S.P.Q. (2d) 1126 (U.S. District Court Eastern District of Virginia, 2000).

7. 2000 W.L. 1811403 (N.D. Calif., 2000).

8. 2000 W.L. 1843239 (N.D. Calif., 2000); 2000 U.S. Dist. Lexis 21490.

faisait l'objet d'une fraude. Le 27 novembre 2000, le tribunal a ordonné au défendeur Cohen de transférer le nom de domaine au demandeur, soit le propriétaire original. Le 3 avril 2001, dans un jugement final, le tribunal a accordé des dommages-intérêts de soixante-cinq millions de dollars américains au demandeur.

Enfin, en juillet 2001, un tribunal de l'État de New York s'est penché sur la question de la nature juridique du nom de domaine dans l'affaire *Zurakov c. Register.com*⁹. Le tribunal a conclu que le nom de domaine *laborzionist.org*, qui n'était pas une marque de commerce enregistrée, était le produit du contrat de service intervenu entre les parties au litige. Zurakov avait donc uniquement un droit contractuel sur le nom de domaine et le contrat de service était clair quant à la nature de ses droits. Selon le juge Moskowitz:

The question of whether a domain name is a «property right» has not been considered by the courts of this state. Accordingly, this court looks to courts in other jurisdictions that have opined on this issue. In *Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc.*, 529 S.E.2d 80 (2000), the Supreme Court of Virginia stated that, «a domain name registrant acquires the contractual right to use a unique domain name for a specified period of time.» The *Network* Court relied on *Dorer v. Arel*, 60 F. Supp.2d 558, 561 (E.D. Va. 1999). In that case, the court stated that “[A] domain name that is not a trademark arguably entails only contract, not property rights. Thus, a domain name registration is the product of a contract for services between the registrar and registrant.” In *Dorer*, the court distinguished domain names from patents and trademarks, noting that a patent has value and gives the patent owner the ability to exclude others from the patented product. 60F. Supp.2d at 561 n.9. In contrast, a domain name is a valueless address with potential to become valuable depending on its use. *Id.*

This court finds the courts' reasoning in *Dorer, supra* and *Network, supra*, persuasive and holds that, in this case, the domain name “Laborzionist.org” is a product of Zurakov's service contract with Register. “Laborzionist.org” is not a registered patent or registered trademark. Accordingly, Zurakov has a contract right, not a property right, in the domain name “Labor-

9. Décision du 25 juillet 2001 disponible sur le site de la New York State Unified Court System à l'adresse URL <<http://www.courts.state.ny.us/www/nyscom-div/aug01/600703-01-002.pdf>> New York State Unified Court System.

zionist.org” and his service agreement with Register exclusively governs his rights regarding his use of that domain name.¹⁰

Bien que ces décisions semblent insister de plus en plus sur le fait que le titulaire¹¹ d'un nom de domaine ne détient pas de droits de propriété mais seulement des droits contractuels, cette conformité de point de vue est brisée (ou, du moins, nuancée) compte tenu des décisions américaines rendues en vertu de la loi intitulée *Anticybersquatting Consumer Protection Act*¹². En effet, les tribunaux, invoquant la compétence d'entendre une action réelle que leur accorde cette loi, semblent avoir explicitement reconnu le caractère réel des droits d'un titulaire d'un nom de domaine, du moins dans le contexte de l'application de cette loi. À titre d'exemple, dans l'affaire *Caesars World Inc. c. Caesars-Palace.com*¹³, le défendeur a attaqué la validité constitutionnelle de la compétence du tribunal d'entendre une action réelle. Le défendeur, invoquant l'affaire *Lockheed*¹⁴, prétendait que le tribunal n'avait pas cette compétence en ce qui concerne les noms de domaine puisque ceux-ci n'étaient pas des biens réels, mais seulement des données immatérielles. La Cour a rejeté cet argument en ces termes:

There is no prohibition on a legislative body making something property. Even if a domain name is no more than data, Congress can make data property and assign its place of registration as its situs.¹⁵

Enfin, invoquant sa compétence en vertu de l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act*¹⁶, le U.S. District Court for the Eastern District of Virginia a réaffirmé la nature réelle du nom de domaine dans l'affaire *Heathmount A.E. Corp. c. Technodome.com*¹⁷, dans le contexte d'une action prise en vertu de cette loi.

10. *Ibid.*

11. Il est intéressant de constater que l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet traduit le mot «registrant» par «titulaire», suggérant ainsi que celui-ci a des droits de propriété dans le nom de domaine.

12. En ligne: <<http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html>>.

13. 54 U.S.P.Q. (2d) 1121.

14. Précité, note 5.

15. Précité, note 13, p. 504.

16. Précitée, note 12.

17. 55 U.S.P.Q. (2d) 1735 (E.D. Va., 2000). Cette décision est en appel; voir aussi *Ford Motor Co c. Greatdomains.com Inc.*, 2001 E.D. W.L. 348986 (E.D. Mich., 2001).

Bien que la nature juridique précise du nom de domaine doive être définie davantage en droit américain, nous constatons néanmoins certaines tendances. En règle générale, les tribunaux américains prétendent que le titulaire du nom de domaine n'a que des droits contractuels à l'égard du nom de domaine que lui accorde le registraire dans son contrat de service. Toutefois, si le nom de domaine est employé comme marque de commerce, le titulaire peut bénéficier de protections additionnelles accordées par la législation américaine en matière de marques de commerce. De plus, tout comme les droits d'auteur, qui sont des droits statutaires seulement¹⁸, certaines lois peuvent accorder d'autres droits au titulaire du nom de domaine, tel le droit de prendre une action *in rem* en vertu de l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act*¹⁹.

1.2.2 Droit canadien

Dans le droit canadien, la nature juridique du nom de domaine est actuellement moins bien définie que dans le droit américain.

Dans l'affaire *Molson Breweries c. Kuettner*²⁰, la demanderesse a demandé à la Cour fédérale de contrôler l'utilisation et l'enregistrement des noms de domaine «*molsons.com*» et «*molsonbeer.com*» pendant la durée d'une action pour violation de marque de commerce. La Cour fédérale a refusé d'exercer un tel contrôle, soulignant que la demanderesse n'avait pas suffisamment identifié la nature de la propriété à préserver, ainsi que les droits respectifs des parties sur cette propriété. Néanmoins, la Cour semble suggérer que le nom de domaine est une forme de propriété intellectuelle, en écrivant ceci: «Il n'est pas certain que les éléments de propriété intellectuelle ne peuvent être des biens au sens des Règles 377 et 378 [de la Cour fédérale]»²¹.

En août 2001, dans *Easthaven, Ltd. c. Nutrisystem.com Inc.*²², la Cour supérieure de l'Ontario a eu à traiter une question de *forum non conveniens* dans un litige portant sur le nom de domaine *sweet-*

18. Voir, à ce sujet, la décision de la Cour suprême du Canada dans *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357.

19. Précitée, note 12. Voir aussi D. Dolkas et S. Menser, *Is a Domain Name «Property»?*, en ligne: <http://www.gcwf.com/articles/interest/interest_42.html>.

20. (1999), 3 C.P.R. (4th) 479 C.F.P.I.

21. *Ibid.*, à la p. 485. Voir aussi, M. Geist, «When Dot-coms die: the E-commerce Challenge to Canada's Bankruptcy Law», (2001) 35 *Canadian Business Law Journal*.

22. (2001), 14 C.P.R. (4th) 22 (Ont. Sup. Ct.).

success.com. Ce nom de domaine avait déjà fait l'objet d'une action intentée par la défenderesse en Pennsylvanie et d'un différend en vertu de l'«Uniform Dispute Resolution Policy» de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»). La demanderesse avait intenté l'action en Ontario pour s'assurer que Tucows Inc., registraire du nom de domaine, dont le siège social est en Ontario, ne transfère pas celui-ci à la défenderesse. La Cour devait décider, entre autres, si elle avait la compétence pour entendre l'action face aux arguments de Nutrisystem.com Inc. à l'effet que la province d'Ontario était un *forum non conveniens*, puisque le seul lien entre les parties, l'action et la province était que le nom de domaine avait été enregistré auprès de Tucows Inc.

Appliquant la décision de la Cour suprême du Canada dans *Morguard Investments Ltd. c. DeSavoye*²³, concernant la nécessité d'établir «un lien réel et substantiel» entre le sujet de l'action et l'endroit où l'action est intentée avant qu'un tribunal ne puisse établir sa compétence, le juge Nordheimer a accepté les arguments de la défenderesse en ces termes:

Easthaven argues that Ontario has a real and substantial connection to the subject matter of the action because the registrar for the domain name is Tucows and Tucows has its head office in Toronto. Easthaven builds on that fact to its assertion that a domain name is property; that property is located where registration of it takes place and, therefore, the situs of the domain name is Ontario. Nutrisystem.com Inc., on the other hand, asserts that a domain [*13] name is not property but is simply a bundle of rights like a copyright. It relies in this regard on the decision of the Supreme Court of Canada in *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357 where Estey J. said, at pp. 372-373:

Mr. Hughes for the respondent in answer to a question from the Bench put it very well when he said that copyright law is neither tort law nor property law in classification, but is statutory law. It neither cuts across existing rights in property or conduct nor falls between rights and obligations heretofore existing in the common law. Copyright legislation simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute. This creature of statute has been known to the law of

23. [1990] 3 R.C.S. 1077.

