

Un droit qui laisse sa marque (de commerce), même dans le cyberespace: peut-on transposer au web les règles terrestres de propriété intellectuelle?

Vincent-Joël Proulx*

1. Introduction	769
2. Le cadre théorique de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>	770
2.1 La notion de marque de commerce	770
2.2 Le caractère distinctif.	773
2.3 La confusion.	775
2.4 Le «passing off»	781
3. L'application des notions de marques de commerce aux noms de domaine.	786
3.1 Notion générale de nom de domaine	786

© Vincent-Joël Proulx, 2004.

* LL.L. Université d'Ottawa, LL.B. *ibid.*, candidat au LL.M. New York University (International Legal Studies). L'auteur remercie M^e Michèle Lafontaine de ses commentaires lors de la préparation de cet article. Il est également reconnaissant envers Monique Fayçal pour son soutien et son aide au niveau de la recherche. De façon plus générale, l'auteur tient aussi à remercier les professeurs Michael Geist et Daniel Gervais de leurs conseils. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur.

3.2	Application faite par divers tribunaux	787
3.2.1	Les violations de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> et la confusion	789
3.2.2	Le «passing off»	793
3.3	Application faite par d'autres organismes compétents	798
3.3.1	L'Autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI)	798
3.3.2	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)	800
3.3.3	L'application du droit américain aux entreprises canadiennes	812
4.	Conclusion.	814

Résumé

L'auteur soutient que l'ensemble des règles canadiennes régissant les marques de commerce sont directement transposables aux litiges impliquant des noms de domaine. L'article témoigne d'une approche comparée et passe en revue des décisions canadiennes, américaines et britanniques. Dans un premier temps, l'auteur brosse un tableau théorique du droit des marques de commerce au Canada et étudie plus précisément certaines violations reconnues dans la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que dans la jurisprudence. Dans un second temps et après avoir contextualisé les notions de confusion et de «passing off», l'auteur enchaîne avec une analyse comparative de l'applicabilité du droit des marques de commerce aux noms de domaine. Ce faisant, des décisions judiciaires clés en matière de différends relatifs aux noms de domaine sont citées afin de mieux tirer certaines conclusions. De plus, des décisions émanant d'autres organismes compétents, tel ICANN, sont invoquées dans l'article. Ces mêmes organismes font aussi l'objet d'une critique et d'une remise en question. Finalement, l'étude culmine vers l'évaluation de l'impact qu'aura le droit américain sur la politique canadienne relative à la propriété intellectuelle, un thème récurrent tout au long de l'article. De façon plus générale, le texte s'inscrit dans une tendance visant à pallier la carence de textes francophones dans ce domaine et à rendre le droit de la propriété intellectuelle accessible au système de common law francophone.

1. Introduction

Le présent article, sans prétention à l'exhaustivité, a pour but d'analyser la conciliation des activités économiques sous certains noms de domaine intervenant dans l'univers cybernétique et l'application traditionnelle de la propriété intellectuelle canadienne. Le présent document s'attardera plus précisément sur l'adaptabilité des règles déjà existantes en matière de marques de commerce aux transactions ayant lieu sur Internet. À notre avis, le droit substantif en matière de propriété intellectuelle s'avère suffisamment compatible avec la réalité d'Internet pour qu'il puisse régir les rapports y

intervenant, notamment en ce qui a trait aux marques de commerce. Sous réserve de quelques ajustements et réaménagements législatifs mineurs, nous estimons que la *Loi sur les marques de commerce* devrait recevoir application dans l'univers cybernétique sans que le législateur n'ait à recourir à un ensemble de règles nouveau et indépendant.

D'ailleurs, certains tribunaux, tant au Canada que dans des ressorts étrangers, ont déjà reconnu l'existence de cette compatibilité entre les règles de propriété intellectuelle et les activités basées sur Internet. Nous suggérons donc d'étudier cette question dans une perspective comparée, en analysant la jurisprudence canadienne, américaine et britannique. Après avoir jeté les bases du droit des marques de commerce, nous passerons en revue les décisions pertinentes en matière de noms de domaine. À l'appui de notre proposition, nous prévoyons de diviser le présent article en deux sections: d'une part, nous établirons le cadre théorique et plus traditionnel de la propriété intellectuelle et des marques de commerce en droit canadien et, d'autre part, nous étudierons en quoi les règles déjà existantes devraient s'étendre à Internet et plus précisément aux noms de domaine en nous basant sur des décisions judiciaires émanant de plusieurs juridictions.

Avant d'entamer l'analyse, il est important de souligner l'importance de ce genre d'étude au sein de la littérature juridique canadienne. Notre article s'inscrit dans une mouvance visant à pallier la carence de textes francophones traitant de la propriété intellectuelle. Quoique Internet soit un milieu où les transactions s'effectuent souvent en anglais, et que le jargon s'y rattachant subisse souvent le même sort, il n'en demeure pas moins un devoir pour la génération juridique montante de rendre ce secteur du droit accessible au système de common law francophone. Malgré sa terminologie souvent empruntée de l'anglais, la propriété intellectuelle est un droit qui se pratique aisément en français et qui se prête bien à la création d'un vocabulaire francophone à la fois imagé et technique.

2. Le cadre théorique de la *Loi sur les marques de commerce*

2.1 *La notion de marque de commerce*

Cette notion juridique trouve ses racines dans un principe très clair et établi depuis longtemps en droit: personne n'a le droit de

vendre ses marchandises comme étant celles d'un autre¹. Bien que le fondement constitutionnel de la «réglementation du trafic et du commerce»² impute logiquement la réglementation des marques de commerce au législateur fédéral, il n'a pas toujours été simple de bien délimiter les balises de ce domaine. D'ailleurs, en 1977 la Cour suprême du Canada a été appelée à examiner la dévolution de cette compétence sous l'égide de la *Loi constitutionnelle de 1867*³ et a conclu qu'elle réglementait effectivement le trafic et le commerce. Elle a affirmé que le domaine des marques de commerce relevait essentiellement de la sphère de compétence fédérale mais que ce même domaine se trouvait également aux confins des délits provinciaux de common law qui devaient trouver application simultanément. Il ressort de cette observation une interface qui n'est pas toujours évidente et une problématique quant à l'application simultanée des délits de common law et de la *Loi sur les marques de commerce*. La question des délits et, plus particulièrement dans le domaine du délit de substitution, voire «passing off», sera abordée plus loin dans le présent document. Pour l'instant, nous nous contenterons d'affirmer que les marques de commerce relèvent, dans leur essence, du législateur fédéral, notion qui n'a pas été rejetée par la jurisprudence.

Par conséquent, le droit canadien a intégré la notion de marque de commerce en lui consacrant une loi spécifique⁴ et en la définissant à l'article 2 de la Loi. Quoique la définition de l'article 2 n'éclaire pas complètement le lecteur sur la teneur même de la marque de commerce, elle résume clairement, lorsque jumelée à la jurisprudence, l'essence de la notion, soit un lien entre une marque et un fabricant. De plus, ce lien tient dans une large mesure à l'engagement qu'a ledit fabricant de ne pas tromper le consommateur qui sera appelé à faire ce lien. On peut songer, en guise d'exemple, à la compagnie Perrier

1. *Millington c. Fox*, (1838) 3 Myl. & Cr. 338, 40 E.R. 956 (Ch.); voir également, à ce sujet, *Perry c. Truefitt*, (1842) 6 Beav. 66, 49 E.R. 749.

2. *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.), par. 91(2) [ci-après *Loi constitutionnelle de 1867*].

3. *Macdonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; voir, dans le même sens, *A.G. (Canada) c. Canadian National Transportation Ltd.*, [1983] 2 R.C.S. 206.

4. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 [ci-après la Loi]. L'article 2 de la Loi définit la «marque de commerce» comme suit:

Selon le cas:

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

qui embouteille et vend de l'eau minérale⁵. Si un autre fabricant vendait des bouteilles similaires de par leur couleur et leur forme, le consommateur serait induit en erreur quant à la source du produit; il aurait sans doute le réflexe de déduire que la compagnie Perrier a mis ce produit sur le marché. S'il n'existait pas de mécanisme efficace pour pallier cette problématique, l'objet même de la Loi serait contré continuellement et le consommateur serait exploité. Heureusement, l'éventualité décrite plus haut, qui n'en est qu'une parmi plusieurs autres, est prévue et peut être éliminée par une défense qui existe dans la Loi⁶.

Le Canada a cru bon d'étendre cette protection au niveau international, notamment sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'est joint à l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* qui, à l'article 15, précise ce qui suit:

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.⁷

Comme nous le démontrerons plus loin, Internet engendre souvent des différends transfrontaliers et c'est à la lumière des derniers développements du mouvement de mondialisation que la protection internationale des marques de commerce prend toute son ampleur et sa signification.

5. Voir, à ce sujet, P. BURN, *Patent, Trade Mark, & Copyright Law in Canada* (Toronto, Coles Publishing Company Ltd., 1977), aux p. 74-75: «A distinguishing guise is the shaping of a product, container or wrapping. One can acquire a trade mark based on the distinctive styling of packaging or the shape of the product. For example, the Coke bottle or the Haig Pinch Bottle definitely distinguish their respective products. To be distinctive, the product must be distinctive in the sense described in section 12(2).»

6. La Loi, *supra*, note 4, alinéa 2(c).

7. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, reproduit à l'Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994 [ci-après *Accord sur les ADPIC*].

En somme, la philosophie qui a inspiré le législateur canadien à reconnaître cette priorité tant au niveau interne qu'au niveau international réside dans un principe succinct: il faut éviter à tout prix d'induire le consommateur en erreur. Souvent, un consommateur donné sera enclin à déboursier plus d'argent s'il est assuré qu'un produit provient d'une source en particulier; on y décèle une certaine expectative de qualité⁸ du fait que l'on associe un produit à un fabricant. Le législateur a donc décidé de sévir sur les abus tout en cédant une énorme marge de manœuvre au détenteur d'une marque de commerce⁹.

2.2 Le caractère distinctif

À la lumière des principes dégagés ci-haut, il est évident que la marque de commerce doit revêtir un caractère distinctif¹⁰, de sorte que le consommateur en identifie aisément la source. Les tribunaux canadiens nous ont souvent répété que nous devons faire une distinction nette et précise entre la marque de commerce et le propriétaire de celle-ci¹¹. Néanmoins, une marque de commerce doit

8. Dans le rapport intitulé «La propriété intellectuelle au Canada: contestation en justice, législation et formation», Consommation et Corporations Canada, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1990, Gordon F. Henderson déclare, à la p. 4: «le Canada, à l'époque de la Commission Ilsley, venait tout juste de commencer à appliquer un système d'usagers inscrits afin de permettre la concession de licences de marques de commerce tout en continuant de mettre en application dans les règles la «théorie de la source» du droit des marques de commerce, selon laquelle le consommateur a le droit de s'attendre à un niveau de qualité uniforme lorsqu'il achète des produits ou des services liés à une marque de commerce donnée. L'acheteur, en effet, a le droit de savoir que les biens ou les services qu'il achète proviennent d'une seule source. M. le juge Reed a appliqué ce principe consacré dans une importante décision récente: *Charles Heintzman c. 751056 Ontario Limited et al.*, [1991] 38 F.T.R. 210 (C.F. 1^{re} inst.)»
9. En effet, l'article 19 de la Loi, *supra*, note 4, confère au titulaire d'une marque de commerce le droit exclusif d'utiliser ladite marque dans tout le Canada.
10. B. FREEDMAN et R. DEANE, «Trade-marks and the Internet: A Canadian Perspective», (2001) 34 *University of British Columbia Law Review*, au par. 7: «A trade-mark is a mark used by a trader for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, its wares or services from the wares or services of others. A trade-mark may be a word, design, slogan, number, initial, acronym, mnemonic, colour, sound, or a combination of some or all of those elements. The purpose of a trade-mark is to identify the source of wares and services and to distinguish a trader's wares and services from those of other traders. The ability to distinguish, known as distinctiveness, is the cardinal requirement of a trade-mark.»
11. *Molson Companies Ltd. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1982] 1 C.F. 275 (C.F.P.I.); *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Cassidy's Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 527 et *Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. et al.*, [1974] R.C.S. 845.

indiquer une source et une provenance uniques. D'ailleurs, l'arrêt *Wilkinson*¹² demeure l'affaire clé en la matière. Dans cette décision, la Cour a étudié la mise en circulation de lames de rasoir provenant à la fois du Royaume-Uni et du Canada. La compagnie distributrice de lames située au Canada se trouvait à être la filiale de la compagnie britannique, détail peu significatif aux yeux de la Cour de l'Échiquier. La majorité en est plutôt venue à la conclusion qu'il existait deux sources pour le même produit et que cette situation pouvait porter à confusion. De par ce fait même, la compagnie ne signalait pas au consommateur la provenance des produits. De surcroît, la Cour a jugé qu'il y avait un élément mensonger directement lié à l'omission de la compagnie canadienne d'indiquer l'origine du produit sur les lames. Cette notion de source unique est demeurée, depuis cet arrêt, profondément ancrée en droit canadien et s'avère en quelque sorte la pierre angulaire du droit des marques de commerce¹³. De fait, cette même notion a amené le législateur à adopter certains mécanismes visant à contrecarrer la confusion chez les consommateurs, objectif primordial en droit des marques de commerce.

Dans le même sens, les cours ont souvent souligné que ce qui importe le plus dans le cadre des marques de commerce réside dans le message transmis au consommateur ou au public¹⁴. Une marque de commerce doit donc être distinctive de son propriétaire et ne pas induire le public en erreur. D'ailleurs, dans l'affaire *Beam of Canada*¹⁵, la Cour fédérale était confrontée à un système central d'aspirateur qui portait la marque «Beam». En l'occurrence, la compagnie intimée fabriquait certaines composantes du système mais, une fois le produit assemblé au Canada, on y greffait des pièces portant d'autres marques de commerce. La Cour a jugé que le consommateur n'avait pas reçu un message clair: ce type de produit pouvait générer de la confusion.

Il est facile d'entrevoir les difficultés pouvant émerger dans l'univers cybernétique, un véritable carrefour où abondent des com-

12. *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] 2 R.C.É. 137 (C. d'É.) [ci-après *Wilkinson*].

13. La notion de source/provenance unique a souvent été reprise par les tribunaux canadiens, entre autres dans l'affaire *Gray Rocks Inn Ltd. c. Snowy Eagle Ski Club*, (1971) 3 C.P.R. (2d) 9 (C.F.P.I.), aux p. 20-22.

14. *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.*, (1990) 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F.P.I.) et *Bousquet c. Barmish Inc.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 516 (C.F.P.I.).

15. *White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada*, (1991) 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F.P.I.) [ci-après *Beam of Canada*].

pagnies offrant des services similaires ou carrément identiques. Souvent, les clientèles et les services se chevauchent et les noms de domaines sont semblables ou connexes. Si le message lancé aux consommateurs n'est pas toujours clair dans le cadre de rapports dits «terrestres», il n'en est néanmoins pas plus limpide dans l'univers virtuel. D'où l'importance de s'attarder sur la question de la confusion.