England at least since the days of Queen Anne when the first copyright statute was passed. It does not assist the interpretive analysis to import tort concepts. The legislation speaks for itself and the actions of the appellant must be measured according to the terms of the statute.

I am inclined to agree with Nutrisystem.com Inc. on this point. It does seem to me to be difficult to characterize a domain name [*14] as property. When I say property, I refer to either real or personal property. I appreciate that a domain name, like a copyright or a trademark, could be properly characterized as intangible property. I adopt, in this regard, the definitions of property and intangible property from Black's Law Dictionary, 7th edition, as follows:

“property – the right to possess, use, and enjoy a determinate thing (either a tract of land or a chattel)”

“intangible property – property that lacks a physical existence.”

The definition of intangible property aptly demonstrates the problem which is central to the issue here. A domain name lacks a physical existence. The mere fact that it is registered through a corporation that happens to carry on business in Toronto does not give the domain name a physical existence in Ontario. A domain name is still simply a unique identifier for a particular internet site located on a particular computer.²⁴

Ces deux décisions semblent assimiler le nom de domaine à une nouvelle forme de propriété immatérielle, ou de propriété intellectuelle. Nous constatons, dans ces deux cas néanmoins, que les tribunaux hésitent à se prononcer de façon définitive sur cette question. L'influence des décisions américaines à ce sujet pourrait avoir un impact important sur le raisonnement des décisions canadiennes à venir.

Il faut noter toutefois que même si les tribunaux canadiens semblent opter pour une reconnaissance du nom de domaine en tant que forme de propriété intangible, il en est autrement de l'organisme qui gère l'enregistrement des noms de domaine au Canada depuis le 8 novembre 2000, soit l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet («ACEI»). Selon l'article 7.2 de la Convention d'enre-

24. Précitée, note 22.

gistrement des noms de domaine .ca disponible à l'adresse *www.acei.com*, laquelle convention lie tout titulaire de nom de domaine. ca:

Le demandeur reconnaît et convient que l'enregistrement d'un nom de domaine ne crée, pour lui-même, l'un de ses registraires ou toute autre personne, aucun droit de propriété à l'égard du nom utilisé comme nom de domaine ou d'un enregistrement de nom de domaine et que l'inscription d'un nom de domaine dans le registre, dans la base de données «WHOIS», ne doit pas être interprétée comme une preuve de propriété du nom de domaine enregistré comme nom de domaine. Le demandeur ne doit d'aucune manière transférer ou prétendre transférer un droit de propriété à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine, accorder ou prétendre accorder comme sûreté un enregistrement de nom de domaine ou grever ou prétendre grever de toute autre manière un tel enregistrement.

Le bien-fondé de cette prise de position par l'ACEI est discutable. Tout d'abord, le pouvoir de l'ACEI de statuer sur la nature juridique du nom de domaine est douteux. Ceci nous semble plutôt relever du pouvoir du Parlement ou des tribunaux. De plus, ces dispositions contractuelles sont si sévères qu'elles pourraient avoir pour effet d'empêcher le titulaire du nom de domaine de trouver du financement pour une nouvelle société ou de diminuer sa capacité à le faire. Ceci pourrait-il avoir une incidence néfaste sur la valeur économique des noms de domaine .ca? Dans l'affirmative, il s'agirait là d'un frein important et non justifié au développement du commerce électronique au Canada.

Il est utile de rappeler que, malgré les dispositions contractuelles adoptées par l'ACEI, ce n'est pas l'ACEI qui accorde au titulaire d'un nom de domaine .ca tous ses droits à l'égard de ce nom de domaine. Par exemple, malgré le fait que l'usage d'un numéro de téléphone soit *a priori* accordé sans droit de propriété particulier, nous allons voir ci-après que la Cour fédérale a reconnu dans l'affaire *Pizza Pizza*²⁵, que l'utilisateur peut acquérir des droits de propriété intellectuelle dans un tel numéro de téléphone, selon l'usage qu'il en fait. Ainsi, tout comme l'utilisateur d'un numéro de téléphone, le titulaire d'un nom de domaine pourrait acquérir des droits de propriété intellectuelle dans un tel nom de domaine, indépendamment du simple droit contractuel accordé par l'ACEI.

25. *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 399 (F.A.F.).

Notons enfin que le nom de domaine, d'un point de vue fonctionnel, n'est pas «nécessaire» puisqu'il est lié, selon le système DNS, à une adresse numérique IP qui identifie le serveur hôte voulu. Le nom de domaine est donc le fruit d'un effort créatif (celui de choisir un nom attirant) et non pas purement utilitaire. Par analogie, le numéro de téléphone 1 800 622 6232 est utilitaire; le numéro de téléphone 1 800 O CANADA, par contre, est le fruit d'un acte créatif. De plus, le nom de domaine n'est aucunement «octroyé» par le registraire; dans tous les cas, il est «choisi» par celui qui l'enregistre. Concluons que cet acte créatif (celui d'avoir choisi et utilisé un nom de domaine attirant et distinctif qui, selon son usage, acquiert une valeur économique parfois très importante), mérite peut-être de bénéficier d'une protection statutaire ou d'une reconnaissance judiciaire.

2. Quelle est la différence entre «.com» et «.ca»?

2.1 Domaines génériques de premier niveau (generic Top Level Domains, «gTLDs»)

À l'origine, il existait sept domaines génériques de premier niveau: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net et .org. Les plus connus de ces gTLDs – .com, .net et .org – ont été créés pour désigner respectivement, des entités commerciales, des fournisseurs d'accès aux réseaux et des organismes. Cette spécialisation n'a jamais été vraiment respectée et n'importe qui peut, en réalité, demander l'enregistrement d'un nom de domaine sous ces domaines génériques de premier niveau. Par contre, l'usage des gTLDs – .edu, .mil, .int et .gov – est restreint, car il existe des règles particulières régissant dans chaque cas le type d'organismes qui peut s'en servir (en l'espèce, les universités américaines, la défense militaire américaine, les organisations internationales, et le gouvernement américain respectivement). Il faut noter que même si ces domaines génériques de premier niveau n'ont aucun lien avec un pays ou un territoire comme tel, la grande majorité des noms de domaine enregistrés sous les domaines génériques de premier niveau .com, .net et .org correspondent à des entités situées aux États-Unis.

Le 16 novembre 2000, le conseil d'administration de l'ICANN, entité américaine qui gère l'administration du système des noms de domaine, a annoncé qu'elle avait choisi sept autres gTLDs à savoir: .aero, pour l'industrie du transport aérien; .biz, pour les entreprises; .coop, pour les coopératives; .info, sans aucune restriction sur

l'usage; .museum, pour les musées; .name, pour les particuliers; et .pro, pour les professionnels, comme les comptables, les avocats, et les médecins. Trois des sept nouveaux gTLDs – .aero, .coop, et .museum – sont «parrainés», c'est-à-dire que comme gTLDs plus spécialisés, ils se rattachent à une organisation qui représente la communauté concernée et qui a la responsabilité principale du développement et de la gestion des politiques. Le plan de l'ICANN était de négocier des accords de gestion avec les agents d'inscription des noms de domaine et, le cas échéant, les sociétés parraineuses. Selon l'ICANN, les négociations pour les gTLDs non parrainés sont actuellement presque terminées, alors que les négociations pour les gTLDs parrainés n'en sont qu'au stade de l'organisation. Les .biz et .info sont opérationnels et acceptent des enregistrements depuis le 26 juin 2001; le .name est opérationnel et accepte les enregistrements depuis le 31 janvier 2002²⁶.

2.2 Domaines de tête de code de pays («ccTLD»)

Il existe plus de deux cents domaines de tête de code de pays. Ceux-ci sont constitués de codes de deux lettres identifiant le pays ou le lieu géographique où se trouve le registraire chargé de les gérer. Par exemple, .ca désigne les noms de domaine octroyés par un registraire canadien accrédité par l'ACEI. Même si la majorité de ces codes de pays correspondent à des États souverains, un certain nombre de ccTLD a aussi été attribué à des territoires, à des protectorats et à d'autres régions autonomes.

Nous discuterons ci-après des règles particulières qui gèrent l'enregistrement et l'usage des noms de domaine .com, .org, .net et .ca, soit les TLDs les plus utilisés par les sociétés et particuliers québécois et canadiens.

3. Comment obtenir un nom de domaine?

Cette partie se divise en trois étapes: i) choisir un nom de domaine; ii) enregistrer un nom de domaine; ou iii) acquérir un nom de domaine d'une tierce partie.

3.1 Choisir un nom de domaine

En général, une société devrait choisir un nom de domaine qui correspond à sa raison sociale ou à l'une de ses marques de commerce

26. Voir *New TLD Program*, en ligne: <<http://www.icann.org/tlds>>.

les plus connues. Les cybernautes s'attendent en effet de plus en plus à être capables de trouver une société sur le Web directement, c'est-à-dire sans devoir passer par un engin de recherche. De plus, comme dans le cas du choix d'une marque de commerce, il convient de choisir un nom attirant qui aura un effet positif ou, du moins, qui n'aura pas de connotation négative sur le marché. Il convient également de s'assurer que l'utilisation du nom de domaine ne violera pas les droits afférents aux marques de commerce de tiers. Pour ce faire, vous devriez au moins vérifier (ou faire vérifier par des spécialistes) les registres de marques de commerce américain (*www.uspto.gov*) et canadien (*www.cipo.gc.ca*) ainsi que ceux d'autres pays où vous comptez faire affaire, afin de vous assurer que le nom de domaine qui vous intéresse ne correspond pas à une marque de commerce déjà enregistrée. Si tel devait être le cas, vous devriez considérer choisir un autre nom de domaine pour éviter tout conflit.

Si vous démarrez une entreprise, ou si vous voulez avoir un libre choix de noms de domaine, il y a également deux stratégies divergentes à considérer. La première est de vous assurer que vous choisissiez un nom de domaine distinctif que vous pouvez également protéger comme marque de commerce (voir par exemple: *ebay.com*). La deuxième stratégie, à l'opposé de la première, est de choisir un nom de domaine qui décrit le genre de produits ou services que vous allez offrir (par exemple: *encan.ca*). Un tel nom de domaine n'est pas enregistrable comme marque de commerce puisqu'une marque de commerce doit avoir un caractère distinctif pour différencier la source des produits ou services offerts. Suivant le même raisonnement, les tiers ne pourront pas prétendre que votre utilisation du nom de domaine viole leurs droits à l'égard d'une marque de commerce correspondante. Cette dernière approche a aussi l'avantage de vous permettre de choisir un nom qui correspondrait précisément aux mots clés qu'un consommateur utiliserait avec un engin de recherche pour trouver votre genre de site, de services ou de produits.

Il faut également décider quel(s) TLD(s) vous voulez pour votre nom de domaine (par exemple: *xyz.ca* ou *xyz.com*). Si vous visez un marché international, les *.com* sont, de loin, les plus souhaitables (mais les moins disponibles). Si vous voulez seulement viser un marché plus local, les *.ca* ou *.qc.ca* pourraient être plus attirants. Notons que même les grands sites américains sont en train d'acquérir une présence locale dans chacun des territoires où ils font affaire (voir par exemple *www.yahoo.ca* et *www.yahoo.fr*).

Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, il faut ensuite vérifier sa disponibilité; vous pouvez faire la recherche par l'entremise de plusieurs sites Web, tels que *www.networksolutions.com*, *www.internic.ca* ou *www.webdomaine.ca*, entre autres.

3.2 Enregistrer votre nom de domaine

3.2.1 .org, .net, .com

Auparavant, les noms de domaine finissant par .com, .net et .org étaient enregistrés par une seule société, Network Solutions, Inc. En 1998, l'ICANN a été créée afin de mettre fin au monopole de Network Solutions et de rendre le système plus accessible et efficace. L'ICANN a mis en œuvre la création de nombreux registres concurrents, tels que *Namesecure.com*, *Webnames.com* et *Internic.ca*, bien que Network Solutions demeure, de loin, le plus connu²⁷.

Enregistrer un nom de domaine .com, .org, .net est très simple. Vous pouvez le faire en ligne chez une multitude de registraires agréés en payant des frais annuels modestes et en remplissant un formulaire électronique (le prix varie selon le registraire). Les registraires agréés pour les noms de domaine .com, .org et .net suivent une règle simple: premier arrivé, premier servi. De plus, il n'y a aucune restriction quant au nombre de noms de domaine .com, .org, .net que vous pouvez acquérir, quant au type de personne morale ou physique qui a le droit d'en enregistrer, ou quant à la région géographique d'où vient le titulaire du nom de domaine qui requiert l'enregistrement. Ce qui rend l'enregistrement des noms de domaine .com, .org et .net difficile, c'est le manque de disponibilité de noms (le marché étant tellement saturé). Tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'ICANN a annoncé sa sélection d'autres gTLDs, dont .info, .biz et .name, pour répondre aux besoins du marché à cet égard²⁸.

27. Voir U.S. Department of Commerce – National Telecommunications and Information Administration, *White Paper on Management of Internet Names and Addresses*, en ligne: <<http://www.icann.org/general/white-paper-05jun98.htm>>.

28. Voir N. Khanna, *Comment protéger vos marques de commerce à l'occasion du lancement des nouveaux domaines .biz et .info*, en ligne: <<http://www.mccarthy.ca>>, juin 2001.

3.2.2 .ca et .qc.ca

3.2.2.1 Historique

En 1987, l'Internet Assigned Numbers Authority («IANA»), organisme américain chargé de gérer l'attribution de noms de domaine, a accordé à un organisme canadien, CDNnet, l'autorité de gérer l'attribution des noms de domaine .ca. Entre 1988 et 2000, l'attribution et l'enregistrement des noms de domaine utilisant le domaine de tête de code de pays .ca étaient administrés par le Comité .CA, un comité formé de membres de CDNnet, UUCP et NetNorth. Ce comité bénévole, dirigé par John Demco de l'Université de la Colombie-Britannique («UBC»), a attribué les noms de domaine .ca en appliquant des critères relativement restrictifs, jusqu'au moment où l'ACEI a pris la relève.

Selon les règles du Comité .CA (les «anciennes règles»), une organisation ne pouvait avoir plus d'un nom de domaine. De plus, pour avoir un nom de domaine au niveau national (par exemple: *xyz.ca*), l'organisation qui faisait la demande d'enregistrement devait être soit: (1) une société fédérale; (2) une société provinciale qui est immatriculée ou qui a un établissement dans plus d'une province; ou (3) le propriétaire d'une marque de commerce qui correspond exactement à la partie principale du nom de domaine désiré (par exemple: la marque «BELL» de Bell Canada Inc.; *bell.ca*).

Les anciennes règles canadiennes traitaient aussi de l'enregistrement des noms de domaine aux niveaux provincial (par exemple: *xyz.qc.ca*) et municipal (par exemple: *xyz.montreal.qc.ca*). Les règles pour avoir de tels noms de domaine étaient un peu moins exigeantes que celles régissant les noms de domaine au niveau national.

Le Comité consultatif sur le nom de domaine canadien («CCNDC») a été créé lors d'une réunion des représentants de la collectivité Internet canadienne, qui s'est tenue à Halifax en juin 1997. Cette réunion avait pour but de revoir tout le processus d'enregistrement des noms de domaine .ca afin de lui donner un mode de fonctionnement plus commercial. Le CCNDC a publié le 15 septembre 1998 son rapport final où il définissait un cadre de gestion du système de noms de domaine .ca et recommandait la création d'une Autorité canadienne pour les enregistrements Internet («ACEI»). L'ACEI a été constituée en société à but non lucratif, le 1^{er} janvier 1999.

3.2.2.2 Période de transition

Après de longues négociations entre l'ACEI et le Comité .CA sur le processus de transfert de contrôle des enregistrements de noms de domaine, et après de nombreux délais, le 8 novembre 2000, l'ACEI a commencé à traiter les demandes d'enregistrement pour de nouveaux noms de domaine et a modifié sensiblement l'administration du registre de noms de domaine .ca, ainsi que les Règles régissant le droit aux noms de domaine .ca²⁹.

Pendant la période de transition, tous les titulaires existants de noms de domaine .ca, y compris les noms de domaine au niveau provincial (par exemple *xyz.qc.ca*) et les noms de domaine au niveau municipal (par exemple *xyz.montreal.qc.ca*), étaient tenus de prendre des mesures concrètes pour le pré-enregistrement de leurs noms de domaine .ca auprès des nouveaux administrateurs du Registre de noms de domaine .ca, l'ACEI.

Le 18 septembre 2000, l'ACEI a commencé à accepter des pré-enregistrements de titulaires de noms de domaine .ca qui existaient déjà. Plutôt que de pré-enregistrer leurs noms de domaine directement auprès de l'ACEI, les titulaires de noms de domaine devaient remplir une demande de pré-enregistrement auprès d'un registraire agréé par l'ACEI, notamment *www.risq.qc.ca*, *www.web-names.ca* ou *www.internic.ca* (une liste complète des registraires agréés par l'ACEI est disponible au *www.acei.ca*). Les titulaires de noms de domaine étaient tenus de pré-enregistrer leurs noms de domaine .ca avant la «date de transfert opérationnel» («DTO») du 8 novembre 2000. Les noms de domaine .ca qui n'ont pas été pré-enregistrés avant la DTO, n'ont pas été inclus dans le registre de l'ACEI et ne sont plus opérationnels.