2.3 La confusion

Le but premier du législateur canadien en matière de marques de commerce est d'éviter la confusion entre deux marques de commerce. Lorsqu'un fabricant confond le consommateur à l'aide d'une marque de commerce, il viole le droit d'utilisation du détenteur de la véritable marque de commerce. Ainsi, une marque créant de la confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée ne peut être enregistrée à son tour¹⁶. Afin de protéger le consommateur ainsi que le détenteur d'une marque de commerce reconnue, un test s'est développé, soit celui du «consommateur moyen»¹⁷. Il s'agit de voir tout simplement si un consommateur moyen pourrait être confus quant à la provenance d'un produit ou service sous étude¹⁸. Il va de soi qu'un tel critère est aisément applicable aux produits de vente au détail mais qu'il devient plus théorique dans un environnement comme celui d'Internet. Conséquemment, il importe d'aborder plus longuement la notion de confusion et de démontrer, par des exemples concrets, comment celle-ci peut s'appliquer aux noms de domaine.

Premièrement, la Cour fédérale, dans l'affaire *Tiger*¹⁹, a élaboré un test de «stratégies de commercialisation». En l'espèce, l'équipe de baseball américaine «The Detroit Tigers» désirait enregistrer le nom «Tigers» pour des produits de promotion, ce qui entraînait en conflit avec les marchandises du défendeur. La Cour a jugé que ce dernier, détenteur de la marque des vêtements, se servait

16. La Loi, *supra*, note 4, al. 12(1)d) et par. 16(1).

17. *Ibid.*, art. 6.

18. B. FREEDMAN et R. DEANE, *supra*, note 10, au par. 17: «Under the Trademarks Act, conflicting marks are confusing if their use in the same area would likely cause an average consumer, having imperfect recollection, to infer as a matter of first impression that the wares or services with which they are associated are manufactured, sold, leased, hired, or performed by the same person, regardless of whether the wares or services are of the same general class.»

19. *John E. Fetzer, Inc. c. Tiger Brand Knitting Co. Ltd. et al.*, [1989] A.C.F. 439 (C.F.P.I.) (Quicklaw) [ci-après *Tiger*].

de modes de distribution très différents et que ses stratégies de commercialisation divergeaient de celles employées par les «Detroit Tigers»²⁰. Nous soutenons qu'une telle théorie pourrait recevoir application dans le cadre des noms de domaine. Il n'est pas invraisemblable d'imaginer deux compagnies possédant des marques similaires ou identiques sans toutefois cibler la même clientèle, utiliser les mêmes stratégies commerciales sur Internet, etc.

Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel fédérale a dû analyser la question du degré de ressemblance entre deux marques de commerce²¹. Il s'agissait plus précisément de la ressemblance entre les termes «Noixelle», issu du français, et «Nutella», issu de l'anglais. La Cour en a profité pour remanier le test du consommateur moyen en soulignant qu'il fallait maintenant établir la ressemblance entre les deux marques en anglais tout comme en français. Le test du consommateur moyen se voyait maintenant transformé en test du consommateur moyen bilingue. Cette précision s'avère très pertinente en matière de noms de domaine car nous savons qu'en sus du jargon qui se développe continuellement dans l'univers cybernétique, deux noms de domaine peuvent parfois être semblables et même constituer des variations sur un même terme.

Deuxièmement, les tribunaux canadiens nous ont dit, encore récemment²², que le fardeau de prouver qu'une marque de commerce ne crée pas de confusion relève de la personne qui veut faire enregistrer la marque de commerce litigieuse²³. À cet égard, dans l'affaire

20. À cet égard, le juge Jerome, écrivant au nom de la Cour, *ibid.*, au par. 5, a déclaré: «Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de deux facteurs importants. Le premier est le respect à accorder à l'endroit des personnes qui sont régulièrement saisies de ce genre de litiges, en l'espèce, le savant président de la Commission des oppositions. Le deuxième est la nécessité d'examiner avant tout la vraisemblance de la confusion; l'intention d'une partie est, tout au plus, un facteur mineur ou secondaire. Toutefois, en dernier ressort, on ne peut rendre de jugement sans comprendre la façon dont les parties opposées ont l'intention de commercialiser leurs produits. L'évaluation de la vraisemblance de la confusion ne peut se faire sans contexte. *Les marques et les produits doivent être examinés à travers les yeux du consommateur moyen qui fait intervenir l'intention des parties en ce qui a trait aux voies de distribution et à la stratégie de commercialisation*» [les italiques sont nôtres].

21. *Produits Freddy Inc. c. Ferrero S.P.A.*, (1988) 22 C.P.R. (3d) 346 (C.A.F.). La Cour a églament été appelée à examiner la question du consommateur unilingue comparativement au consommateur bilingue dans *SmithKline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament*, [2000] A.C.F. 391 (C.F.P.I.).

22. *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2000] A.C.F. 395 (C.F.P.I.) (QL) [ci-après *Christian Dior*], aux par. 16-7.

23. La Loi, *supra*, note 4, al. 12(1)d).

Christian Dior, le juge Pelletier a renchéri sur le contenu de ce fardeau: «Le critère réside dans la question de savoir non pas ce que le nom représente de l'avis de ceux qui le proposent, mais plutôt, quelle sera l'impression du grand public, c'est-à-dire les personnes d'intelligence moyenne ayant reçu une éducation moyenne»²⁴. Nous ne voyons pas de raison pour laquelle ce fardeau de preuve, quoique onéreux pour le demandeur, ne devrait pas s'étendre aux noms de domaine. Si on le justifie pour les rapports «terrestres», il semble encore plus fondé dans un environnement comme celui d'Internet où il est plus facile de tromper, d'enjôler et de manipuler le consommateur.

Troisièmement, les tribunaux ont établi que la confusion pouvait exister en ce qui concerne les origines d'un produit et ce, même si les marchandises ou les services étaient différents²⁵. Par exemple, dans l'affaire *Labatt*²⁶, la Cour était appelée à analyser la marque de bière MOLSON EXPORT, une marque devant être circulée à travers le Canada. Il fut admis en preuve que la marque EXPORT était déjà utilisée par certaines micro-brasseries et que cela créait de la confusion dans certaines provinces canadiennes où la marque était déjà utilisée. Le demandeur a eu gain de cause et a réussi à faire appliquer le paragraphe 32(2) de la Loi pour que la marque soit reconnue dans deux provinces seulement. Cette cause confirme donc que le registraire des marques de commerce a le pouvoir de limiter l'enregistrement de certaines marques pouvant habituellement être utilisées à travers tout le Canada selon l'article 19 de la Loi. Ce problème se pose peut-être moins en matière de noms de domaine parce qu'on ne peut pas dupliquer²⁷ un nom de domaine. Par exemple, il n'existe qu'un seul «export.com». Or, il s'agit quand même d'un obstacle auquel les entrepreneurs peuvent se heurter dans l'élaboration des marques de commerce. Nous rappelons ici que le critère de la ressemblance est crucial dans l'évaluation de la

24. *Christian Dior*, *supra*, note 22, au par. 25.

25. *Miss Universe c. Dale Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.); *Lexus Foods Inc. c. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.) [ci-après *Lexus Foods*]; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1968] 57 C.P.R. 1 (C.S.C.) et *Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd. et al.*, [1968] R.C.S. 134 dans laquelle la Cour suprême a comparé les deux termes suivants: «Smoothies» et «Smartie».

26. *John Labatt Ltd. et al. c. Molson Breweries Ltd. et al.*, [2000] 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), permission d'appel refusée [ci-après *Labatt*].

27. A. GAHTAN, M. KRATZ et J.F. MANN, *Internet Law: A Practical Guide for Legal and Business Professionals* (Scarborough, Carswell, 1998), à la p. 161: «As an address, each domain name must be unique, and only one person can have a particular name for its Internet address.»

confusion et que, similairement aux brasseries qui luttent pour la même clientèle, plusieurs compagnies basées sur Internet se disputent le même groupe cible. La frontière entre les différents produits, origines et services peut donc facilement s'estomper dans un tel contexte.

Quatrièmement, la question des marques notoires est primordiale en propriété intellectuelle canadienne. Dans le même esprit qui visait à protéger les marques enregistrées au Canada, le législateur a jugé souhaitable d'offrir une protection correspondante aux marques bien établies à l'étranger et souvent reconnues à travers le monde. Une telle protection devait nécessairement se concrétiser par le truchement d'un régime international. En effet, le Canada s'est joint à l'*Union de Paris* en 1925 et a ratifié les dispositions substantives de la version la plus récente, soit la *Stockholm Act de 1967*, en 1996. Par conséquent, l'objectif avoué des signataires est facile à déceler: supprimer l'usurpation de marques connues au niveau international. Sur la question des marques notoires, le texte précise ce qui suit:

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 comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.²⁸ [Les italiques sont nôtres]

Ce mécanisme²⁹ permet donc de protéger les marques notoires au Canada mais permet également de dissuader un fabricant d'utiliser une marque similaire à une marque notoire. À titre d'exemple, on peut songer à une compagnie qui voudrait incorporer la marque

28. *Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle*, du 20 mars 1883 révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, art. 6bis.

29. Voir également, à ce sujet, J.H. REICHMAN, *Exporting our Technology: International Protection and Transfers of Industrial Innovations* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1995), aux p. 41 et s.

CHANEL dans son nom de domaine au Canada. Le droit international autant que le droit interne canadien interdisent clairement l'utilisation d'une telle marque et refusent toute protection au fabricant qui tente de faire reconnaître l'utilisation d'une telle marque.

Dans ce sens, la communauté internationale a poussé la reconnaissance des marques notoires encore plus loin. En effet, c'est sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) que l'on a consacré la protection internationale des marques notoires et ce, même à l'égard des États non membres de la *Convention de Paris*. Cette précision est cruciale³⁰ dans le contexte cybernétique car le commerce électronique est en pleine effervescence et le volume des ventes via l'Internet ne cesse d'augmenter. Le texte de l'*Accord sur les ADPIC* se lit comme suit:

L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.³¹

En droit canadien, l'utilisation d'une marque de commerce à des fins de publicité ne suffit habituellement pas à établir une violation; il faut utiliser la marque connue dans le but de vendre un produit ou un service. Cela implique nécessairement que l'on puisse faire de la publicité comparée afin d'entretenir le consommateur sur les différences entre deux produits par exemple³². Par contre, si l'on se sert de ladite marque dans le but de vendre un produit ou un service, on enfreint la Loi³³. Il faut toutefois souligner que la publicité qui habituellement ne suffit pas à établir une violation pourrait, dans le cadre de l'utilisation d'une marque notoire, prémunir le

30. F. DESSEMONTET, *Internet – Quel tribunal décide? Quel droit s'applique?* (La Haye, 1998, Kluwer Law International), à la p. 59: «Une entreprise prétend sans rire à un droit exclusif sur la dénomination *web*. Une autre a réussi à faire reconnaître son droit au nom *frys* par rapport à un marchand de *French fries!* [...] Qui dit universalité dit aussi droit mondial. C'est la preuve que le Net sera régi non seulement par du droit étatique et du droit international, mais encore, de surcroît, par du *droit transnational*.»

31. *Accord sur les ADPIC*, *supra*, note 7, par. 16(2).

32. Voir, à titre d'exemple, l'art. 11.16 de la Loi, *supra*, note 4, pour les vins et spiritueux et l'alinéa 20(1)ii pour la publicité comparée en général.

33. Voir la Loi, *ibid.*, art. 20 à titre d'exemple.

détenteur de la marque d'une protection³⁴ et ce, sans que le fabricant fautif n'ait vendu quoi que ce soit.

À cet égard, la jurisprudence a traité de la question des marques notoires et indique que la notoriété d'une marque ne devrait pas changer le test prévu dans la Loi³⁵. Au contraire, ce n'est pas parce qu'une marque est célèbre qu'il faut nécessairement inférer qu'une marque qui s'en inspire occasionnera de la confusion auprès du public. En suivant cette logique, on pourrait donc vendre des saucissons de marque SONY sans encombre. Nous pensons que ce raisonnement devrait également s'étendre à Internet pour les noms de domaine. De toute façon, en matière de marques notoires, les cours ont souvent répété qu'il fallait simplement déterminer s'il existe un lien entre la marque notoire et le produit ou le service que l'on promeut à l'aide d'une marque similaire³⁶. En réponse à cette analyse, les tribunaux ont souvent conclu que la notoriété, à elle seule, ne suffisait pas à établir ce lien.

En définitive, nous soutenons que ces nuances développées par la jurisprudence trouveront une application concrète dans l'univers cybernétique. De fait, Internet s'avère un véhicule pratique et souvent avantageux pour effectuer du marketing, du recrutement, de la compétition, de la publicité, des ventes, etc. À notre avis, les règles applicables aux marques de commerce développées pour les rapports non virtuels devraient également s'y appliquer d'une façon assez rigide³⁷. En analysant le tout avec un peu de recul, il nous semble

34. DESSEMONTET, *supra*, note 30, à la p. 58: «Le droit des marques protège l'usage de signes distinctifs dans la commercialisation des produits et des serveurs ou dans la publicité. Les signes distinctifs jouent un rôle essentiel dans le village planétaire, et les grandes marques mondialement connues seront privilégiées dans la vente par Internet. Les marques sont aussi les supports de liens: cliquez sur *TIME* dans telle publicité, et vous vous retrouverez sur le site de *TIME*. La marque devient tout naturellement la formule abrégée de l'adresse électronique, celle que l'on cherche sur *Yahoo!* Ou un autre moteur de recherche. La marque joue le rôle de l'enseigne de jadis.»

35. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.), permission d'appel accordée mais appel discontinué et la Loi, *supra*, note 4, par. 6(5); voir également sur ce sujet *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, (1999) 86 C.P.R. (3d) 207 (C.F.P.I.); *Danjaq S.A. c. Zervas*, (1997) 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.) et *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1996] 68 C.P.R. (3d) 168 (F.C.A.).

36. *Wedgwood plc c. Thera Holding Ltd.*, [1987] 18 C.I.P.R. 209 (Bur. Opp. M.C.); *Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.*, (1988) 19 C.I.P.R. 307 (C.F.P.I.) et *Lexus Foods*, *supra*, note 25.

37. À ce sujet, voir B. SOOKMAN, *Sookman Computer, Internet and Electronic Commerce Law* (Scarborough, Carswell, 2002, vol. 3), à la p. 5.19: «domain names are certainly widely used on the Internet for the purpose of identifying

qu'Internet, à part d'offrir un nouveau médium de communication, voire d'échange, et une certaine rapidité dans les transactions, n'altère pas substantiellement l'idéologie du commerce. Les compagnies visent encore à faire des profits tandis que le consommateur cherche le meilleur rapport qualité-prix. En outre, il existe des moyens alternatifs de publicité et de vente à l'extérieur d'Internet. Conséquemment, nous n'y voyons pas la nécessité d'élaborer un nouvel ensemble de règles. Au contraire, la jurisprudence a toujours promu le test du consommateur et nous croyons que les cours devraient continuer à préserver cette protection du consommateur, peu importe l'environnement dans lequel il ou elle transige avec des détenteurs de marques de commerce.