Pendant le processus de pré-enregistrement, l'ACEI autorisait les titulaires de noms de domaine, aux niveaux municipal et provincial (*xyz.montreal.qc.ca*, *xyz.qc.ca*), à «passer» à un nom de domaine de niveau national (*xyz.ca*), si disponible, sans frais supplémentaires.

3.2.2.3 Nouvelles règles

Depuis le 8 novembre 2000, les nouvelles règles régissant dorénavant le droit aux noms de domaine .ca, permettent les enregistre-

29. Voir K.B. Macdonald, C. D'Angelo et C. Morgan, *Changes to the Canadian .ca Domain Name Registry*, en ligne: <<http://www.mccarthy.ca>>, septembre 2000.

ments multiples de noms de domaine .ca par un seul organisme. Dans ce nouveau contexte, l'ACEI a adopté la règle du premier arrivé, premier servi, déjà adoptée par l'ICANN. Comme prévu, nous assistons depuis à une véritable explosion en ce qui concerne l'enregistrement et l'usage des noms de domaine .ca au Canada. Il faut noter néanmoins que l'ACEI a imposé une limite qui a été maintenue, même après l'entrée en vigueur des nouvelles règles: tout titulaire devra obligatoirement satisfaire aux exigences de «présence canadienne», telles qu'elles sont établies par l'ACEI (voir *www.acei.ca*).

3.3 «L'acquisition» d'un nom de domaine existant

Étant donné que la nature juridique du nom de domaine reste à être définie davantage, lorsque l'on parle de l'«acquisition» ou du transfert d'un nom de domaine, il n'est pas clair que l'on puisse parler de la «vente» d'un nom de domaine, de la cession de droit de propriété intellectuelle, ou de la cession de droits contractuels. Ce qui est clair, néanmoins, c'est que tout transfert doit être enregistré auprès d'un registraire agréé, tel que *networksolutions.com* pour les .com, .net, .org, ou *webnames.ca*, *internic.ca* ou *webdomaine.ca* pour les .ca. L'enregistrement du transfert se fait en ligne, au moyen des formulaires prévus. Dans le cas du transfert d'un .com, .org ou .net, il faut également envoyer par télécopieur un document notarié indiquant que le titulaire du nom de domaine accepte de le transférer. De plus, il est prudent de demander au vendeur une cession distincte de tous ses droits de propriété dans le nom de domaine. Puisque l'enregistrement du transfert d'un nom de domaine ne donne aucune garantie de l'absence de conflit avec une marque de commerce existante, ni de l'absence de droits de tierces parties (tel un intérêt hypothécaire ou autre) dans le nom transféré, l'acquéreur, en plus d'effectuer une vérification diligente à cet égard, devrait aussi exiger du vendeur des déclarations et engagements à l'effet que le transfert du nom n'enfreint pas les droits de propriété d'autrui et d'autres représentations semblables³⁰. Enfin, tant que la nature juridique du nom de domaine n'est pas déterminée de façon définitive, il serait imprudent, pour celui qui cède ses droits dans le nom de domaine, de faire des déclarations et de prendre des engagements à l'effet qu'il est «titulaire» («owner») du nom de domaine, puisqu'il ne peut pas savoir, pour l'instant, s'il détient des droits de propriété dans le nom de domaine.

30. Comparer avec l'article 8 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après «*L.m.c.*»), qui exige une telle garantie, à moins que le vendeur ne déclare expressément et par écrit le contraire.

4. Quelle est l'interaction entre les marques de commerce et les noms de domaine?

4.1 Ressemblances et différences

Les noms de domaine partagent plusieurs attributs avec les marques de commerce, à tel point qu'ils sont souvent enregistrés en tant que marques de commerce. Par exemple, le public associe souvent un nom de domaine à un certain type de services ou produits (par exemple, *amazon.com* est reconnu comme une source de produits et services vendus et offerts sur Internet). Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que la société Amazon.com, Inc. a enregistré «*amazon.com*» comme marque de commerce. L'adresse d'un site Web peut acquérir tellement de notoriété qu'elle développe à elle seule de l'achalandage et une valeur énorme pour la société qui s'en sert (par exemple *yahoo.com*, *ebay.com* et *amazon.com*). La valeur potentielle de certains noms de domaine attirants augmente les chances de succès commercial d'un site Web à tel point que certains sont prêts à payer des milliers, voire des millions, de dollars pour en acquérir un. Par exemple, le nom de domaine *business.com* a été vendu pour plus de sept millions de dollars américains, sans que l'acquéreur ait acquis un commerce ou même une marque de commerce correspondante.

Cependant, si le nom de domaine ressemble à la marque de commerce à plusieurs égards, il y a plusieurs différences importantes entre les deux. En premier lieu, une marque de commerce peut être enregistrée ou non. Par contre, pour avoir des droits dans un nom de domaine, celui-ci doit être enregistré. Aussi, l'enregistrement d'un nom de domaine signifie que celui qui l'a enregistré a des droits exclusifs d'utilisation de ce nom de domaine à l'échelle mondiale. Par contre, une marque de commerce est enregistrable et protégeable seulement au niveau national. De plus, les noms de domaine sont typiquement enregistrés selon la règle du «premier arrivé, premier servi», avec très peu d'exigences particulières. Par contre, l'enregistrement d'une marque de commerce est souvent régie par des lois et règlements restrictifs. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, il faut clairement identifier les produits ou services auxquels la marque sera ou a déjà été associée. Il en résulte que les mêmes marques peuvent être enregistrées par plusieurs entités dans un même pays, si elles sont associées avec des produits ou services différents. De plus, la même marque peut évidemment être enregistrée dans plusieurs pays. Par contre, il n'y a qu'un seul *xyz.com*. Enfin, les marques de commerce et les noms de domaine se différen-

cient par leurs buts premiers: le but d'une marque de commerce est de distinguer les produits et services d'une personne des produits et services d'une autre³¹, alors que le but premier d'un nom de domaine est d'identifier l'emplacement d'un site Web.

4.2 Enregistrer une marque de commerce pour protéger un nom de domaine

Il faut noter que, même si les tribunaux ne peuvent pas clairement identifier les attributs juridiques précis relatifs aux noms de domaine, il appert que les noms de domaine, dans plusieurs circonstances, peuvent être protégés par une forme traditionnelle de propriété intellectuelle: la marque de commerce. Plus précisément, si un nom de domaine est employé comme marque de commerce, il peut être protégé comme tel.

Certains se demandent si les registraires de marques de commerce devraient accorder une forme de monopole de l'usage d'un nom de domaine en protégeant ce dernier par une marque de commerce. Vu d'une certaine manière, un nom de domaine ressemble à un numéro de téléphone. Est-ce qu'une personne ou une société devrait se voir accorder une forme de monopole à l'égard d'une chose aussi utile qu'un numéro de téléphone? Cette question a déjà été débattue devant les tribunaux américains et canadiens. Dans l'arrêt *Pizza Pizza*³², par exemple, la Cour d'appel fédérale du Canada devait déterminer si la société *Pizza Pizza* pouvait enregistrer comme marque de commerce la combinaison numérique 967-1111, qui correspondait au numéro de téléphone de chacune des succursales de ce restaurant à Toronto. Alors que le tribunal de première instance avait refusé la demande en indiquant que *Pizza Pizza* ne pouvait pas détenir un droit de monopole de l'usage d'un numéro de téléphone, la Cour d'appel a décidé que la série numérique de chiffres que constituait le numéro de téléphone avait un double aspect: (a) un aspect purement fonctionnel et (b) un autre permettant de distinguer les produits et services de la société *Pizza Pizza* (c'est-à-dire que le numéro de téléphone avait la même fonction qu'une marque de commerce). De la même façon, il est maintenant évident que les registraires de marques de commerce au Canada et aux États-Unis ont

31. Selon l'art. 2 *L.m.c.*: «Une marque de commerce est une 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 elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.»

32. Précité, note 25.

accepté le fait qu'un nom de domaine pouvait avoir un double aspect: le premier est simplement fonctionnel, en tant qu'adresse d'un site Web; le deuxième représente une façon de distinguer la source des produits et services offerts au public. Dans son deuxième aspect, un nom de domaine est donc tout à fait enregistrable comme marque de commerce.

Devriez-vous enregistrer votre nom de domaine comme marque de commerce? Au Canada, votre analyse devrait commencer par les principes de base de la *Loi sur les marques de commerce*³³. C'est-à-dire qu'il faut déterminer si votre nom de domaine est déjà ou sera à l'avenir utilisé comme marque de commerce au sens de la *Loi*³⁴. Afin d'être utilisé comme marque de commerce pour des produits au Canada, le nom de domaine doit être inscrit soit sur le produit, soit sur l'emballage ou sur les étiquettes ou, d'une façon ou d'une autre, être associé aux produits au moment de leur vente³⁵. Par exemple, si vous désirez inciter les clients à acheter directement sur votre site Web, vous pouvez inscrire votre nom de domaine sur vos emballages. Il serait alors possible d'enregistrer votre marque de commerce en association avec ces produits. Il est plus facile d'établir comme marque de commerce l'utilisation d'un nom de domaine associé à des services; en effet, le fait de rendre des services ou de faire publiciser des services associés à un nom de domaine est assimilé à l'utilisation d'une marque de commerce³⁶. Il faut aussi déterminer si votre nom de domaine comporte des éléments distinctifs qui pourraient être assujettis à la protection d'une marque de commerce enregistrée.

4.3 L'usage de marques de commerce sur les sites Web

L'usage des marques de commerce dans le contexte d'Internet n'est pas restreint au choix des noms de domaine. Au contraire, les marques de commerce sur un site Web peuvent inclure n'importe quel nom, slogan, couleur, logo, et dessin qui est utilisé pour faire une distinction entre les produits et services offerts par le propriétaire du site Web et les produits et services offerts par une autre partie. Le site Web *amazon.com*, par exemple, contient plusieurs

33. Précitée, note 30.

34. Voir par exemple, *Sprint Communications Co. c. Merlin International Communications Inc.*, [2000] C.A.F. 1861 (C.F.P.I.).

35. Précitée, note 30, art. 4(1).

36. *Ibid.*, art. 4(2). La disposition se lit comme suit: «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.»

marques de commerce y compris «EARTH'S BIGGEST BOOKSTORE», «IF IT'S IN PRINT, IT'S IN STOCK», et «1-CLICK».

Il faut noter que les avis au public, qui indiquent que vous êtes propriétaire d'une marque, sont indiqués par l'abréviation TM ou ^{MC} en français (pour les marques qui ne sont pas enregistrées et sur lesquelles vous avez un droit par voie d'utilisation) et par ® ou ^{MD} en français (pour les marques qui sont enregistrées).

Pourquoi enregistrer? Dans certains pays, les marques que vous utilisez mais qui ne sont pas enregistrées sont déjà protégées vertu du droit commun. Cependant, ce droit commun vous protège seulement dans la région particulière où vous utilisez la marque. Par exemple, le restaurant *Moishe's* pourrait être connu à Montréal à un tel point qu'une tierce partie ne pourrait se servir de la marque *Moishe's* pour ouvrir un autre restaurant à Montréal, mais rien ne l'empêcherait d'ouvrir un restaurant *Moishe's* à Vancouver. Par contre, l'enregistrement de votre marque vous accorde plusieurs protections additionnelles au Canada, y compris une présomption de propriété, une protection géographique au niveau fédéral et des recours plus variés et plus efficaces.

Avant de faire une demande d'enregistrement de marque de commerce, ou de s'en servir, il faut vérifier au préalable sa disponibilité. Il faut vous assurer que cette marque de commerce est disponible pour vos produits et services et qu'elle n'est pas déjà utilisée ou protégée par un tiers, en association avec des produits ou services similaires. Les marques de commerce doivent être enregistrées au bureau des marques de commerce de chaque pays dans lequel vous voulez avoir une protection. Il est conseillé d'engager des spécialistes, tels des agents de marques de commerce, pour ce faire.

Enfin, certains noms de domaine ne sont pas enregistrables en tant que marques de commerce puisqu'ils décrivent tout simplement les produits ou services auxquels ils sont associés. Une marque de commerce doit, en effet, distinguer la source des produits ou services et doit donc comporter un élément distinctif. Bien que l'on puisse enregistrer le nom de domaine «*stylo.ca*» par exemple, on ne pourrait pas enregistrer la marque *stylo* par rapport aux ventes de *stylo*.

À cet effet, il faut noter que les registraires des marques de commerce aux États-Unis et au Canada ont indiqué que l'ajout d'un TLD, tel un .com, .org, .net ou .ca ne constitue pas en soi un élément distinctif pour une marque par ailleurs descriptive. Autrement dit,

tout comme la marque «stylo» n'est pas enregistrable pour distinguer la vente des stylos, la marque «*stylo.ca*» ne sera pas non plus enregistrable.

4.4 Le «cybersquattage» («cybersquatting»)

Plusieurs circonstances mettent en conflit les droits de détenteurs de noms de domaine avec les droits de détenteurs de marques de commerce. Typiquement, le problème se présente comme suit: un détenteur d'une marque de commerce, la compagnie A, s'en sert pour distinguer ses produits ou services. La compagnie B enregistre un nom de domaine, de bonne ou mauvaise foi, qui est identique ou très semblable à cette marque. Lorsque la compagnie A décide enfin d'établir une présence sur Internet en acquérant un nom de domaine, elle constate que son domaine choisi n'est plus disponible.

Ainsi, la compagnie B agit parfois de bonne foi (par exemple si elle est détentrice d'une marque identique enregistrée dans un autre pays), parfois de mauvaise foi (par exemple si elle prévoit demander de l'argent à la compagnie A). Quand il s'agit de mauvaise foi, cela s'appelle du cybersquattage. Une autre forme de cybersquattage appelée typosquattage, consiste en l'enregistrement d'un nom de domaine délibérément mal écrit (par exemple *microsof.com*) pour attirer une clientèle non assidue.

5. Quoi faire en situation de «cybersquattage»?

Avec la prolifération d'enregistrements de noms de domaine, et avec le phénomène du cybersquattage, la question se pose: que faire si quelqu'un a enregistré un nom de domaine qui correspond à votre raison sociale ou à l'une de vos marques de commerce?

5.1 D'abord, protégez-vous

Vous devez régulièrement faire des recherches sur Internet, par le biais des engins de recherche, afin de découvrir si vos marques de commerce sont utilisées par des tiers. Vous pouvez également engager les services de tierces parties pour faire ces recherches. En général, l'utilisation de vos marques de commerce par des tiers n'est pas faite de mauvaise foi et cette utilisation cessera si vous informez le détenteur du nom de domaine en question (et le public en général) qu'il utilise vos marques de commerce. Vous éviterez certains problèmes, par exemple, si vos sites Web indiquent, par voie d'un avis, que

vous êtes propriétaire de vos marques de commerce enregistrées. Ainsi, le site Web de *amazon.com* identifie chacune de ses marques de commerce et donne un avis légal quant à son titre de propriété à l'égard de ses marques.

5.2 Formuler une stratégie

Si vous estimez qu'une tierce partie a violé vos droits en enregistrant un nom de domaine, il faudrait réfléchir à la meilleure façon de procéder. Le nom de domaine est-il important pour vous? Avez-vous suffisamment assuré votre présence dans le cyber-espace? Le détenteur du nom de domaine semble-t-il avoir agi de mauvaise foi? Notons qu'il est souvent utile de visiter le site Web du détenteur du nom de domaine, s'il en a un, pour avoir plus d'informations sur lui.

Il n'est pas nécessaire que vous poursuiviez chaque personne ou entité qui utilise vos marques de commerce sur un site Web. Toutefois, il faut faire des démarches raisonnables pour protéger vos droits de marques de commerce afin de diminuer le risque de dilution, violation ou radiation de vos marques. Il faut s'assurer qu'Internet diffuse de l'information concernant votre société, vos produits et vos marques de commerce d'une façon correcte et en conformité avec vos droits.

5.3 Choisir vos armes

Si vous décidez de contester l'utilisation d'un nom de domaine par une tierce partie, vous disposez actuellement de plusieurs outils. Vous pouvez commencer par une simple lettre dans laquelle vous demandez le transfert du nom de domaine, tout en exposant vos droits afférents à une marque de commerce enregistrée. Si ceci est fait sans succès, ou si de toute évidence la personne agit de mauvaise foi, vous pouvez procéder à l'envoi d'une mise en demeure avec l'aide d'un avocat. La mise en demeure pourrait indiquer un ou plusieurs des recours suivants.

5.3.1 Action en violation de marque de commerce

Si le détenteur du nom de domaine s'en sert dans un pays où vous avez une marque de commerce enregistrée, vous pouvez tenter une action en violation ou contrefaçon de marque de commerce et obtenir comme réparation une ordonnance d'injonction ou des

dommage-intérêts³⁷. Selon une certaine jurisprudence américaine, il suffit de démontrer que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi pour établir un «usage» de la marque en violation de vos droits³⁸. Au Canada, il demeure nécessaire d'établir un «usage» selon les critères traditionnels de la *Loi sur les marques de commerce*³⁹, pour démontrer que l'usage d'un nom de domaine viole les droits afférents à une marque de commerce d'une tierce partie.