2.4 Le «*passing off*»

En plus de la confusion, le délit de substitution, communément appelé «*passing off*», sera une violation de l'utilisation des marques de commerce sur laquelle nous nous attarderons³⁸. De fait, ces deux violations ont souvent été appliquées par les tribunaux en matière de noms de domaine, question que nous aborderons dans la prochaine section.

Il est important de bien saisir l'évolution du délit de substitution pour pouvoir l'appliquer concrètement aux noms de domaine. Il s'agit d'une création de common law qui équivaut à une substitution ou à une commercialisation trompeuse. À l'origine, on y voyait des éléments de «mensonge préjudiciable», de «tromperie dommageable», de «discrédit de marchandise», de «diffamation commerciale», de «mensonge délictueux» et de «dénigrement». En somme, le «*passing off*» équivalait à une fausse représentation ou à une substitution par laquelle un fabricant/commerçant faisait passer ses

the source of wares or services offered by commercial enterprises. In fact, very large sums of money are being spent by companies carrying on e-commerce businesses to promote brand awareness associated with their web sites. Accordingly, there is no reason in principle why a domain name may not function as a trade-mark. Nor is there any reason why applications for registration of trade-marks consisting of domain names should not be subject to the same requirements as all other applications for trade-mark registrations. Domain names certainly can be used by businesses «for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services» sold from those sold by others. As with any other business name, a domain name cannot be protected as a trade-mark unless it is used in Canada as a trade-mark.»

38. En plus de la confusion et du «*passing off*», il existe deux autres violations fréquentes de la Loi: i) la copie exacte d'une marque de commerce (la Loi, *supra*, note 4, art. 19); et ii) la dépréciation de l'achalandage (*Ibid.*, art. 22).

marchandises pour celles d'un autre fabricant/commerçant. Ce délit était classé dans la catégorie des délits dits «intentionnels». Conséquemment, il fallait prouver une intention de mentir ou de tromper pour établir la violation. Malgré d'autres décisions très importantes en la matière³⁹, l'affaire *Warnink*⁴⁰ demeure le point de départ en droit canadien. Lord Diplock y a développé cinq éléments essentiels à l'établissement du «passing off» qui se résument comme suit: une déformation/tromperie dans la pratique du commerce ciblant les consommateurs potentiels ou finaux, dans l'intention de nuire au commerce ou à l'achalandage d'un autre commerçant tout en causant des dommages réels à ce dernier. Cette affaire britannique a élaboré la conception classique du délit intentionnel et fut intégrée en droit canadien.

Par la suite, les tribunaux britanniques ont tempéré cette conception classique du délit de «passing off». En effet, l'affaire *Reckitt*⁴¹ a précisé qu'il fallait remplir trois critères pour conclure au «passing off». En premier lieu, il faudrait un achalandage, soit le lien que fait le consommateur entre un produit et une source. En second lieu, il faudrait une représentation mensongère ou une tromperie⁴². Finalement, le tribunal a affirmé que, dorénavant, il ne faudrait plus qu'un préjudice potentiel⁴³.

Une jurisprudence abondante est également à l'effet qu'un demandeur, dans le cadre d'une action en «passing off», n'a pas besoin d'avoir une présence commerciale dans la même juridiction que le défendeur⁴⁴. Cette notion prend une tournure encore plus significative dans le cadre d'Internet car nous savons que plusieurs transactions y sont conclues entre des parties situées à des coins

39. Voir, entre autres, *Ratcliffe c. Evans*, [1892] 2 Q.B. 524 (C.A. Ang.); *White c. Mellin*, [1895] A.C. 154 (H.L.) et *The Manitoba Free Press Co. c. Nagy*, [1907] 39 R.C.S. 340.

40. *Erven Warnink BV and others c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. et al.*, [1979] 2 All E.R. 927 [ci-après *Warnink*].

41. *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc. et al.*, [1990] 1 All E.R. 873 (U.K.H.L.) [ci-après *Reckitt*].

42. L'affaire *Vine Products Ltd. et al. c. MacKenzie & Co. Ltd. et al.*, [1996] R.P.C. 1 (Eng. Ch.D.) a précisé qu'il ne fallait qu'une *probabilité* de tromperie, voire «a deception».

43. Voir également, à ce sujet, *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, [1991] 39 C.P.R. (3d) 419 (Div. Gén. Ont.) [ci-après *Paramount Pictures*].

44. *Orkin Exterminating Co. c. Pestco Co. of Canada*, [1985] 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.) [ci-après *Orkin*]; *A. Bernardin et cie c. Pavilion Properties Ltd.*, [1967] 84 R.P.C. 581 (Ch.D. Ang.); *Walt Disney Productions c. Triple Five Corp.*, [1994] 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alta.) et *Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc.*, [1996] 67 C.P.R. (3d) 444 (C.A. Alta.).

opposés du globe. D'ailleurs, l'affaire ontarienne *Pro-C*⁴⁵ a souscrit à cette tendance en précisant qu'Internet enlevait l'obligation d'avoir une présence physique au Canada pour y faire affaires. Si, par exemple, la compagnie «Walt Disney» ne faisait pas affaires physiquement au Canada, elle jouirait néanmoins d'une protection visant à empêcher d'autres compagnies canadiennes de s'approprier des noms de domaine auxquels le consommateur pourrait associer les produits de marque DISNEY. Dans le même sens, les tribunaux ont souvent répété que le demandeur dans une action en «passing off» n'avait pas besoin d'être directement en compétition avec le défendeur⁴⁶ et que ce délit englobait la présentation d'un produit, sa forme ou son emballage⁴⁷.

En 1984, la jurisprudence canadienne en matière de «passing off» a effectué un virage à cent quatre-vingt degrés. Jusqu'à ce moment, le «passing off» était un délit intentionnel et ce, depuis 300 ans en remontant aux racines britanniques: l'élément essentiel se réduisait à prouver l'intention. C'est sous la plume du juge Estey, dans l'affaire *Seiko*⁴⁸, que la Cour suprême du Canada a réorienté le délit de «passing off» vers le test élaboré dans le cadre des marques de commerce⁴⁹. En somme, la Cour a complètement écarté la conception classique et le caractère intentionnel du délit et, de ce fait même, ramené le «passing off» dans le sillon de la *Loi sur les marques de commerce*, voire en créant une unité entre les deux. De nos jours, il suffit de faire croire que les marchandises que l'on vend sont celles d'un autre, de dire la Cour. De surcroît, le juge Estey est allé encore

45. *Pro-C Ltd. c. Computer City Inc.*, [2000] O.J. No. 2823 (C.S. Ont.) [ci-après *Pro-C*].

46. *Paramount Pictures, supra*, note 43; *Visa Int'l Service Ass'n c. Visa Motel Co.*, [1985] 1 C.P.R. (3d) 109 (C.A. C.-B.) et *NHL et al. c. Pepsi-Cola Canada Ltd. et al.*, [1995] 122 D.L.R. (4th) 413 (C.A. C.-B.).

47. *Oxford Pendaflex Can. Inc. c. Korr Marketing Ltd.*, [1979] 23 O.R. (2d) 545 (C.S.J. Ont.), confirmée par (1982) 64 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.); *Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd.*, (1994) 57 C.P.R. (3d) 474 (C.A. Ont.); *Stiga Aktiebolag c. S.L.M. Canada Inc.*, (1990) 34 C.P.R. (3d) 216 (C.F.P.I.) et *Eli Lilly et Co. et al. c. Novopharm Ltd.*, (1997) 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F.P.I.).

48. *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583 [ci-après *Seiko*].

49. D'ailleurs, le juge Estey, à la p. 599, *ibid.*, cite le professeur Prosser sur la question de l'intention:

«Selon la règle antérieure, il devait y avoir preuve d'une intention frauduleuse ou d'une tromperie délibérée pour qu'il y ait responsabilité et cette règle s'applique encore parfois aujourd'hui; mais la tendance qui se dégage de la jurisprudence récente est qu'il suffit, du moins pour obtenir un redressement par voie d'injonction, que la conduite du défendeur soit de nature à provoquer de la confusion ou à induire en erreur, même si ce n'est pas là son intention.»

plus loin en ramenant le délit vers un concept civiliste, soit celui de la concurrence déloyale⁵⁰.

Ce n'est qu'en 1992 que le renversement de la jurisprudence antérieure s'est complété. En effet, l'affaire *Ciba-Geigy*⁵¹ est venue apporter trois grands changements au droit canadien. En premier lieu, la Cour suprême du Canada a confirmé le test développé dans l'affaire *Reckitt*, précitée⁵², faisant du «passing off» un délit à trois critères⁵³. En second lieu, le juge Gonthier, en appliquant le système civiliste au délit sous étude, a affirmé que le «passing off» équivalait à de la concurrence déloyale⁵⁴ et y a consacré cette notion. En dernier lieu, la Cour suprême a soupesé la question de la protection du consommateur et a précisé que celle-ci faisait maintenant partie intégrante du test du «passing off». À cet égard, le juge Gonthier a affirmé: «Il est clair que, quelle que soit la façon dont on l'envisage, l'action en passing-off a pour but la protection de toutes les personnes qui sont concernées par le produit»⁵⁵. Avec ce retour de force du consommateur en matière de «passing off», il est facile de faire un lien avec les noms de domaine. En effet, on veut protéger le consommateur et instaurer une certaine confiance auprès de la clientèle cybernétique. À nos yeux, cet objectif commence par l'application stricte des règles établies par la jurisprudence au cyberspace et, plus précisément, aux noms de domaine. Il va de soi que ceux-ci constituent le point de départ du commerce électronique et, en quelque sorte, l'élément déclencheur de bons rapports entre les internautes.

50. En effet, aux p. 598 et 601, *ibid.*, il affirme: «Nul doute que le rôle du délit civil de passing off en common law, a été étendu de manière à tenir compte des réalités économiques de l'heure. Le simple délit de frauduleusement faire passer ses marchandises pour celles d'un autre n'est plus l'aspect principal de l'action. Il s'agit de nos jours de protéger la société contre les conséquences fâcheuses d'une concurrence déloyale ou des pratiques commerciales déloyales [...] bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent.»

51. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 [ci-après *Ciba-Geigy*].

52. *Supra*, note 41.

53. Ces trois critères ont été repris dans plusieurs autres arrêts tels que *Dairy Bureau of Canada c. Annable Foods Ltd.*, [1993] 46 C.P.R. (3d) 289 (C.S. C.-B.) et *Lions Gate Enterprises Ltd. c. Ohana Sushi Japanese Restaurant Ltd.*, [1999] B.C.J. No. 2963 (C.S.).

54. Le juge Gonthier, dans *Ciba-Geigy*, *supra*, note 51, au par. 46, affirme: «L'action en passing-off vise donc également à empêcher la concurrence déloyale. Il n'est pas besoin d'être féru de morale pour comprendre en quoi l'usurpation du travail d'autrui, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est un affront à la bonne foi.»

55. *Ibid.*, au par. 39.

Il faut également noter que le délit de «passing off» se trouve maintenant codifié à l'article 7 la Loi⁵⁶. Un demandeur peut donc intenter une action devant la Cour fédérale en vertu de cette disposition⁵⁷. Par contre, puisqu'il s'agit également d'un délit traditionnel de common law, le demandeur conserve le droit de saisir un tribunal provincial dans le but de faire appliquer le délit de substitution sans, toutefois, appuyer sa demande sur l'article 7 de la Loi.

Finalement, au niveau des recours offerts au titulaire d'une marque usurpée, l'action en «passing off» donne ouverture à trois demandes habituelles, soit l'injonction⁵⁸, le recouvrement de dommages-intérêts⁵⁹ et le recouvrement de profits⁶⁰. En revanche, le délit donne également lieu à quatre moyens de défense reconnus par la jurisprudence, soit l'inconduite, voire «Unclean hands»⁶¹, l'utilisation de son propre nom⁶², l'utilisation antérieure⁶³ et la stipulation expresse⁶⁴.

Il ressort clairement de l'application traditionnelle des notions de confusion et de «passing off» une transposabilité inhérente, voire une compatibilité avec la réalité d'Internet. À première vue, les notions que nous avons explorées plus haut semblent on ne peut plus connexes à l'univers des noms de domaine. En fait, cette première impression sera confirmée à plusieurs reprises, d'où la nécessité de voir comment les notions de marques de commerce ont été appliquées aux noms de domaine par les tribunaux ainsi que par d'autres organismes compétents.

56. *Supra*, note 4.

57. À lire conjointement avec la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7, art. 20.

58. *Centre Ice Ltd. c. NHL*, [1994] 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.).

59. *The Noshery Ltd. c. Penthouse Motor Inn Ltd.*, [1969] 61 C.P.R. 207 (C.S. Ont.) et *Marc-Aurèle c. Ducharme*, (1976) 34 C.P.R. (2d) 155 (C.F.P.I.).

60. *Ray Plastics Ltd. c. Canadian Tire Corp.*, [1995] 62 C.P.R. (3d) 247 (D.G. Ont.).

61. *Brewster Transport Co. Ltd. c. Rocky Mountain Tours and Transport Co. Ltd.*, [1931] R.C.S. 336.

62. *The Hurlburt Company c. The Hurlburt Shoe Company*, [1925] R.C.S. 141 et *Hunt's Ltd. c. Hunt*, [1924] 56 O.L.R. 349 (C.A. Ont.).

63. *J.&A. McMillan Ltd. c. McMillan Press Ltd.*, [1989] 27 C.P.R. (3d) 390 (C.A. N.-B.).

64. *Home Shoppe Ltd. c. National Development Ltd.*, [1987] 17 C.P.R. (3d) 126 (C.B.R. Man.).

3. L'application des notions de marques de commerce aux noms de domaine

3.1 Notion générale de nom de domaine

De nos jours, il est devenu essentiel et presque indispensable pour les compagnies, organismes et gouvernements d'avoir une présence sur Internet. De fait, un site Internet a deux buts principaux: d'une part, il permet au consommateur d'accéder à des renseignements utiles relativement à la compagnie ou à l'organisme en question et, d'autre part, il permet à la compagnie ou à l'organisme d'accroître sa visibilité. Ce terme, «visibilité», est souvent synonyme d'«achalandage» ou, du moins, permet aux compagnies utilisant Internet d'élargir leur base de clients potentiels. Nous savons que la première étape à envisager pour concrétiser sa présence sur Internet est de choisir un nom de domaine soigneusement conçu pour bien représenter la compagnie ou l'organisme. Dès cette étape, on peut déceler le lien avec les marques de commerce: la stratégie du choix d'un nom de domaine vise à opter pour un nom qui identifiera clairement la compagnie et qui permettra au consommateur de faire le lien entre les deux⁶⁵.

Dans cette foulée technologique, nous avons également pu constater l'émergence de plusieurs différends relatifs aux noms de domaine⁶⁶. Il faut rappeler ici les principales caractéristiques du nom de domaine⁶⁷. Le professeur Geist affirme que le nom de domaine a trois fonctions principales⁶⁸. Premièrement, il permet l'identification des systèmes d'hébergement cybernétique via Internet, soit la conversion⁶⁹ du nom de domaine en un numéro de protocole Inter-

65. A. GAHTAN, M. KRATZ et J.F. MANN, *supra*, note 27, aux p. 48 et 155: «Often a URL or Internet site address will contain a trademark as the second level domain and as a unique identifier of a business. For example, a generic Internet URL may be in the form: <http://www.trademark.com> where the «trademark» element may be the business' trademark [...] Trademarks are often used in association with materials available on the Internet and particularly on sites on the World Wide Web.»

66. M. GEIST, *Internet Law in Canada*, Second Edition (North York, Captus Press Inc., 2001), à la p. 368.

67. Pour une bibliographie plus exhaustive sur le sujet, consulter B. FREEDMAN et R. DEANE, *supra*, note 10, aux par. 40-47.

68. *Supra*, note 66, aux p. 368-369.

69. À cet égard, l'affaire *Thomas c. Network Solutions*, (May 14, 1999) WL 300619 (D.C. Cir.) explique comment l'ordinateur associe le nom de domaine au numéro de protocole Internet correspondant tout en explicitant la hiérarchie du système des noms de domaine.

net⁷⁰. Deuxièmement, le caractère unique du nom de domaine confère des droits à un propriétaire unique. Cette notion se rapproche manifestement de celle de la marque de commerce qui confère un droit exclusif d'utilisation à travers le Canada⁷¹. Troisièmement, le nom de domaine confère un monopole «perpétuel» dans le cyberspace puisque les règles de l'enregistrement des marques de commerce⁷² ne s'appliquent pas lors de l'enregistrement des noms de domaine⁷³. Cela a pour effet, dans certains cas, de permettre à un usager d'acquérir un droit dans un terme générique, comme «courrier» par exemple⁷⁴. À nos yeux, il s'agit d'une des failles patentées du système de noms de domaine et, de surcroît, la raison première pour laquelle les tribunaux et autres organismes compétents se voient submergés et congestionnés de différends relatifs aux noms de domaine. Au contraire, nous estimons qu'il devrait y avoir une application stricte et un chevauchement entre la Loi et les noms de domaine pour éviter des situations semblables. D'ailleurs, plusieurs tribunaux et organismes compétents ont déjà étendu les notions relatives aux marques de commerce aux noms de domaine.

3.2 Application faite par divers tribunaux

Avant d'entamer notre étude des décisions judiciaires traitant de la fusion des marques de commerce et des noms de domaine, il est impératif de faire deux distinctions. En premier lieu, depuis l'avènement d'Internet, il y a une tendance qui s'est dessinée relativement à la détention des noms de domaine. De fait, il arrive fréquemment que des individus s'approprient des noms de domaine qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser ou qu'ils envisagent utiliser à des fins frauduleuses. Ces individus sont communément appelés des «cyberprédateurs» et se divisent en deux catégories distinctes. D'une part, il y a les «cybersquatteurs»⁷⁵, qui achètent généralement des

70. Le professeur Geist donne l'exemple du nom «www.lawbytes.com» qui est converti au numéro de protocole correspondant: 208.231.177.24.

71. La Loi, *supra*, note 4, art. 19.

72. *Ibid.*, art. 30 et s.

73. GEIST, *supra*, note 66, à la p. 369.

74. *Ibid.*, à la p. 369: «Due to *weak* registration requirements, registrants have the ability to create a monopoly in generic terms such as “mail”, “toys” or “book” [les italiques sont nôtres]. Par contre, pour une opinion contraire, consulter l'affaire *Shade's Landing Inc. v. Williams*, [1999] U.S. Dist. LEXIS 19782 (Minn.) et B. FREEDMAN et R. DEANE, *supra*, note 10, aux par. 56-57.

75. Voir, entre autres, *Avery Dennison Corp. c. Jerry Sumpton*, 999 F.Supp. 1337 (C.D. Cal., mars 1998) où la United States District Court, en analysant le contexte factuel, résume bien l'activité des cyber-squatteurs à la p. 1338: «Defendants are “cybersquatters,” as that term has come to be commonly

noms de domaine sans les utiliser et habituellement dans le but de les revendre⁷⁶. D'autre part, il existe les «copycats», qui achètent généralement un nom de domaine ressemblant à une marque connue dans le but de l'utiliser en trompant le public⁷⁷. Ce dernier type d'activité donne notamment ouverture à un recours en «passing off».

En second lieu, il faut noter que la politique canadienne en matière de propriété intellectuelle s'inspire grandement des développements américains. De fait, le Bureau américain de la propriété intellectuelle est l'un des meilleurs à plusieurs aspects. De plus, le bassin démographique des États-Unis étant beaucoup plus significatif qu'au Canada, les conflits reliés aux noms de domaine s'y multiplient sur une base exponentielle. Finalement, les tribunaux américains rendent parfois des jugements qui deviennent des décisions de principe en propriété intellectuelle et qui sont subséquentement incorporées au droit canadien. Voilà ce qui explique la présence d'une jurisprudence majoritairement américaine dans la présente section.

understood. They have registered over 12,000 internet domain names not for their own use, but rather to prevent others from using those names without defendants' consent. Like all "cybersquatters", defendants merely "squat" on their registered domain names until someone else comes along who wishes to use them. Like all "cybersquatters", defendants usurp all of the accepted meanings of their domain names, so as to prevent others from using the same domain names in any of their accepted meanings. And like all "cybersquatters," defendants seek to make a financial return by exacting a price before consenting to allow others to use the domain names on which they have chosen to "squat."»

76. Voir également à ce sujet *Sporty's Farm LLC c. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489 (2d Cir., Conn., février 2000) et *Virtual Works Inc. c. Volkswagen of America Inc.*, 238 F.3d 264 (4th Cir., Va., janvier 2001).

77. À cet égard, nous analyserons la cause clé en la matière dans une autre section du présent article, soit l'affaire *Canada c. David Bedford a.k.a DomainBaron.com*, Case No. D2001-0470 (UDRP) [ci-après *Domain Baron*]. L'affaire *Felsher c. University of Evansville*, 755 N.E.2d 589 (Ind., octobre 2001) [ci-après *Felsher*] donne toutefois une définition du terme à la p. 597: «Unlike cybersquatters, "copycats" register a domain name and use the address to operate a website that intentionally misleads users into believing they are doing business with someone else. Copycats either beat the legitimate organization to a domain name or register a close variation of an organization's domain name. The latter most frequently occurs when a unique spelling of an organization's name and/or domain name makes a close, but different spelling believable to a web user.»

3.2.1 Les violations de la Loi sur les marques de commerce et la confusion

Tel que nous l'avons mentionné précédemment, les tribunaux devraient appliquer la Loi aux noms de domaine. La possibilité qu'une marque porte à confusion dans le cadre de l'utilisation d'un nom de domaine nous semble évidente. On peut reprendre l'exemple susmentionné quant à la marque CHANEL. Il va de soi qu'une compagnie ne pourrait pas enregistrer le nom de domaine «chanel.ca» par exemple. L'effet préjudiciable pour le véritable détenteur de la marque CHANEL pourrait être double. D'une part, un tel enregistrement confondrait le client qui se dirigerait au site «www.chanel.ca» en lui faisant croire que les marchandises ou les services s'y trouvant proviennent effectivement de chez «Chanel». D'autre part, l'intention de la compagnie fautive ou le résultat de son action aurait pu être de faire passer ses marchandises pour celles de marque CHANEL. Il faut se rappeler que le principe développé par le juge Estey dans l'affaire *Seiko*⁷⁸ dans le cadre du «passing off», conjugué à l'affaire *Ciba-Geigy*⁷⁹, se rapproche beaucoup du test de la confusion en ce qu'il repose en partie sur le test du consommateur moyen. Dans ce contexte, nous croyons qu'une action en concurrence déloyale, telle que développée dans l'affaire *Seiko*, pourrait trouver application. Néanmoins, il est clair que les tribunaux devraient continuer à appliquer le test du consommateur moyen dans le cadre de la confusion⁸⁰. À cet égard, la position canadienne s'éloigne un peu des décisions américaines. On peut songer à l'affaire américaine *Felsher*, dans laquelle un professeur d'université avait créé un site Internet dans le but de dénigrer l'université, site qui paraissait émaner d'employés de ladite institution. Dans son jugement, la Cour a assimilé la violation de la marque de commerce à un délit de common law⁸¹. Au Canada, la Loi devrait toujours guider les tribunaux quant à l'évaluation d'une violation d'une marque de commerce à l'aide d'un nom de domaine⁸².

78. Voir notes 48-50.

79. Voir notes 51, 54 et 55.

80. La Loi, *supra*, note 4, art. 6.

81. *Felsher*, *supra*, note 77, à la p. 598: «Amici curiæ argue that an appropriate remedy for the misappropriation of a corporation name or likeness is found under the state unfair competition law and trademark statutes, as well as common law torts unrelated to notions of privacy, such as tortious interference with business relations [...] *We agree.*» [Les italiques sont nôtres].

82. Les tribunaux devraient appliquer les critères de la Loi, *supra*, note 4, al. 20(1)b) pour déterminer s'il y a utilisation commerciale et confusion.

La jurisprudence américaine⁸³ nous porte à croire que lorsqu'on utilise un nom de domaine de façon à faire perdre des clients à une autre compagnie ou entreprise, on viole la Loi. Par contre, cette même jurisprudence⁸⁴ peut également nous porter à conclure que l'enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas une utilisation au sens de la Loi. Conséquemment, tout dépend de l'utilisation qu'une compagnie fera d'un nom de domaine. À cet égard, il importe de traiter plus longuement de l'affaire *Brookfield Communications*. En l'espèce, la Cour était appelée à examiner les noms de domaine «moviebuff.com» et «moviebuffonline.com». Le juge O'Scannlain a précisé que la ressemblance entre deux marques de commerce litigieuses s'avère un facteur déterminant en ce sens que si les marques sont très différentes, il n'y aura pas de confusion: «Where the two marks are entirely dissimilar, there is no likelihood of confusion [...] «Pepsi» does not infringe Coca-Cola's «Coke»»⁸⁵. Le même phénomène se produira si les usagers des marques litigieuses œuvrent dans des marchés géographiques différents: «Even where there is precise identity of a complainant's and an alleged infringer's mark, there may be no consumer confusion – and thus no trademark infringement – if the alleged infringer is in a different geographic area or in a wholly different industry»⁸⁶. En somme, l'apparence d'un nom de domaine ne constitue pas un facteur clé car nous savons que la case url des fureteurs Internet ne distingue pas les lettres minuscules des majuscules. Par conséquent, la Cour a affirmé que l'emploi du suffixe «.com» ne réglait en rien le différend entre les parties. Fidèle à sa proposition de départ, elle a réitéré qu'il fallait plutôt se pencher sur la question de la ressemblance entre les deux marques et ce, tant au niveau phonologique que sémantique⁸⁷.

83. Voir, entre autres, *Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Bucci*, 1997 WL 133313 (S.D.N.Y., mars 1997), confirmée dans 152 F.3d 920 (2d Cir. 1998), permission d'appeler refusée dans 525 U.S. 834 (octobre 2998), où la Cour était appelée à analyser un site anti-avortement.

84. Voir, entre autres, l'affaire *Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation*, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir., Cal., avril 1999) [ci-après *Brookfield Communications*].

85. *Ibid.*, à la p. 1557.

86. *Ibid.*

87. *Ibid.*, aux p. 1557-1558: «In the present case, the district court found West Coast's domain name "moviebuff.com" to be quite different than Brookfield's domain name "moviebuffonline.com." [...] In terms of appearance, there are differences in capitalization and the addition of ".com" in West Coast's complete domain name, but these differences are inconsequential in light of the fact that Web addresses are not caps-sensitive and that the ".com" top-level domain signifies the site's commercial nature. Looks aren't everything, so we consider the similarity of sound and meaning. The two marks are pronounced the same way, except that one would say "dot com" at the end of West Coast's mark.

De surcroît, l'affaire *Brookfield Communications* nous indique qu'il faut également considérer la relation entre les produits ou services offerts⁸⁸ et la «proximité compétitive» entre les deux compagnies. En l'espèce, la compagnie Brookfield donnait accès à une base de données de films en ligne tandis que West Coast donnait accès, via son site Internet, à une base de données très similaire. De plus, il faut soupeser la compétition ciblant la même clientèle et l'utilisation d'Internet comme outil de marketing et de publicité. La Cour a conclu que puisque «MovieBuff» et «moviebuff.com» utilisent le même canal, ils sont susceptibles de créer de la confusion aux yeux du consommateur. Cette violation du droit des marques de commerce pourrait, à son tour, engendrer d'autres types de confusion. On a donc décidé qu'il s'agissait d'une appropriation illícite de l'achalandage de la compagnie Brookfield par la compagnie West Coast. Conséquemment, le nom de domaine litigieux viole la loi américaine. Il faut également souligner qu'aux États-Unis, la «Lanham Act» offre une protection contre la confusion qui est très similaire à la protection accordée par l'article 6 de la Loi.

L'affaire *Bell*⁸⁹ est également utile pour bien saisir l'application du droit des marques de commerce aux noms de domaine. De plus, cette cause établit un lien direct avec le Canada, malgré le caractère transfrontalier de ses faits. En l'occurrence, le demandeur produisait et distribuait des annuaires ou «répertoires» téléphoniques au Canada tout en donnant accès à des contacts d'affaires via Internet. Ce même demandeur détenait les droits dans les marques YELLOW PAGES et PAGES JAUNES qu'il avait dûment fait enregistrer et qu'il utilisait au Canada depuis 1948. L'essence du litige résidait dans le fait que la compagnie du défendeur, Globe Tête, utilisait le nom de domaine «lespagesjaunes.com». À l'encontre de l'injonction

Because many companies use domain names comprised of “.com” as the top-level domain with their corporate name or trademark as the second-level domain [...] the addition of “.com” is of diminished importance in distinguishing the mark. The irrelevance of the “.com” becomes further apparent once we consider similarity in meaning. The domain name is more than a mere address: like trademarks, second-level domain names communicate information as to source. As we explained in Part II, many Web users are likely to associate “moviebuff.com” with the trademark “MovieBuff,” thinking that it is operated by the company that makes “MovieBuff” products and services.»

88. *Ibid.*, à la p. 1558: «The similarity of marks alone, as we have explained, does not necessarily lead to consumer confusion. Accordingly, we must proceed to consider the relatedness of the products and services offered. Related goods are generally more likely than unrelated goods to confuse the public as to the producers of the goods.»

89. *Bell Actimedia Inc. c. Puzo*, [1999] A.C.F. 683 (C.F.P.I.).

que réclamait la compagnie Bell, le défendeur a indiqué que si la Cour imposait une injonction, celle-ci ne devrait s'appliquer qu'au Canada seulement. De surcroît, la preuve révélait que le défendeur, par ses agissements, ne pouvait plaider la bonne foi. La Cour a donc décidé d'accorder ladite injonction parce qu'elle a jugé qu'il y avait eu violation d'une marque de commerce utilisée depuis cinquante ans.