Par exemple, dans *Sprint Communications Company LP c. Merlin International Communications Inc.*⁴⁰, la Cour fédérale du Canada a refusé d'accorder une injonction contre l'usage par le défendeur des noms de domaine «*sprintcanada.com*» et «*sprintus.com*», malgré le fait qu'elle avait décidé que la défenderesse utilisait la marque SPRINTCANADA en violation des droits de la demanderesse en vertu de l'article 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce*⁴¹. Selon la Cour fédérale, la preuve avait démontré que les noms de domaine étaient utilisés sur un site Web destiné seulement à des fins de correspondance par courriel avec la défenderesse. Ceci ne constituait pas un «usage» qui violait les droits de la demanderesse.

Dans *Pro-C c. ComputerCity*⁴², le tribunal de première instance a accordé des dommages de 450 000 dollars, ainsi que 750 000 dollars de dommages punitifs, à la demanderesse parce que la défenderesse avait employé la marque de commerce de la demanderesse sur son site Web et sur ses produits en violation des droits de celle-ci. Cependant, cette décision a été renversée en appel⁴³, la Cour d'appel ayant conclu que la défenderesse n'avait pas «utilisé» la marque de commerce de la demanderesse au Canada, selon la définition du mot «usage» donné à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*⁴⁴; en effet, la défenderesse ne vendait pas de produits ni n'offrait de services au Canada en les associant avec la marque de commerce en question.

De plus, il faut établir que le nom de domaine en tant que tel viole des droits protégés. Par exemple, dans *Weight Watchers Inter-*

37. *Ibid.*, art. 53.2 *L.m.c.*

38. Voir par exemple *Porche Cars North America c. Porche.com*, 51 U.S.P.Q. (2d) 1461 (E.D. Va., 1999).

39. Précitée, note 30.

40. Précitée, note 34.

41. Précitée, note 30.

42. [2000] O.J. No. 5172 (Ont. Sup. Ct.).

43. 205 D.L.R. (4th) 568 (Ont. C.A.).

44. Précitée, note 30.

*national Inc. c. Vale Printing Limited*⁴⁵, la Cour fédérale a déterminé que, même si l'exploitant d'un site Web avait violé les droits de la demanderesse afférents à la marque de commerce WEIGHT WATCHERS, en s'en servant sur son site, ceci n'avait pas eu d'incidence sur les droits de l'exploitant à l'égard de ses noms de domaine *wwcompanion.net* et *wwcompanion.com*, puisque la demanderesse n'avait pas de droits sur des marques semblables.

Auparavant, l'action en violation de marque de commerce était le seul recours possible pour une société victime de cybersquatting. Ce recours est assez difficile à obtenir, puisque les cybersquatteurs avisés s'installent souvent à l'étranger ou évitent «d'utiliser» le nom de domaine. De plus, prendre une action en violation de marque de commerce peut se révéler coûteux.

Néanmoins, dans certaines circonstances, une telle action pourrait être utile. Les tribunaux américains et canadiens ont déjà rendu un grand nombre de décisions à ce sujet. Par exemple, dans *Bell Actimedia Inc. c. Puzo*⁴⁶, la demanderesse a réussi à convaincre le tribunal de lui accorder une injonction à la suite d'une action en violation de marque de commerce contre les défendeurs, qui faisaient affaire sous le nom de Communications Globe Tête. Ces derniers avaient enregistré, entre autres, les noms de domaine, *www.lespagesjaunes.com* et *www.yellowpages.ca*. Le tribunal avait déjà conclu que l'usage de ces noms de domaine violait les marques de commerce de la demanderesse, mais les défendeurs étaient d'avis que la violation avait cours au Canada seulement, et donc qu'ils avaient le droit de se servir des noms de domaine dans tout autre pays du monde. Sans soulever cet argument directement, le tribunal a accordé l'injonction demandée, prohibant ainsi tout usage des marques de la demanderesse en violation de la *Loi sur les marques de commerce*⁴⁷.

L'action peut être intentée soit devant la Cour fédérale (section de première instance), soit devant les cours supérieures des provinces, ou devant l'une ou l'autre de ces deux compétences, selon le droit enfreint et la réparation recherchée⁴⁸. Normalement, pour une

45. [2001] C.A.F. 892 (C.F.P.I.).

46. (1999), 2 C.P.R. (4th) 289 (C.F.P.I.); voir aussi *itravel2000.com Inc. c. Fagan* (2001), 11 C.P.R. (4th) 164 (Ont. Sup. Ct.); *Saskatoon Star Pheonix Group Inc. c. Noton*, [2001] S.J. No. 275 (Q.B.).

47. Précitée, note 30.

48. La Cour fédérale a juridiction initiale exclusive pour la modification ou la radiation d'une inscription dans le registre des marques de commerce, art. 57(1) *L.m.c.* Les cours supérieures des provinces ont juridiction exclusive lorsqu'aucune loi n'a accordé compétence à la Cour fédérale, puisque la Cour

action fondée sur la *Loi sur les marques de commerce*⁴⁹, le recours devant la Cour fédérale est préférable: malgré la compétence concurrente des cours supérieures, les juges de la Cour fédérale ont plus d'expérience dans ce domaine et, ce qui est plus important, leurs ordonnances sont automatiquement exécutoires partout au Canada⁵⁰.

Pour obtenir une injonction, il est bien établi qu'il faut démontrer, premièrement, l'existence d'une affaire sérieuse à déterminer, deuxièmement, que le requérant subirait un «préjudice irréparable» si l'injonction était refusée et, troisièmement, que la plus grande partie des inconvénients sont subis par le requérant⁵¹. La difficulté qui peut souvent se présenter dans le contexte des noms de domaine est de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. Il n'est pas suffisant de l'alléguer; il faut en faire la preuve⁵².

5.3.2 La loi intitulée *Anticybersquatting Consumer Protection Act*

Le 29 novembre 1999, la loi fédérale américaine appelée *Omnibus Appropriations Act* a été signée par le président Clinton. Cette loi a apporté de nombreux changements au régime américain de propriété intellectuelle, y compris l'adoption de la loi *Anticybersquatting Consumer Protection Act*⁵³, adoptée en réponse au phénomène du cybersquatting. Cette dernière loi s'applique à l'enregistrement, au transfert ou à l'usage d'un nom de domaine qui: (1) en ce qui concerne une marque distinctive, est identique à celle-ci ou pourrait être confondu avec elle⁵⁴ ou (2) en ce qui concerne une marque notoire («famous mark») au moment de l'enregistrement du nom de domaine, est identique à cette marque, pourrait être confondu avec celle-ci ou la diluer⁵⁵.

fédérale est un tribunal établi par une loi. Par exemple, une action en responsabilité civile qui ne trouve pas sa source dans un statut fédéral doit être entendue devant la Cour supérieure. Voir D. Vaver, *Intellectual Property Law*, Toronto, Irwin Law, 1997, p. 252-53.

49. Précitée, note 30.

50. Voir, par exemple, *Epost Innovations Inc. c. Canada Post Corporation* (1999), 2 C.P.R. (4th) 76 (B.C.S.C.).

51. *Manitoba (P.-G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; *RJR Macdonald c. Canada (P.-G.)*, [1994] 1 R.C.S. 311.

52. *Toronto.com c. Friendship Enterprises*, [2000] C.A.F. 795 (C.F.P.I.).

53. Précitée, note 12.

54. *Ibid.*, 1125(d)(1)(A)(ii)(I).

55. *Ibid.*, 1125(d)(1)(A)(ii)(II). Notons que la dilution de la notoriété d'une marque notoire est une violation en vertu des lois américaines, mais qu'elle n'existe pas comme concept de droit en ce qui concerne la *L.m.c.*

Pour avoir gain de cause dans une action intentée en vertu de cette loi, il faut prouver non seulement que le nom de domaine est identique à une marque distinctive ou notoire ou qu'il pourrait être confondu avec celle-ci, mais aussi que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. La Loi fournit une liste non exhaustive des facteurs qu'un tribunal doit prendre en considération pour déterminer s'il y a eu mauvaise foi. Entre autres, il y a lieu de considérer: (1) le fait que celui qui a enregistré le nom de domaine a aussi enregistré plusieurs autres noms de domaine qui sont identiques ou semblables à des marques de commerce distinctives appartenant à des tierces parties; (2) le fait que le titulaire du nom de domaine a offert de vendre ou de transférer le nom de domaine contre une somme d'argent considérable; et (3) le fait que le titulaire a fourni de faux renseignements au moment de la demande d'application pour l'enregistrement du nom de domaine.

Un élément important de la Loi est qu'elle permet, dans certains cas, au détenteur de la marque de commerce d'intenter une action, non seulement contre la personne qui agit en violation de la loi en matière personnelle, mais aussi contre le nom de domaine en tant que chose réelle⁵⁶. Ceci donne au détenteur légitime la possibilité d'intenter l'action aux États-Unis, là où le nom de domaine a été enregistré, même si le titulaire du nom de domaine est domicilié dans un autre territoire. Enfin, la Loi prévoit plusieurs sanctions, dont l'ordonnance de transférer le nom de domaine au détenteur de la marque, ainsi que des dommages statutaires d'un montant qui varie entre mille et cent mille dollars américains par nom de domaine⁵⁷. Cette loi a déjà été interprétée à plusieurs reprises par les tribunaux américains⁵⁸.