Ces décisions font ressortir deux éléments importants. D'une part, le consommateur demeure le centre d'attention du droit des marques de commerce. Il faut éviter le moins possible de confondre ce dernier ou de l'induire en erreur. D'autre part, il faut se rappeler qu'il existe un marché hypothétique partout sur Internet mais que l'affaire *Pro-C*⁹⁰ a enlevé l'obligation d'avoir une présence physique au Canada pour y faire affaires. On peut donc conclure que les règles de droit international privé⁹¹ pourront s'appliquer à des conflits transfrontaliers. En revanche, ce n'est pas parce que les compagnies font affaires sur Internet qu'elles ne devraient pas être soumises aux règles traditionnelles de la propriété intellectuelle. Nous estimons que deux compagnies qui œuvrent dans le monde terrestre ne peuvent échapper à l'application des principes du droit des marques de commerce⁹². Ces mêmes principes devraient également s'étendre à deux compagnies qui font affaires dans le monde virtuel. L'ampleur du cyberspace ainsi que l'absence de contraintes qui le caractérise parfois ne rendent pas des règles juridiques clairement établies pour autant virtuelles. Au contraire, la propriété intellectuelle demeure on ne peut plus réelle, peu importe l'espace auquel elle se trouve confrontée.

90. *Supra*, note 45.

91. Dans ce sens, il y a lieu de citer l'affaire *Desktop Technologies, Inc. c. Color-Works Reproduction & Design, Inc.*, [1999] U.S. Dist. LEXIS 1934 (E.D. Pa. 1999), où la Cour a déclaré que le simple fait d'enregistrer la marque de commerce d'un autre usager à titre de nom de domaine ne donne pas la compétence sur la personne du défendeur dans un ressort donné. En l'espèce, il s'agissait d'une compagnie de Pennsylvanie qui poursuivait une compagnie située en Colombie-Britannique. Le tribunal a conclu que, même si la compagnie canadienne avait enregistré le nom de domaine «colorworks.com», le but de celle-ci n'était pas de faire affaires en Pennsylvanie ou de contacter les clients du demandeur.

92. Voir, à titre d'exemple, l'affaire *Orkin*, *supra*, note 44, où la compagnie américaine *Orkin Exterminating Co.*, qui ne faisait pas affaires au Canada, intentait une action en «passing off» en 1985, pour empêcher l'utilisation de sa marque de commerce par une compagnie canadienne d'extermination, *Pestco Co. of Canada*, qui, elle, faisait affaires dans la région métropolitaine de Toronto tout en ayant adopté en 1967 le nom, la marque et le logo *Orkin*.

3.2.2 Le «*passing off*»

Dans le même esprit que pour les marques de commerce, les tribunaux ont souvent appliqué la notion de «*passing off*» aux noms de domaine. D'ailleurs, la jurisprudence issue de la Colombie-Britannique⁹³ a déjà affirmé que l'emploi d'un nom de domaine pouvait constituer une violation d'une marque de commerce ou qu'il pouvait engendrer un recours en «*passing off*». Dans ce sens, d'autres tribunaux canadiens ont également emboîté le pas dans trois décisions cruciales en matière de noms de domaine. Les cours y ont savamment appliqué les notions de «*passing off*» aux faits intervenus dans l'univers cybernétique tout en apportant certaines nuances nécessaires.

En premier lieu, l'affaire *Peinet*⁹⁴ s'inscrit dans la lignée plus traditionaliste du délit de substitution. Le demandeur cherchait à obtenir une injonction dans le but d'empêcher le défendeur, un de ses anciens employés, d'utiliser le nom de domaine «*pei.net*». La Cour a souligné que le demandeur affichait son nom commercial et, conséquemment, sa marque de commerce sous la forme de lettres majuscules, soit PEINET INC. Selon les faits de l'affaire, le défendeur n'aurait pas pris compte de cette réalité dans le choix de son nom de domaine. De plus, le tribunal a jugé que le demandeur ne séparait pas son nom d'un point, élément que l'on retrouvait dans le nom de domaine utilisé par le défendeur, soit «*pei.net*»⁹⁵. Par conséquent, le demandeur n'avait pas établi une violation manifeste de son nom d'affaires.

La Cour a enchaîné en nous rappelant que la fausse représentation liée au «*passing off*» réside dans le fait de faire croire au public que les marchandises/services du défendeur provenaient du demandeur. Le juge MacDonald y a également réitéré que le fardeau de preuve, dans un tel cas, relève du demandeur. À l'appui de cette proposition, les critères développés dans l'affaire *Ciba-Geigy* furent

93. *BCAA et al. c. Office and Professional Employees International Union*, [2001] BCSC 156 dans laquelle le syndicat défendeur utilisait des noms comme «*bcaastrike.com*» et «*bcaabacktowork*».

94. *Peinet Inc. c. O'Brien (Carrying on Business as Island Services Network)*, [1995] 61 C.P.R. (3d) 334 (C.S. Î.P.-É) [ci-après *Peinet*].

95. *Ibid.*, à la p. 337: «The plaintiff uses upper-case letters. There is no evidence that the defendant used such a domain name, rather the name *pei.net* was used. The plaintiff also states that the defendant by using the domain name PEI.NET confused the public as to the identity of the plaintiff and defendant, however, it is to be noted that the plaintiff's name is PEINET INC. and the plaintiff does not use a period to separate PEI and NET.»

confirmés⁹⁶. En effectuant son analyse, la Cour a jugé que ces exigences n'avaient pas été observées et ce, surtout à l'égard de l'élément de la fausse représentation ciblant le public. Par analogie, le juge a assimilé les gestes du défendeur à une utilisation temporaire d'un «numéro de téléphone» qui correspondait au nom d'affaires du demandeur⁹⁷. Conséquemment, cette décision réitère et confirme l'importance du consommateur dans l'évaluation du «passing off». D'ailleurs, le juge dans *Peinet* s'est appuyé sur la décision qui a réintégré la notion de consommateur dans le test du «passing off», soit l'affaire *Ciba-Geigy*. Il nous semble que cette approche cadre bien avec l'application stricte des règles de propriété intellectuelle que nous proposons pour le cyberspace.

En deuxième lieu, l'affaire *Saskatoon*⁹⁸ est, sans l'ombre d'un doute, une cause clé en matière de noms de domaine. En l'espèce, la Cour était appelée à analyser et à comparer les deux noms de domaine «thestarphoenix.com» et «saskatoonstarphoenix.com». Le défendeur avait copié le contenu des pages du journal du demandeur, tout en remplaçant la publicité s'y trouvant par la sienne, pour ensuite le diffuser sur Internet. C'est avec confiance que le juge Laing y a confirmé les notions susmentionnées⁹⁹ des affaires *Ciba-Geigy* et *Reckitt*, notamment en ce qui concerne le test à trois critères¹⁰⁰. Après réflexion, cette notion ne paraît pas inconciliable

96. *Ibid.*, à la p. 338: «Even if the plaintiff had proven that the defendant's use of the domain name pei.net was an infringement of the plaintiff's use of the name PEINET Inc., I am of the opinion that the plaintiff has not established all of the elements of a passing-off action. The Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 289, 95 D.L.R. (4th) 385, [1992] 3 S.C.R. 120, 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 a misrepresentation; and (3) actual or potential damage to the plaintiff.»

97. *Ibid.*: «The plaintiff has failed to establish that the defendants had misrepresented the public. I do not consider the limited use the defendants had of pei.net to be sufficient to meet the component of deception of the public due to misrepresentation. It must be remembered that the defendants did not operate or use the plaintiff's company name of PEINET. Basically all the defendants did was, for a very short period of time, use a "telephone" number that was the same as the plaintiff's name [...] The misrepresentation must lead or likely lead the public to believe that the goods or services offered by the defendant are the goods and services of the plaintiff. That has not been established.»

98. *Saskatoon Star Phoenix Group Inc. c. Noton*, [2001] S.J. No. 275 (C.B.R. Sask.) [ci-après *Saskatoon*].

99. *Supra*, notes 51, 54, 55 et 41.

100. La Cour, dans *Saskatoon*, *supra*, note 98, au par. 12, a reconfirmé le test élaboré dans l'affaire *Reckitt*, soit l'observation de trois critères: «The Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120 reviewed the law in this area including the English Court of Appeal decision in *Reckitt &*

avec la réalité d'Internet. En effet, il n'est pas invraisemblable que des individus dupliquent l'image ou la présentation physique d'une compagnie dans le but d'atteindre une certaine visibilité. Or, cette pratique est contraire aux principes clairement établis du droit des marques de commerce. Un tel usage d'une autre marque de commerce sur Internet devrait être sanctionné de la même façon que si l'on avait pris une copie manuscrite du «Saskatoon Star», que l'on y avait apposé ses publicités pour finalement en distribuer plusieurs exemplaires. Ces deux scénarios ne sauraient échapper aux critères développés en jurisprudence et confirmés à maintes reprises par des cours de plusieurs ressorts. Dans le cas du «Saskatoon Star», la Cour en est venue à la conclusion qu'il s'agissait d'un cas flagrant de «passing off» car le défendeur avait délibérément induit le public en erreur. De plus, l'utilisation de la marque était purement commerciale, soit visant le but de soutirer de l'argent des consommateurs dupés. Par conséquent, la Cour a conclu que le demandeur avait subi un préjudice en raison de l'ingérence du défendeur dans l'achalandage de «StarPhoenix»¹⁰¹. Il va de soi que cette cause s'avère conciliable avec les notions exposées précédemment et s'inscrit dans la tradition juridique du «passing off», transposée au monde des noms de domaine.

En troisième lieu, la Cour fédérale a nuancé l'application du «passing off» aux noms de domaine dans l'affaire *Sprint*¹⁰². En l'espèce, la défenderesse, une compagnie de marketing, publicité et relations publiques, avait l'intention d'utiliser la marque SPRINT CANADA dans le cadre de ses activités commerciales. Par contre, il était clairement établi que la demanderesse utilisait cette marque

Colman Products Ltd. v. Borden Inc., [1990] 1 All E.R. 873, and concluded: The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff.»

101. *Ibid.*, au par. 13 «The plaintiff has established that it is the owner of the goodwill associated with the name StarPhoenix. It has also established that certain members of the public were deceived into believing that the Noton StarPhoenix site was the plaintiff's site. With respect to actual or potential damage the plaintiff admits that it cannot point to any direct pecuniary loss as a result of the defendant's activities in the form of cancelled subscriptions or lost advertising revenue, but does claim actual and potential loss of reputation for being unable to control its own website and advertising [...] The law assumes, or presumes, that, if the goodwill of a man's business has been interfered with by the passing-off of goods, damage results therefrom. He need not wait to show that damage has resulted. He can bring his action as soon as he can prove the passing-off, because it is one of the class of cases in which the law presumes that the plaintiff has suffered damage.»
102. *Sprint Communications Co. LP c. Merlin International Communications Inc.*, [2000] A.C.F. 1861 [ci-après *Sprint*].

au Canada depuis 1985. La défenderesse a donc fait enregistrer le nom de domaine «sprintcanada.com». Or, elle ne l'a utilisé qu'à titre de serveur de courrier électronique. La défenderesse a également fait enregistrer «sprintus.com» pendant qu'elle attendait le règlement du différend relatif au nom de domaine et que l'on avait bloqué l'accès à «sprintcanada.com» aux deux parties. Dans son jugement, la Cour a indiqué que la défenderesse ne s'était pas servie de la première marque litigieuse dans le but d'en faire une utilisation commerciale, voire en visant à rapporter des profits. Le fait que la défenderesse n'ait pas offert de services sous ces noms militait en faveur d'une non violation du nom de la demanderesse. Par conséquent, la Cour a refusé d'accorder l'injonction demandée¹⁰³.

Cette décision souligne le caractère commercial de l'utilisation d'une marque de commerce sur Internet, c'est-à-dire qu'une compagnie doit se servir d'une marque de commerce notoire ou déjà utilisée/enregistrée dans le but de générer un profit, voire de vendre des marchandises ou des services. Cette réalité converge bien dans la présente étude puisque les cas manifestes de «passing off» impliquent la contrefaçon d'une marque commise par une compagnie à des fins de rentabilité ou, du moins, dans le but de faire perdre un certain achalandage au véritable détenteur de la marque en question. Si une telle compagnie n'est pas animée par le désir de promouvoir ses propres produits, le débat devient quelque peu académique. En effet, l'affaire *Sprint* est une bonne illustration d'un scénario où l'utilisation d'une marque litigieuse n'a pas engendré de répercussions sérieuses au niveau du «passing off». Dans le même ordre d'idée, les tribunaux américains ont précisé qu'un nom de domaine pouvait devenir une marque de commerce s'il était utilisé comme une marque de commerce¹⁰⁴.

103. Au contraire, sous la plume du juge O'Keefe, *ibid.*, le tribunal a déclaré au par. 25: «Dans leur déclaration, les demanderesse allèguent que la défenderesse a violé leurs droits en enregistrant les noms de domaine "sprintcanada.com" et "sprintus.com". La preuve présentée au procès établit que la défenderesse a effectivement enregistré ces noms de domaine, mais selon le témoignage de M. Bryant, ces noms de domaine ont été employés seulement comme adresse de courrier électronique. Il n'y a pas de preuve que la défenderesse ait établi un site Web pour offrir ses services sous ces noms ou qu'elle ait offert des services par l'entremise d'une adresse sur le Web. Je ne vois aucun fondement me permettant de conclure à une violation des droits. Je ne suis pas disposé à accorder l'injonction demandée.»

104. *Data Concepts Inc. c. Digital Consulting*, 150 F.3d 620 (6th C.A., Tenn., août 1998); *In re Eilberg*, 49 U.S.P.Q. 2d 1955 (U.S. Pat. App. Bd., décembre 1999); *Virtual Works, Inc. c. Network Solutions, Inc.*, 106 F.Supp.2d 845 (E.D. Va. 2000) et *Card Service International, Inc. c. McGee*, 950 F.Supp. 737 (E.D. Va. 1997), affirmée dans 129 F.3d 1258 (4th. Cir. 1997).

Finalement, il y a lieu de noter une décision britannique qui se rapproche de la notion traditionnelle du délit de substitution. Dans l'affaire *British Telecommunications*¹⁰⁵, les appelants œuvraient dans le domaine de l'achat de noms de domaine dans le but de les revendre à profit¹⁰⁶ sans obtenir, dans le cas des marques de commerce bien établies, le consentement des détenteurs de l'achalandage ou des marques en question. À titre d'exemple, les appelants avaient fait enregistrer «burgerking.co.uk» dans le but de le revendre à la compagnie Burger King. La Cour d'appel a repris les cinq critères élaborés par Lord Diplock dans l'affaire *Warnink*¹⁰⁷ et a jugé que le but premier des appelants était d'empêcher l'accès aux noms de domaine litigieux aux véritables détenteurs des achalandages y correspondant. À cet égard, le Tribunal s'est appuyé sur les propos du juge de première instance¹⁰⁸ qui avait établi quatre usages communs des noms de domaine. Ces usages se résument comme suit: 1) la vente à coût élevé faite à une compagnie dont la marque de commerce figure dans le nom de domaine transféré, afin d'éviter que cette marque se retrouve dans un nom de domaine d'une tierce partie; 2) la vente du nom de domaine à une tierce partie, pour qu'elle puisse à son tour le vendre au détenteur de la marque originale ou pour l'utiliser à des fins de tromperie; 3) la vente à une personne qui possède un intérêt distinct et personnel dans le nom de domaine; et 4) la conservation du nom de domaine par le fournisseur de noms de domaine, bloquant son accès au détenteur des marques pouvant y figurer ainsi qu'aux tiers¹⁰⁹.

La Cour a donc conclu que les appelants avaient fait une utilisation frauduleuse car ils avaient le projet d'être en mesure de vendre les noms de domaine à des tiers qui, à leur tour, pour-

105. *British Telecommunications plc c. One In A Million Ltd.*, [1999] E.T.M.R. 61 (C.A.) [ci-après *British Telecommunications*].

106. À cet égard, voir nos commentaires sur les «cybersquatteurs» et la note 75.

107. *Warnink*, *supra*, note 40, aux p. 932-933.

108. [1998] F.S.R. 265.

109. Voir *British Telecommunications*, *supra*, note 105, aux p. 89-90: «For a dealer in Internet domain names there are in principle only four uses to which the names can be put. The first and most obvious is that it may be sold to the enterprise whose name or trade mark has been used, which may be prepared to pay a high price to avoid the inconvenience of there being a domain name comprising its own name or trade mark which is not under its control. Secondly, it may be sold to a third party unconnected with the name, so that he may try to sell it to the company whose name is being used, or else use it for purposes of deception. Thirdly, it may be sold to someone with a distinct interest of his own in the name [...] Fourthly, it may be retained by the dealer unused and unsold, in which case it serves only to block the use of that name as a registered domain name by others, including those whose name or trade mark it comprises.»

raient les utiliser pour faire du «passing off» ou pour soutirer plus d'argent des intimés. Bref, les appelants voulaient profiter de l'achalandage des intimés tout en s'accaparant certaines marques notoires. L'importance de cette décision est double. D'une part, elle confirme la présence d'un mécanisme curatif pour les compagnies. Jusqu'à maintenant, nous avons traité majoritairement de l'importance du consommateur dans le délit de substitution. Or, le système de propriété intellectuelle sévit également et efficacement contre les abus perpétrés à l'égard des véritables détenteurs de marques de commerce, voire les compagnies, entrepreneurs, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours au moins deux victimes dans le cadre du «passing off»: le consommateur et le véritable détenteur de la marque violée. D'autre part, cette décision a été reprise dans plusieurs autres ressorts de common law¹¹⁰ et il n'est pas impossible qu'elle soit citée prochainement en droit canadien¹¹¹.

3.3 Application faite par d'autres organismes compétents

3.3.1 L'Autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI)

En 1998, on a mis sur pied l'ACEI¹¹², un organisme sans but lucratif ayant pour but la gestion du domaine de tête de code de pays (ccTLD) pour tous les Canadiens. L'ACEI gère également d'autres enregistrements canadiens reliés à Internet. Sa mission principale est de s'occuper de l'enregistrement des noms de domaine «.ca». L'ACEI a vu le jour grâce à une recommandation faite par le Comité consultatif sur le nom de domaine canadien (CCNDC), comité qui avait lui-même été institué dans le but de repenser la procédure d'enregistrement des noms de domaine «.ca».

110. Par exemple, on l'a appliquée en Nouvelle-Zélande dans *OGGI Advertising, Ltd. c. McKenzie and others*, [1991] 1 N.Z.L.R. 631 (H.C. Auck.) et, en Inde, dans *Yahoo! Inc. c. Akash Arora*, [1999] F.S.R. 931 (H.C. Delhi), comme le remarque le Professeur Geist, *supra*, note 66, à la p. 396.

111. D'ailleurs, on peut en souligner l'utilité en citant B. FREEDMAN et R. DEANE, *supra*, note 10, au par. 84: «The One In a Million decision is particularly significant for Canadian trade-mark owners because it relies upon common-law passing-off (instead of the American trade-mark dilution concept or Internet-specific legislation) as the basis for prohibiting cybersquatting. This approach achieves the same result as the American "initial interest confusion" principle, but avoids the difficulties inherent in applying that principle to domain name registration per se.»

112. L'adresse du site web de l'ACEI est la suivante: <<http://www.acei.ca>>.

Le mécanisme de l'ACEI a été mis à l'épreuve dans l'affaire *Itravel*¹¹³. La demanderesse, une agence de voyages, détenait les droits dans le nom de domaine «*itravel2000.com*». En plus de faire affaires sous plusieurs autres noms de domaine et d'avoir enregistré le nom «*itravel*» comme raison sociale, elle était également membre du Travel Industry Counsel of Ontario (TICO). Dans sa stratégie de commercialisation, la demanderesse a décidé d'acheter le nom de domaine «*itravel.ca*». Or, le nom en question avait déjà été enregistré par le défendeur, qui ne l'utilisait pas. De fait, ce dernier a offert à la demanderesse de lui vendre le nom litigieux à un coût de 75 000 \$. Le défendeur ne faisait aucunement affaires dans le même secteur que la demanderesse, œuvrant plutôt dans le domaine de la réparation de pare-brises et de l'automobile¹¹⁴. Pour tenter de résoudre cette situation, le juge Chadwick a invoqué le contrat conclu avec l'ACEI pour l'obtention du nom de domaine litigieux. Selon le jugement de cette affaire, nous apprenons que le défendeur avait l'obligation¹¹⁵ de vérifier si le nouveau nom de domaine ne violait pas déjà une marque enregistrée, ce qui était le cas de la marque litigieuse en l'espèce. En toute logique, la Cour a assimilé la conduite du défendeur, qui se résumait à retenir un nom de domaine au détriment de la demanderesse, à du cyberpiratage¹¹⁶. De surcroît, le jugement nous apprend que la demanderesse avait utilisé la marque de commerce plus long-

113. *Itravel2000.com Inc. c. Fagan*, [2001] O.J. 943 (C.S.J. Ont.) [ci-après *Itravel*].

114. *Ibid.*, aux par. 14-15: «the defendant contacted the plaintiff's solicitors and advised that the domain name was available for sale at a price of \$75,000.00 [...] The defendant is not involved in the travel business. He is not registered with the Travel Industry Council of Ontario as either a travel agent or a travel wholesaler. The defendant is in the windshield repair business.»

115. *Ibid.*, au par. 10: «The defendant was advised that his application to register the domain name "itravel.ca" had been approved on October 22, 2000. He was also advised: ... it is your legal responsibility to ensure that you have legal right to use the name you have chosen; registering a domain name does not automatically confer any legal rights. You should consider registering a trademark if you have not already done so.» [les italiques sont nôtres].

116. À cet égard, le juge Chadwick a repris les grandes lignes de l'affaire *Panavision Int'l c. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998), dans *ibid.*, aux par. 35-36: «The Court described Toeppen as a "cyber pirate" which is defined as a person who steals valuable trademarks and establishes domain names on the Internet using these trademarks to sell the domain names to the rightful trademark owners. [...] Every web page has its own web site, which is its address, similar to a telephone number or street address. Every web site on the Internet has an identifier called a "domain name." The domain name often consists of a person's name or a company's name or trademark. For example, Pepsi has a web page with a web site domain name consisting of the company name, Pepsi, and, the "top level" domain designation. [...] A domain name is the simplest way of locating a web site. If a computer user does not know a domain name, she can use an Internet " search engine." [...] To make it easier to find their web sites, individuals and companies prefer to have a recognizable domain name.»

temps que le défendeur¹¹⁷. Finalement, dans le contexte de l'action et du recours, le critère de la «balance des inconvénients» jouait en faveur de la demanderesse¹¹⁸. Tous ces faits ont convaincu la Cour d'accorder l'injonction interlocutoire que la demanderesse réclamait.

Au niveau philosophique, l'arrêt *Itravel* se rapproche beaucoup de l'affaire *British Telecommunications*¹¹⁹ en ce qu'il illustre bien la protection accordée aux détenteurs légitimes de marques de commerce. Le système des marques de commerce vise évidemment à protéger le consommateur mais n'est pas complètement dénué de recours pour les compagnies; il tente de concilier tous les intérêts en jeu. Il faut noter qu'au moment où la décision *Itravel* a été rendue, aucune procédure de règlement de différends relatifs aux noms de domaine «.ca» n'existait. Par contre, l'ACEI a depuis mis en œuvre une politique¹²⁰ de règlements de différends relatifs aux noms de domaine de ce type. Il faut également noter qu'une telle politique existait déjà pour les noms de domaine de type «.com», «.org» et «.net»¹²¹, d'où la nécessité de traiter de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)¹²².

3.3.2 *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*

En 1993, le gouvernement américain a consenti à transférer tous les enregistrements non militaires de noms de domaine à Network Solutions Inc. (NSI)¹²³ pendant une durée de cinq ans. La compagnie registraire a décidé de préconiser une approche «premier arrivé, premier servi» pour les noms de domaine «.com», «.net» et «.org». Suite aux protestations du monde des affaires et, plus précisément, des détenteurs de marques de commerce, NSI a mis sur pied

117. *Ibid.*, au par. 37: «Though both parties have pending applications for patent registration, it is clear that the plaintiff has been using the domain name in their business for a longer and greater period of time than the defendant. The defendant acquired the name for the purpose of selling it to the plaintiff or other interested buyers for \$75,000.00.»

118. *Ibid.*, au par. 38: «In my view the balance of convenience favours the plaintiff».

119. *Supra*, notes 105 et s.

120. Les renseignements et développements relatifs à la politique sont affichés à l'adresse suivante: <http://www.cira.ca/fr/cat_Dpr.html>.

121. Cette politique uniforme de l'ICANN est accessible à l'adresse <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>> et les règlements s'y appliquant sont également affichés à l'adresse <<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>>.

122. Le site général d'ICANN est situé au <<http://www.icann.org>>.

123. Le site de NSI est toujours actif: <<http://www.nsi.com>>.

une procédure de règlement de différends. Or, cette procédure était entachée de plusieurs vices et lacunes. Le gouvernement américain a donc décidé d'influencer l'implantation de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)¹²⁴ qui a, par la suite, instauré sa propre procédure¹²⁵ de règlement de différends dans le but de pallier les lacunes laissées par NSI. Bref, dans l'ère post-NSI, l'enregistrement des noms de domaine est effectué par plusieurs registraires¹²⁶. Il est intéressant de noter que l'application de la procédure uniforme d'ICANN s'étend facilement au droit canadien car elle couvre maintenant les noms de domaine de type «.aero», «.biz», «.com», «.coop», «.info», «.museum», «.name», «.net» et «.org». Incidemment, dès qu'une compagnie canadienne incorporera une de ces désignations dans son nom de domaine, elle sera régie par ICANN.

Le système de NSI a toutefois donné lieu à une certaine jurisprudence. Sans épuiser le répertoire complet des décisions rendues relativement à NSI, nous estimons pertinent de citer deux décisions aux fins de la présente étude.

D'une part, la question de la responsabilité des registraires du même acabit que NSI a été soulevée dans l'affaire *Lockheed*¹²⁷. Dans ce litige, la Cour devait évaluer le rôle de NSI au niveau de l'enregistrement des noms de domaine et de ses conséquences juridiques. La marque litigieuse était SKUNK WORKS. La prétention de la demanderesse se résumait à affirmer que NSI fournissait un service ou un contrat de licence en collaboration avec des tiers ayant pour but de violer les droits de détenteurs de marques de commerce. La Cour a élaboré un test pour la participation ou la contribution à la violation d'un droit de propriété intellectuelle, soit le «contributory infringement». En somme, ce test est satisfait lorsque: i) le défendeur incite sciemment un tiers à violer la marque de commerce du demandeur; ou ii) le défendeur fournit un produit au tiers en sachant, ou lorsqu'il aurait dû savoir, que le produit en question servirait à violer la marque du demandeur¹²⁸. La Cour a plutôt décidé de qualifier le

124. Relativement à la philosophie d'ICANN, voir GEIST, *supra*, note 66, aux p. 419-422.

125. Voir note 121.

126. Visiter l'adresse <<http://www.internic.net/regist.html>> pour consulter un répertoire des registraires approuvés.

127. *Lockheed Martin Corporation c. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980 (9th Cir., Cal., juin 1999) [ci-après *Lockheed*].

128. *Ibid.*, à la p. 983: «Contributory infringement occurs when the defendant either intentionally induces a third party to infringe the plaintiff's mark or supplies a product to a third party with actual or constructive knowledge that the product

service offert par NSI de «routing service», jugeant qu'il s'agissait d'un simple service et excluait la responsabilité de NSI. De fait, la Cour a également fait un parallèle avec le service des postes aux États-Unis en indiquant que la responsabilité de NSI s'éteint une fois l'enregistrement complété¹²⁹. D'une part, cette cause se distingue de plusieurs autres décisions où les droits en jeu relevaient du secteur immobilier par exemple, droits sur lesquels pouvaient vraiment transparaître les violations engagées par les tiers¹³⁰. D'autre part, cette décision illustre clairement la nécessité d'élaborer une procédure alternative et parallèle de manière à ne pas encombrer les tribunaux de différends pouvant être réglés par des panels spécialisés.

En 1999, l'affaire canadienne *Molson Breweries*¹³¹ trouvait ses fondements originaux dans une violation d'une marque de commerce, du «passing off» et de la dépréciation d'achalandage. En l'espèce, la demanderesse avait acquis les droits dans les marques MOLSON et MOLSON'S et réclamait que le défendeur lui transfère les noms de domaine «molsons.com» et «molsonbeer.com» qu'il avait enregistrés. L'enregistrement des noms de domaine avait été effectué par NSI qui, nous le rappelons, vendait des noms de domaine sur une base «premier arrivé, premier servi» sans vérifier les droits que

is being used to infringe the service mark. [...] Lockheed alleges only the latter basis for contributory infringement liability and therefore must prove that NSI supplies a product to third parties with actual or constructive knowledge that its product is being used to infringe "Skunk Works".

129. *Ibid.*, aux p. 984-985: «All evidence in the record indicates that NSI's role differs little from that of the United States Postal Service: when an Internet user enters a domain-name combination, NSI translates the domain-name combination to the registrant's IP Address and routes the information or command to the corresponding computer. Although NSI's routing service is only available to a registrant who has paid NSI's fee, NSI does not supply the domain-name combination any more than the Postal Service supplies a street address by performing the routine service of routing mail. As the district court correctly observed [...] Where domain names are used to infringe, the infringement does not result from NSI's publication of the domain name list, but from the registrant's use of the name on a web site or other Internet form of communication in connection with goods or services.... NSI's involvement with the use of domain names does not extend beyond registration.»
130. Voir, à titre d'exemple, *Fonovisa, Inc. c. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir., Cal., janvier 1996).
131. *Molson Breweries c. Kuettnner*, dossier T-106-99, 9 décembre 1999 (C.F.P.I.) [ci-après *Molson Breweries*], disponible à l'adresse suivante: <<http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/1999/t-106-99.html>>. La version anglophone du jugement est citée comme suit: 3 C.P.R. (4th) 479.

les tiers¹³² pouvaient détenir dans les noms. Par contre, NSI se réservait le droit de placer les noms de domaine en état d'attente (voire «on hold») jusqu'au règlement de tout litige par la Cour. Dans les circonstances, NSI avait mis les deux noms litigieux en état d'attente et ce, jusqu'à l'issue du litige devant le tribunal¹³³. Conséquemment, NSI demandait à la Cour d'assumer la responsabilité de trancher la question dont elle était saisie. Le Protonotaire Aro-novitch a conclu que la décision de NSI d'imputer la responsabilité à la Cour de trancher le litige n'était pas nécessaire pour que celle-ci puisse statuer sur les droits des parties au litige ainsi que sur ceux des tiers¹³⁴.