5.3.3 Règlement extrajudiciaire des conflits

5.3.3.1 ICANN

Le 14 août 1999, l'ICANN a introduit sa politique de règlement extrajudiciaire des conflits portant sur les noms de domaine (l'«Uni-

56. *Ibid.*, 1125(d)(2)(A). Voir *Caesars World Inc. c. Caesars-Palace.com*, précitée, note 13; *Heathmount A.E. Corp. c. Technodome.com*, précitée, note 17.

57. Précitée, note 12, 1125(d)(1)(C).

58. Voir *Shields c. Zuccarini*, 54 U.S.P.Q. (2d) 1166 (E.D. Pa., 2000); *Cello Holdings c. Lawrence-Dahl Companies*, 54 U.S.P.Q. (2d) 1645; *Caesars World, Inc. c. Caesars-Palace.com*, précitée, note 13; *Sporty's Farm L.L.C. c. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F. 3d 489 C.A. 2 (Conn. 2000); *Ford Motor Co. c. Greatdodains.com Inc.*, *supra*.

form Domain Name Dispute Resolution Policy» ou «UDRP»⁵⁹. Depuis, toute personne qui présente une demande de nom de domaine qui relève de l'ICANN doit accepter de se soumettre à cette politique de règlement lorsque l'une des parties à un litige en fait la demande.

Selon cette politique, le détenteur d'un nom de domaine doit se soumettre obligatoirement à une procédure de règlement de différends si une tierce partie affirme que: (a) le nom de domaine est identique ou semblable à une marque de commerce à l'égard de laquelle le demandeur détient des droits; (b) le détenteur ne détient pas un intérêt légitime dans le nom de domaine; et (c) le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Les différends sont entendus par des organismes d'arbitrage agréés par l'ICANN, tels que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle («OMPI»). La compagnie eResolution Inc. basée à Montréal, offrait de tels services jusqu'à la fermeture de ses portes en décembre 2001.

Citons quelques décisions qui appliquent les règles de règlement des différends de l'ICANN. Dans la décision *Microsoft Corporation c. Microsof.com a.k.a. Tarek Ahmed*⁶⁰, le centre d'arbitrage et de médiation a conclu que Tarek Ahmed avait enregistré le nom de domaine «*microsof.com*» d'une façon abusive aux termes du paragraphe 4(a) de la politique et a donc ordonné le transfert du nom de domaine à Microsoft Corporation. L'OMPI a statué que Microsoft détenait la marque de commerce MICROSOFT, que Monsieur Ahmed n'avait pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine «*microsof.com*» et que celui-ci avait été enregistré de mauvaise foi (à cet effet, Monsieur Ahmed avait envoyé une lettre à Microsoft Corporation demandant de l'argent pour effectuer le transfert du nom de domaine).

Par contre, Loblaws Inc. n'a pas réussi à convaincre eResolution Inc. que plusieurs noms de domaine comportant les mots «*presidentchoice*», correspondant à sa marque de commerce enregistrée PRESIDENT'S CHOICE, devaient lui être transférés en vertu des règles de l'ICANN⁶¹. Selon l'arbitre, bien que ces noms de domaine ressemblaient beaucoup à la marque de commerce de Loblaws, la défenderesse avait démontré l'existence d'un droit légitime à l'égard de ces noms de domaine puisqu'elle s'en servait pour développer un

59. Voir en ligne: <<http://www.icann.org/udrp/>>.

60. OMPI, Centre d'arbitrage et de médiation, décision D2000-0548.

61. *Loblaws Inc. c. Presidentchoice Inc.*, décisions ICANN AF-0170a, AF0170b et AF-0170c.

commerce légitime avant d'avoir été contactée par Loblaws, et qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'un enregistrement et d'un usage de mauvaise foi.

Dans une décision récente plus controversée concernant toujours la société Loblaws, celle-ci n'a pas réussi à convaincre l'arbitre qu'une entité appelée Yogeninternational devait lui transférer le nom de domaine *www.presidentschoicesocks.com*, et ce, malgré le fait que l'arbitre fut d'avis que ce nom de domaine avait été enregistré de mauvaise foi⁶². Selon l'arbitre, les règles de l'ICANN exigent que l'on démontre un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine. Or, dans ce cas, Yogeninternational n'avait pas encore commencé à s'en servir.

Cette décision va à l'encontre d'une autre décision récente à l'effet que l'enregistrement de mauvaise foi d'un nom de domaine suffit comme preuve d'un usage de mauvaise foi, puisqu'il constitue une menace de violation future de la marque de commerce de l'autre partie⁶³. Comme l'a précisé le professeur Michael Geist, il n'y a malheureusement pas encore de «droit commun» sur la question, les décisions des arbitres étant souvent contradictoires⁶⁴.

Mentionnons enfin que le 30 juin 2001, le gouvernement du Canada a réussi à se faire transférer trente et un noms de domaine correspondant ou ressemblant aux noms de plusieurs organismes gouvernementaux, tels que «Environnement Canada» et «Revenu Canada». Le gouvernement a réussi à convaincre l'arbitre qu'il détenait des droits à l'égard de ces noms d'organismes en tant que marques de commerce non enregistrées, que celui qui avait enregistré les noms de domaine n'avait pas un droit légitime et qu'il agissait de mauvaise foi⁶⁵.

5.3.3.2 L'ACEI

Le 29 novembre 2001, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet a affiché la version finale de sa politique en matière de règlement de différends relatifs aux noms de domaines

62. *Loblaws Inc. c. Yogeninternational*, décision ICANN AF-0164.

63. Voir John Partridge, «Loblaws loses another Net name battle», *Globe & Mail*, 21 juin 2000, disponible à <www.globetechnology.com>.

64. *Ibid.*

65. *Voir Government of Canada c. David Bedford a.k.a. Domain Baron.com*, OMPI, Centre d'arbitrage et de médiation, décision D2001-0470.

(«CDRP»)⁶⁶. Cette politique décrit la procédure facilitant le règlement des différends qui pourraient survenir entre des titulaires de noms de domaine .ca attribués par l'ACEI.

En vertu de cette politique, un titulaire de nom de domaine doit se soumettre à la procédure de résolution de différends prévue par l'ACEI si un plaignant maintient que: (a) le nom de domaine «.ca» du titulaire est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plaignant détenait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine et continue de détenir ces droits; (b) le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine; et (c) le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.

Bien que la CDRP ressemble beaucoup à l'UDRP, il existe néanmoins quelques différences importantes entre les deux. Premièrement, en matière de «fardeau de la preuve», il est plus facile d'établir que le titulaire du nom de domaine ne détient pas un intérêt légitime en vertu de la CDRP que de l'UDRP puisque, selon la première, il est seulement nécessaire de «fournir des éléments de preuve», et non pas de le «prouver selon la prépondérance des probabilités». Deuxièmement, l'ACEI a décidé de s'inspirer des concepts qui se retrouvent dans la *Loi sur les marques de commerce*⁶⁷ en se servant de l'expression «semblable au point de créer de la confusion». Il reste à savoir si la jurisprudence canadienne en matière de marques de commerce sera appliquée directement pour interpréter la CRDP. Troisièmement, la CRDP définit explicitement les types de «marques de commerce» reconnues dans l'application de la politique, tandis que l'URDP laisse ce terme non défini. Quatrièmement, la CRDP fournit une liste plus élaborée que l'URDP, des éléments pouvant établir la détention d'un «intérêt légitime» dans un nom de domaine. Enfin, la CRDP fournit une liste exhaustive des types d'activités démontrant la mauvaise foi de celui ayant enregistré le nom de domaine litigieux. Contrairement à l'URDP, il n'est pas nécessaire en vertu de la CRDP de prouver la mauvaise foi dans «l'utilisation» du nom de domaine, mais seulement dans son enregistrement⁶⁸.

66. Voir en ligne: <http://www.cira.ca/fr/cat_Dpr.htm>.

67. Précitée, note 30.

68. Voir N. Khanna et C. Walker, *CIRA Dot.ca Domain Name Dispute Resolution Policy*, en ligne: <<http://www.mccarthy.ca>>, janvier 2002.

6. Comment aborder les problèmes de «framing», de «liens», de «métatags» et de «concurrence déloyale»

6.1 Marqueurs Méta

Les cybernautes qui ne savent pas où se trouve le site Web qu'ils recherchent se servent d'un engin de recherche comme *Yahoo*, *Canoe* ou *Copernic*. Mais comment cet engin de recherche trouve-t-il le site? Cela se fait souvent par l'entremise de marqueurs Méta.