Dans l'affaire *Molson Breweries*, on peut déceler quelques faiblesses dans le mécanisme prévu par NSI. Le droit des marques de commerce, un droit en pleine effervescence, jumelé aux noms de domaine, exige une procédure de règlement de différends plus musclée. Voilà pourquoi on a mis sur pied l'ICANN qui est devenue, en quelque sorte, une voie parallèle aux tribunaux pour que les compagnies puissent régler leurs différends de façon efficace et peu coûteuse.

Dans le même ordre d'idée, il est évident qu'ICANN regroupe plusieurs décisions dans le cadre de sa procédure uniforme. La présente étude n'est pas un examen exhaustif de ces décisions. Elle a plutôt pour but de démontrer l'applicabilité de la procédure uniforme

132. *Ibid.*, au 5^e par.: «Selon la politique en question. NSI enregistre les noms de domaine suivant le principe du «premier arrivé, premier servi». Elle ne détermine pas la légalité de l'enregistrement des noms de domaine *ni ne cherche à savoir si cet enregistrement ou cet emploi pourrait porter atteinte aux droits d'une tierce partie*» [les italiques sont nôtres].

133. *Ibid.*, aux par. 7-8: «Ainsi, lorsqu'elle reçoit une plainte comportant une preuve satisfaisante du droit de propriété afférent aux marques de commerce ainsi que du préjudice auquel le titulaire de ce droit est exposé, elle est autorisée à mettre le nom de domaine en question en «attente». Dans la présente affaire, la demanderesse ayant déclenché l'application de la politique au moyen d'un avis, les noms de domaine contestés molsons.com et molsonbeer.com sont actuellement en «attente» et la demanderesse cherche à offrir le contrôle relatif à leur utilisation et à leur enregistrement [...]».

134. *Ibid.*, au par. 28: «Parmi les questions toujours sans réponse, il y a celles de savoir si l'acceptation du dépôt par la Cour pourrait donner naissance à des droits en faveur de tierces parties ou pourrait être contestée par celles-ci et si une obligation ou une responsabilité pourrait être imputée à la Cour de ce fait. Il semblerait que NSI cherche à transférer sa responsabilité à la Cour, qui aurait à sa disposition un mécanisme plus satisfaisant sous forme d'entente de blocage en mains tierces. Or, il est loin d'être certain que cette forme de dépôt soit nécessaire pour que la Cour tranche les droits des parties au litige.» [les italiques sont nôtres].

de règlement de différends au droit canadien. Conséquemment, nous traiterons de la fameuse décision du *Domain Baron*, un épisode on ne peut plus important pour le développement des règles de propriété intellectuelle dans le contexte cybernétique¹³⁵.

Dans cette affaire, qui a soulevé une controverse, le défendeur vendait des noms de domaine à partir de son site Internet¹³⁶, à partir duquel il promouvait également son pseudonyme «Darwin Bedford». Il y prenait le rôle de «thérapeute de réalité spirituelle et messie athée». De plus, il générait des revenus en plaçant des publicités sur son site et en participant à des programmes connexes. David Bedford a acheté 32 noms de domaine pouvant facilement être assimilés à des marques de commerce relevant du gouvernement fédéral canadien. Cette liste incluait, entre autres, «canadiancustoms.com», «canadianforces.com», «revcan.com», «statscan.org» et «dominionofcanada.com»¹³⁷. Le gouvernement canadien avait établi une politique d'uniformisation de ses noms de domaine. Cette politique se traduisait plus précisément par l'emploi des noms de domaine de type «.gc.ca». Or, quoique logique en soi, la politique canadienne n'a pas su protéger le gouvernement contre l'abus des cybersquatteurs pour les noms de domaine de type «.com»¹³⁸. Voilà donc une des raisons qui ont poussé le gouvernement à tenter l'action devant ICANN, soit la possibilité d'aboutir à la solution la plus complète, voire uniforme¹³⁹. Le gouvernement prétendait donc détenir des droits

135. *Supra*, note 77 à cet égard.

136. À l'époque du différend, le site de David Bedford se trouvait à l'adresse suivante: <<http://www.domainbaron.com>>. Ce site a été converti en fournisseur de noms de domaine et demeure sous le contrôle du défendeur. Par contre, le contenu qui se trouvait sur l'ancien site a été transféré à l'adresse suivante: <<http://www.atheists.net>>.

137. Voir GEIST, *supra*, note 66, à la p. 406 pour la liste complète des noms de domaine.

138. *Domain Baron*, *supra*, note 77, sous la rubrique «Rights», au par. 4: «In the earlier days of the Internet, it was the policy of the Government of Canada that the domain names of all federal departments, agencies and programs would be registered in the dot.gc.ca domain. This was intended to promote federal identity on the Internet. Although well-intended, this policy did not protect the Government of Canada from cybersquatters, i.e., those who registered the names of federal departments, agencies and programs in other domains, such as dot.com and dot.org.»

139. *Ibid.*, sous la rubrique «Rights», au par. 3: «Although other remedies, e.g., civil proceedings in Canadian courts, may be available to the Complainant in respect of certain of the disputed domain names, the Complainant has elected to pursue its remedies via the ICANN arbitration in the interests of securing a comprehensive solution on behalf of all the Government of Canada departments, agencies and programs affected by the Respondent's registrations in the dot.com domain.»

dans les marques de commerce qui faisaient l'objet de l'enregistrement par le défendeur. À l'appui de cette prétention, le demandeur affirmait que ses droits aux marques de commerce étaient confirmés législativement et administrativement. À cet égard, il donnait l'exemple du terme ENVIRONMENT CANADA, qui est reconnu comme marque enregistrée¹⁴⁰. De son côté, David Bedford prétendait que le gouvernement n'avait pas acquis de droit dans les marques de commerce litigieuses et que celles-ci décrivaient des noms communs et des endroits exclus de la protection de la Loi¹⁴¹. De plus, il ajoutait que son principal but d'affaires était de vendre des noms de domaine descriptifs, dans lesquels le gouvernement n'avait pas acquis de droit en common law¹⁴². Le panel se trouvait donc confronté à une problématique épineuse: d'une part, il devait soupeser le droit commercial de transiger et de vendre des noms de domaine qui semblaient s'inspirer de termes «génériques» et, d'autre part, décider si le gouvernement avait acquis un droit dans tous les

-
140. *Ibid.*, sous la rubrique «Rights», aux par. 1-2: «The Complainant has common law trade-mark rights in the names of its various departments, agencies and programs. In some cases, those trade-mark rights are reinforced through legislative or administrative provisions, e.g., ENVIRONMENT CANADA is protected as an official mark, which is a special form of protection for the marks of public authorities in Canada; the National Defence Act prohibits the unauthorised use of the term CANADIAN ARMED FORCES; etc. Generally, however, the names of federal departments, agencies and programs are protected only by a generic prohibition in the *Trademarks Act*, R.S.C., c. T-13, s. 9(1)(d) against the commercial use of: [...] any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received, or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority.»
141. *Ibid.*, sous la rubrique «Respondent – Identity or confusing similarity», au par. 1: «The names are not covered by the Policy because they are not registered trademarks or service marks in which Complainant has established rights. The Complainant has no legitimate interest in the domain names because most of the names are comprised solely of generic or common words and places that are excluded from protection by trademark laws. See *City Utilities of Springfield, Missouri, aka City Utilities v. Ed Davidson* (WIPO Case D2000-0407), where the panel found that City Utilities has no rights in the term “city utilities” as such a term is generic and does not function as a mark and is therefore not protectable.»
142. *Ibid.*, au par. 2: «Respondent is in the business of selling descriptive domain names and the disputed domain names are comprised of descriptive terms. Of the names that include acronyms or abbreviations of words, Complainant has not registered the names, nor are they sufficiently famous or distinctive to be considered common law names. See *General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.)*, (NAF Case FA0001000092531) and *Car Toys, Inc. v. Informa Unlimited, Inc.*, (NAF Case FA0002000093682), where the panels accepted that the domain names <craftwork.com> and <cartoys.net> were descriptive, and were not fanciful or arbitrary enough for the Complainants to enjoy rights to them— thus the Respondents have legitimate interests in respect of the domain names.»

noms de ses organismes et ministères, une proposition qui revêt sans doute un certain caractère hégémonique.

Dans sa procédure uniforme de règlement de différends relatifs aux noms de domaine, l'ICANN a développé un fardeau de preuve qui s'adapte très bien au droit des marques de commerce. De fait, il s'inspire grandement des principes fondamentaux établis en matière de confusion et de violation du droit d'utilisation d'une marque de commerce. Dans l'affaire *Domain Baron*, le panel a donc affirmé que le gouvernement devait remplir les critères du paragraphe 4(a) de la procédure uniforme. D'une part, il devait prouver que les noms de domaine litigieux étaient identiques ou pouvaient porter à confusion par rapport aux marques de commerce dans lesquelles il détenait des droits. D'autre part, il devait démontrer que le défendeur n'avait aucun droit ou intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux. Finalement, le gouvernement devait établir que les noms de domaine avaient été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Nous reproduisons ici le paragraphe 4(a) de la politique uniforme:

4. Mandatory Administrative Proceeding

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.¹⁴³

Avant même de passer à l'examen juridique du concept des marques de commerce, le panel a apporté une précision on ne peut plus capitale. De fait, il s'agit d'une notion juridique que toutes les compagnies canadiennes devraient considérer lorsqu'elles font affaires sur Internet. En effet, le panel a conclu qu'en vertu du paragraphe 15(a) du *Règlement*¹⁴⁴, il appliquerait conformément les règles d'ICANN mais qu'il pouvait également appliquer les règles juridiques qu'il jugeait souhaitables. En l'espèce, les deux parties étaient domiciliées au Canada. Par conséquent, le panel a conclu que le droit fédéral canadien des marques de commerce trouvait application dans ce dossier et, de surcroît, que le droit de la Colombie-Britannique s'y transposait également¹⁴⁵. Cet aspect de la décision démontre l'importance de posséder une bonne connaissance du système juridique où l'on fait affaires comme compagnie. Puisque Internet crée un marché hypothétique presque partout, il est presque impératif que les détenteurs de marques de commerce s'assurent de posséder les effectifs nécessaires à leur bonne représentation dans des ressorts étrangers. On peut songer à l'affaire *Orkin*¹⁴⁶ de 1985 par exemple, dans laquelle une compagnie américaine poursuivait une compagnie ontarienne en matière de «passing off». En modernisant cette décision et en resituant ses faits sur Internet, il n'est pas impossible de penser qu'elle se serait retrouvée devant un panel de l'ICANN. Les membres de ce panel auraient certainement pu déclarer le droit américain applicable. Dans une telle éventualité, la compagnie ontarienne aurait dû avoir une bonne maîtrise de ce système pour présenter ses meilleurs arguments au panel.

143. La politique uniforme est accessible à l'adresse suivante: <<http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>>.

144. Le *Règlement applicable à la politique uniforme* est accessible à l'adresse suivante: <<http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>> et se lit comme suit au paragraphe 15(a): «(a) A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable».

145. *Domain Baron*, *supra*, note 77, sous la rubrique «Basis of panel decision» au par. 2: «In this case, since both parties reside in Canada, the rules and principles of law of that country are applicable and particularly federal trade-mark law and those of the province of British Columbia, where the Respondent resides and to the jurisdiction of the Supreme Court of which the Complainant has submitted with respect to any challenge which may be made to any decision of this panel to cancel or transfer the contested domain names.»

146. Voir notes 44 et 92.

Suite à la conclusion que le droit fédéral canadien ainsi que le droit de la Colombie-Britannique s'appliquaient, le panel dans *Domain Baron* a enchaîné en précisant que les noms des ministères et agences gouvernementales du Canada n'étaient pas protégés sous la procédure uniforme d'ICANN: «It thus appears to the panel that the Policy, as it stands at present, is not intended to afford protection from the abusive registration as domain names of the names of Government Departments, agencies and programs *as such*»¹⁴⁷. Or, il a également souligné que ces noms pouvaient jouir d'une protection juridique s'ils étaient assimilés à des marques de commerce¹⁴⁸. Conséquemment, le panel en est venu à la conclusion que les noms litigieux des ministères et agences étaient des marques de commerce parce qu'ils étaient utilisés pour des services offerts par le gouvernement. En somme, le raisonnement du panel s'appuie sur le fait que le lien entre un nom de domaine gouvernemental, le ministère y correspondant ainsi que ses activités, relève plus de la sphère des affaires publiques que du commerce¹⁴⁹.

À cet égard, le panel s'inspire de la Loi pour affirmer que la marque de commerce est habituellement associée à un service correspondant, soit que: «A trademark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services»¹⁵⁰. Pour étoffer cette proposition, le panel invoque la décision *Sim*¹⁵¹, dans laquelle il avait été décidé qu'une marque de commerce pouvait être utilisée relativement à des

147. *Domain Baron*, *supra*, note 77, sous la rubrique «Does the Policy apply to the names of Government Departments, agencies and programs?», au par. 5.

148. *Ibid.*, au par. 7: «Applying the same approach, the panel is of the view that names of Government Departments, agencies and programs, although not protected *as such* under the Policy, may nevertheless qualify for protection under the Policy if they are shown to be trade-marks.»

149. *Domain Baron*, *supra*, note 77, sous la rubrique «Are the names of the Complainant's Departments, agencies and programs trademarks?», au par. 2: «One feature of all the names which the Complainant seeks to protect in this Administrative Proceeding is that, to a greater or lesser extent, they are used in association with the provision of Government services of an essentially non-trading character and hence indicate a connection with the Complainant as the source of these services. For example, the function of the Canadian Grain Commission, already described, is a regulatory function. It is clearly a service provided by Government to the people of Canada and it has direct impact on the trading of grain in Canada. Whether or not some revenue is generated by way of fees paid eg. for licensing or inspection activities, the connection between the name Canadian Grain Commission and its activities is overwhelmingly a governmental, rather than a trading connection.»

150. *Ibid.*, au par. 6 et la Loi, *supra*, note 4, par. 4(2).

151. *Sim & McBurney v. Gesco Industries, Inc. and The Registrar of Trade-Marks*, [2000] A.C.F. 1766 [ci-après *Sim*].

services et ce, même si elle n'était pas utilisée dans le cours normal des affaires. D'ailleurs, dans l'affaire *Sim*, le juge Rothstein, écrivant au nom de la Cour d'appel fédérale, a interprété le paragraphe 4(2) de la Loi et a remis en question la décision du registraire des marques de commerce quant à l'association entre la marque litigieuse et les services offerts. Il a affirmé que cette disposition «prévoit qu'une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des services si elle est affichée dans la publicité de ces services»¹⁵².