Le cybernaute recherche un site donné en se servant de mots clés. L'engin de recherche essaie de trouver les sites Web qui utilisent ces mots clés. Pour aider les engins de recherche à trouver leurs sites, les développeurs de sites Web mettent souvent une liste de mots clés, en format HTML, non visible pour le navigateur, à l'entrée du site. Le plus souvent, les mots clés se retrouvent sur le site le plus pertinent, qui sera choisi par l'engin de recherche.

Solution problématique: les développeurs de sites Web ont commencé à mettre des marques de commerce très connues comme PLAYBOY dans leurs marqueurs Méta pour augmenter le nombre de visiteurs à leurs sites.

L'utilisation des marqueurs Méta constitue-t-elle une violation de marques de commerce? Bien que les résultats des décisions ne soient pas tous conformes, les tribunaux américains ont statué, à plusieurs reprises, que l'usage de marques de commerce connues comme PLAYBOY, en tant que marqueurs Méta, constituait une violation de marque de commerce.

Nous pouvons citer en exemple la décision *Playboy Enterprises Inc. c. Calvin Designer Label*⁶⁹, dans laquelle un tribunal californien a accordé une injonction contre l'usage par le défendeur des mots PLAYMATE et PLAYBOY comme marqueurs Méta sur son site Web. La demanderesse a réussi à convaincre le tribunal que cet usage de ses marques de commerce enregistrées violait ses droits puisqu'il avait l'effet d'attirer les cybernautes et de les inciter à croire que des liens pouvaient exister entre la société Playboy Enterprises Inc. et les produits et services offerts sur le site du défendeur.

69. 44 U.S.P.Q. (2d) 1156 (N.Cal., 1997); confirmé 61 U.S.P.Q. (2d) 1508 (Cal. C.A., 2002).

Par contre, dans *Playboy Enterprises Inc. c. Welles*⁷⁰, le tribunal a refusé d'accorder une injonction contre le défendeur, étant d'avis que l'usage par celui-ci des mots «Playboy Playmate of the Year» était fait de bonne foi, décrivait fidèlement le contenu de son site Web et constituait une utilisation équitable en vertu de la loi.

Enfin, plus récemment, dans l'arrêt *Brookfield Communications Inc. c. Westcoast Entertainment Corp.*⁷¹, en appel, le tribunal a décidé que Westcoast, une chaîne de détaillants de cassettes vidéo, détentrice de la marque de commerce THE MOVIE BUFFS MOVIE STORE, devait céder son nom de domaine. Westcoast avait enregistré le nom de domaine *moviebuff.com* en septembre 1996. L'appelante, qui avait développé un logiciel appelé «moviebuff», avait commencé à offrir, en septembre 1996 également, un service de recherche de renseignements sur des films sur le site Web *moviebuffonline.com*. La Cour d'appel a renversé la décision de la Cour de première instance, en accordant à Brookfield une injonction empêchant Westcoast d'utiliser la marque MOVIEBUFF sur son site Web ou dans ses marqueurs Méta. L'emploi par Brookfield de la marque MOVIEBUFF précédait celle de Westcoast de quelques années.

6.2 Hyperliens ou encadrement non autorisés

L'Internet fonctionne par l'entremise d'hyperliens entre les pages Web et les sites Web. Parfois, il n'est pas évident si un hyperlien nous amène à une autre page Web du même site ou à un autre site Web, surtout si le lien ne nous amène pas à la page d'accueil de ce dernier (phénomène appelé «Deep Linking»).

Par exemple, les pages Web du site Web «Seattle Sidewalk» de Microsoft Corporation contenaient des hyperliens qui amenaient l'utilisateur au site Web de la compagnie TicketMaster Corporation, sans pour autant lui indiquer qu'il avait quitté «Seattle Sidewalk». TicketMaster était d'avis que ceci diluait l'achalandage associé à son site et ses marques (et diminuait ses revenus de publicité). Les parties ont réglé leur différend avant que le tribunal américain saisi de l'affaire n'ait rendu son jugement, mais de toute évidence, Microsoft a reconnu que sa pratique n'était pas acceptable.

70. 47 U.S.P.Q. (2d) 1186 (S.D. Cal., 1998).

71. 50 U.S.P.Q. (2d) 1545 (9th Cir., 1999).

Plus récemment, la décision américaine, *Ticketmaster Corp. c. Tickets.com Inc.*⁷², fournit une analyse juridique détaillée du phénomène de «Deep Linking». La société Tickets.com Inc., concurrente de Ticketmaster, offrait des billets de spectacle. Tickets.com vendait certains de ces billets directement; pour d'autres, Tickets.com fournissait un hyperlien menant au site de Ticketmaster, *ticketmaster.com*, tout en précisant à l'utilisateur que le billet serait vendu par une autre société sur un autre site Web.

Ticketmaster a entrepris une action contre Tickets.com en invoquant dix arguments juridiques, dont quatre ont été rejetés par le tribunal le 27 mars 2000. Les six derniers ont été rejetés le 10 août 2000. Ticketmaster prétendait, entre autres, que: i) Tickets.com violait des obligations contractuelles contenues dans les modalités et conditions de l'usage de son site; ii) Tickets.com violait son droit d'auteur à l'égard du contenu de son site Web; et iii) Tickets.com pratiquait de la concurrence déloyale. L'argument de violation contractuelle (les modalités et conditions du contrat d'usage du site Web de Ticketmaster prohibaient des hyperliens non autorisés vers son site), a été rejeté par le tribunal puisque Ticketmaster ne pouvait pas démontrer que Tickets.com avait consenti aux modalités dudit contrat (par exemple, en cliquant sur une icône «I AGREE»). Le tribunal a rejeté le deuxième argument (violation du droit d'auteur) en précisant que: (a) le fait de fournir un hyperlien vers un autre site n'implique pas, en soi, qu'une partie «copie» l'œuvre de l'autre; et (b) bien que Tickets.com avait en effet copié des informations qui se trouvaient sur le site de Ticketmaster, seulement des faits ont été copiés (prix, dates, noms des spectacles, etc.), rien «d'original». Donc, il n'y avait pas de violation du droit d'auteur. Enfin, en ce qui concerne l'argument fondé sur la concurrence déloyale, le tribunal a conclu que le fait de fournir des hyperliens ne constitue pas, en soi, de la concurrence déloyale. Selon les faits, Tickets.com avait pris le soin de s'assurer que les usagers de son site ne pouvaient pas confondre le site de Ticketmaster avec le sien, en mettant un avis clair quant à l'usage des hyperliens.

Contrairement à ce que certains prétendent, l'arrêt *Ticketmaster c. Tickets.com* ne devrait pas être interprété comme donnant carte blanche à la pratique de «Deep Linking». Si, en plus de fournir des hyperliens, l'opérateur d'un site Web reproduit du texte ou des images originales d'un autre site, ceci pourrait constituer une violation de droits d'auteur. De plus, si le public a l'impression que les

72. 54 U.S.P.Q. (2d) 1344 (C. Cal., 2000).

produits ou services d'un site sont, en fait, offerts par un autre en raison des hyperliens, ceci pourrait constituer de la concurrence déloyale.

Au Canada, le phénomène de l'encadrement et des hyperliens non autorisés n'a pas encore été le sujet d'une analyse juridique en profondeur. Ceci étant dit, dans l'affaire *Imax Corporation c. Showmax Inc.*⁷³, Imax a eu gain de cause dans son action en injonction interlocutoire contre Showmax, cette dernière se voyant interdire de se servir d'un cinéma avec écran grand format en voie de construction à Montréal ou d'associer le nom «SHOWMAX» à celui-ci. Entre autres, Imax avait soulevé les points suivants dans son action: (a) le site Web de Showmax Inc. utilisait de la technologie d'encadrement ainsi que des hyperliens non autorisés vers un autre site où se trouvait la marque de commerce «IMAX», de telle façon que l'utilisateur pouvait croire que les deux sociétés et les deux marques étaient associées; (b) Showmax violait les droits d'auteur de Imax, puisque le site de Imax était encadré dans le site de Showmax. La Cour fédérale n'a pas discuté de ces questions directement. Néanmoins, elle a accordé l'injonction, interdisant à Showmax de violer les marques de commerce ou droits d'auteur de Imax. Showmax a depuis été achetée par «Cinegrand» et a donc changé de nom. De plus, son site Web ne contient plus de lien vers le site Web de Imax.

Par contre, dans *Toronto.com c. Friendship Enterprises*⁷⁴, la Cour fédérale a refusé d'accorder une injonction interlocutoire contre la défenderesse, détentrice du nom de domaine *toronto2.com*. Le tribunal fut d'avis que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle avait subi un dommage irréparable et ceci, malgré le fait qu'elle prétendait que *toronto2.com* avait auparavant «encadré» le site Web de Toronto.com.

* * *

L'état du droit en ce qui concerne les noms de domaine ne cesse d'évoluer. Le temps est maintenant venu, pour les tribunaux ou le Parlement, de clarifier davantage la nature juridique de cette curiosité: le nom de domaine.

73. [2000] C.A.F. 69 (C.F.P.I.).

74. Précitée, note 52.