Dans le même ordre d'idée, l'affaire *Federal Court of Canada*¹⁵³ est également venue consacrer ce point de vue. En effet, on y a décidé que le demandeur avait des droits de common law bien établis par une utilisation antérieure dans le nom «Cour fédérale du Canada».

En ressassant toutes ces notions juridiques, le panel dans l'affaire *Domain Baron* a conclu que le gouvernement canadien avait acquis des droits dans 31 des 32 noms de domaine litigieux. Tous ces noms étaient donc reconnus par la Loi, à l'exception de «dominion-ofcanada.com», que le gouvernement n'avait pas utilisé depuis 1982: «The panel finds, based on the evidence on the record that the Complainant has rights in all except one of the alleged trademarks. The exception is Dominion of Canada, which has not been used by

152. *Ibid.*, au par. 8. Ses propos contenus aux para 5 et 8 sont également pertinents pour notre discussion:

«Toutefois, nous sommes d'avis que la registraire a commis une erreur en concluant que la marque de commerce n'était pas employée en liaison avec des services. En général, la décision de savoir si une marque de commerce est employée en liaison avec des marchandises ou des services spécifiés est une question de fait. Toutefois, en l'espèce, les conclusions de la registraire renferment une décision juridique implicite, savoir qu'une marque de commerce employée en liaison avec des services appliqués à un produit avant qu'il soit vendu constitue une utilisation en liaison avec des marchandises et non une utilisation en liaison avec des services. En fait, les motifs de la registraire indiquent que pour qu'une marque de commerce soit considérée comme étant employée en liaison avec des services, les services doivent être fournis directement au public et non à un produit avant d'être vendus au public. En rendant cette décision, nous croyons que la registraire a commis une erreur sur une question fondamentale d'interprétation législative dont l'importance dépasse les faits de l'espèce et à l'égard de laquelle la Cour a le droit d'intervenir [...] Nous ne voyons rien à l'article 4 qui limite ainsi les services auxquels une marque de commerce peut être liée. À notre avis, la question de savoir si les services sont appliqués à un produit avant qu'il soit vendu ou s'ils peuvent être obtenus directement au choix du consommateur ne constitue pas un critère d'application du paragraphe 4(2).»

153. *Federal Court of Canada c. Federalcourtofcanda.com*, (eResolution Case AF-0563, 9 mars 2001). Il faut noter que cette décision a été rendue sous l'égide du mécanisme eResolution qui fut dissous par la suite.

the Complainant since 1982»¹⁵⁴. En conséquence, le panel a jugé que les noms de domaine enregistrés par le défendeur étaient identiques aux marques gouvernementales ou portaient à confusion. À cet égard, le panel a basé son jugement sur des décisions¹⁵⁵ impliquant des noms de domaine litigieux et dans lesquelles on avait appliqué la politique uniforme d'ICANN aux faits. De plus, il y a lieu de noter que, dans un tel scénario, le suffixe «.com»¹⁵⁶ n'importe pas au niveau des faits de l'espèce. En s'appuyant sur le paragraphe 4(c) de la procédure uniforme d'ICANN, le panel a également ajouté que le demandeur s'était déchargé de son fardeau de preuve visant à établir que le défendeur n'avait aucun intérêt légitime ou droit dans les noms de domaine litigieux¹⁵⁷.

Finalement, le panel a souligné que le défendeur avait agi de mauvaise foi car il avait acquis des noms de domaine identiques aux marques de commerce gouvernementales ou pouvant porter confusion avec celles-ci dans le seul but de les vendre à des tiers ou, plus probablement, au gouvernement¹⁵⁸. Il va de soi qu'une telle vente au gouvernement aurait certainement été effectuée aux coûts et

154. *Domain Baron, supra*, note 77, sous la rubrique «Does the Complainant have rights in the trademarks?», au par. 2.

155. *AltaVista Company c. S.M.A., Inc.*, (WIPO Case D2000-0927) et *Gateway, Inc. c. Pixelera.com, Inc. (formerly Gateway Media Productions, Inc.)* (WIPO Case D2000-0109).

156. À ce sujet, voir l'affaire *The Forward Association, Inc. v. Enterprises Unlimited* (NAF case FA0008000095491).

157. *Domain Baron, supra*, note 77, sous la rubrique «Illegitimacy», aux par. 1-2: «Paragraph 4(c) of the Policy sets out, without limitation, circumstances which, if proved, establish a registrant's rights or legitimate interests to a disputed domain name. The Complainant has the onus of proof on this, as on all issues. Based on the allegations made in the complaint which for the most part have not been contradicted by the Respondent and which have been summarized herein above in the "Parties' Contentions", the panel finds that the Complainant has met its burden of proof and holds that the Respondent has no right or legitimate interest in respect of the domain names complained of.»

158. *Ibid.*, sous la rubrique «Bad faith», aux par. 1-2: «Registering domain names that are not identical or confusingly similar to the trademarks of others for the purpose of sale is, of course, unobjectionable. However, if those domain names are identical or confusingly similar to the trademarks of others, such registration may be taken to be evidence of bad faith for the purposes of the Policy. This is a risk taken by those whose business involves registering domain names for sale [...] Within 6 months of the registration of the first of the disputed domain names, the Respondent was offering on his website to sell or lease them to anyone prepared to pay his asking price, including the Complainant. Although the Respondent says he could not have expected to sell the names to the Complainant because its policy was not to use dot com names, he well knew that names similar to those of the Complainant in the dot com domain attracted above average direct hits from people searching for the Complainant.»

conditions que David Bedford aurait fixés, à son gré¹⁵⁹. Ces propositions sont conciliables avec les commentaires que nous avons faits plus tôt au sujet des «cybersquatteurs»¹⁶⁰. D'ailleurs, nous avons cité¹⁶¹ la décision du *Domain Baron* dans cette section de l'article.

En conclusion, le panel dans l'affaire *Domain Baron* a ordonné que 31 des 32 noms de domaine litigieux soient transférés au demandeur, le gouvernement canadien. Le panel s'est appuyé sur le paragraphe 4(i)¹⁶² de la procédure uniforme et sur l'article 15¹⁶³ du règlement applicable à la procédure uniforme. Il a toutefois rejeté les prétentions du gouvernement relativement au nom de domaine «dominionofcanada.com», tel que mentionné précédemment¹⁶⁴. Cette cause consacre manifestement la protection accordée aux détenteurs de marques de commerce et résume bien tout le propos de la présente étude.

En somme, la décision du *Domain Baron* a soulevé une vive controverse dans les médias canadiens. Or, au niveau juridique elle a énormément contribué à faire avancer le droit des marques de commerce. D'une part, elle illustre bien l'efficacité d'un organisme spécialisé comme l'ICANN qui offre des moyens alternatifs de règlement de différends. De cette façon, les détenteurs de marques de commerce obtiennent jugement plus rapidement dans un contexte qui est moins onéreux en temps et en argent. D'autre part, la décision démontre un harmonieux mélange, voire une solide conciliation entre le droit déjà existant des marques de commerce et l'environnement cybernétique. Nous soutenons que l'ICANN soit nécessaire pour assurer un tel équilibre entre ces deux régimes juridiques. D'ailleurs, les membres des différents panels sont des spécialistes en la matière et appliquent les mêmes concepts légaux que les tribunaux seraient appelés à analyser. La différence réside clairement dans l'économie de temps et de deniers qui en résulte pour les parties impliquées. Il ne faut pas oublier que l'existence d'un

159. *Ibid.*, *supra*, note 77, sous la rubrique «Bad faith», aux par. 1-2: «The Panel concludes that he set about to embarrass the Complainant into paying his asking price for the disputed domain names by placing on the site to which the disputed domain names were directed objectionable content that was likely to prompt complaints to the Complainant from outraged members of the public.»

160. *Supra*, notes 75 et s.

161. Voir note 77.

162. Voir note 143.

163. Voir note 144.

164. Voir note 154.

tel mécanisme parallèle aux tribunaux traditionnels empêche une certaine congestion judiciaire et permet de rediriger et d'administrer des différends plus efficacement.

3.3.3 *L'application du droit américain aux entreprises canadiennes*

Tel que nous l'avons mentionné précédemment, la politique canadienne en matière de propriété intellectuelle s'inspire grandement du droit américain. De plus, nous avons souligné l'importance de bien maîtriser le droit américain dans le cadre d'une procédure intentée en vertu des règles de l'ICANN. Il importe de préciser qu'une certaine tendance se dessine aux États-Unis, une tendance qui aura des répercussions auprès des détenteurs de marques de commerce au Canada.

En 1999, le gouvernement américain a adopté la *Anticybersquatting Consumer Protection Act*¹⁶⁵, qui ébranle et remet sérieusement en question la procédure de règlement de différends sous ICANN. Cette loi¹⁶⁶, comme son nom l'indique, vise à éliminer le «cybersquattage» et offre, entre autres, une série plus exhaustive de recours pour les détenteurs de marques de commerce qui font l'objet d'une violation sur Internet. La loi américaine peut notamment donner droit à des dommages, comme l'article 3 le précise:

SEC. 3. TRADEMARK REMEDIES.

(a) RECOVERY FOR VIOLATION OF RIGHTS – Section 35 of the Act entitled An Act to provide for the registration and protection of trade-marks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes', approved July 5, 1946, (commonly referred to as the 'Trademark Act of 1946') (15 U.S.C. 1117) is amended by adding at the end the following:

(d)(1) In this subsection, the term "Internet" has the meaning given that term in section 230(f)(1) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 230(f)(1)).

165. 15 U.S.C. s. 1125(d) [ci-après *Anticybersquatting Consumer Protection Act*].

166. Le texte de la loi est accessible à l'adresse suivante: <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=106_cong_bills&docid=f:s1255is.txt.pdf>.

(2)(A) In a case involving the registration or use of an identifier described in subparagraph (B), the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) –

(i) an award of statutory damages in the amount of –

(I) not less than \$1,000 or more than \$100,000 per trademark per identifier, as the court considers just; or

(II) if the court finds that the registration or use of the registered trademark as an identifier was willful, not less than \$3,000 or more than \$300,000 per trademark per identifier, as the court considers just; and

(ii) full costs and reasonable attorney's fees [...].¹⁶⁷

La *Anticybersquatting Consumer Protection Act* vise essentiellement à sévir contre l'utilisation ou les enregistrements de noms de domaine faits de mauvaise foi. Les dommages qui y sont prévus servent essentiellement à indemniser les détenteurs de marques de commerce violées et à décourager le cyberpiratage. D'ailleurs, la loi américaine a reçu l'appui de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA)¹⁶⁸.

Même s'il s'agit d'une loi américaine, son application s'étend plus loin qu'aux États-Unis, soit à tout détenteur d'une marque de commerce américaine. D'ailleurs, il s'agit d'une pratique courante, pour les compagnies qui veulent élargir leur champ d'opérations, de faire enregistrer et reconnaître leurs marques dans les principaux marchés, tels les États-Unis et l'Union européenne. Ce phénomène est applicable à plusieurs compagnies canadiennes qui font affaires aux États-Unis et qui doivent y faire enregistrer leurs marques en conséquence. À cet égard, la loi américaine dispose d'un mécanisme *in rem* permettant aux détenteurs de marques de commerce américaines d'avoir un recours aux États-Unis dans le cas d'une violation d'un nom de domaine. Cette loi a été appliquée au propriétaire canadien des noms de domaine «*technodome.com*» et «*destinationtechnodome.com*» dans l'affaire *Heathmount*¹⁶⁹. Lorsqu'un nom de domaine

167. *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, *supra*, note 165, art. 3.

168. Le site de l'association est accessible à l'adresse suivante: <<http://www.aipla.com>>.

169. *Heathmount A.E. Corp. c. Technodome.com*, 106 F.Supp.2d 860 (E.D. Va., 24 juillet 2000).

viole les droits du détenteur d'une marque de commerce dûment enregistrée, la Cour a indiqué que le sous-paragraphe 1125(d)(2) de la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* permet au propriétaire de ladite marque d'intenter un recours *in rem* contre le nom de domaine¹⁷⁰. Cette loi offre donc un plus grand éventail de recours aux détenteurs de marques de commerce américaines. Dans le cas d'une telle violation, la victime a le choix de se présenter devant ICANN ou d'intenter une action en vertu de la *Cybersquatting Consumer Protection Act*. Il ne faut pas oublier que, dépendant des faits de chaque espèce, les détenteurs de marques de commerce tant au Canada qu'aux États-Unis pourront se prévaloir des recours offerts par leur droit interne en matière de «passing off», de confusion, etc. De fait, cette loi peut jouer en faveur de compagnies canadiennes qui détiennent de telles marques de commerce et ce, d'un point de vue stratégique. Or, elle peut également s'avérer une lame à double tranchant pour le registraire de marques ou la compagnie qui ne fait pas preuve de vigilance dans ses achats et ventes de noms de domaine, ou lorsqu'elle transige sur Internet.

4. Conclusion

Il va de soi que la propriété intellectuelle est un domaine juridique très dense et en développement constant. Comme nous l'avons démontré, les décisions relatives aux marques de commerce fourmillent de parallèles techniques entre l'application terrestre de la propriété intellectuelle et les noms de domaines. De fait, ces décisions ne sont pas inconciliables avec la nature même d'Internet et fusionnent parfois les notions de marque de commerce et de nom de domaine dans un même litige. À plusieurs reprises, les tribunaux canadiens et étrangers ont confirmé la compatibilité inhérente entre les règles relatives aux marques de commerce et l'univers des noms de domaine. Il nous semble qu'un tel lien soit évident; l'environnement cybernétique s'avère un médium très avantageux pour que les compagnies puissent faire voir leurs marques de commerce. En conséquence, nous réitérons que les règles déjà développées eu égard aux marques de commerce devraient s'y appliquer intégralement, c'est-à-dire qu'une personne ou une compagnie faisant affaires sur Internet ne peut pas, dans la présentation de ses marchandises et

170. *Ibid.*, à la p. 862: «Section 1125(d)(2) permits the owner of a mark to file an *in rem* proceeding against the domain name itself, if the domain name “violates any right of the owner of a mark registered with the Patent and Trademark Office or protected under subsection (a) and (c)”.»

services, porter le consommateur à confusion. En toute logique, une telle règle ne devrait pas cesser de trouver application sur Internet car, dans cet environnement, il est beaucoup plus facile de tromper ou de confondre le consommateur que dans le cas des produits vendus au détail, par exemple.

Dans le même ordre d'idée, une compagnie faisant affaires sur Internet ne devrait pas pouvoir détourner l'achalandage d'une autre compagnie ou faire passer ses marchandises comme étant celles d'une autre compagnie. En effet, les règles applicables au «passing off» devraient facilement se transposer dans l'univers cybernétique car il y est souvent simple d'assumer une identité commerciale factice et ce, au détriment des consommateurs ainsi que des véritables détenteurs des marques de commerce usurpées. Malheureusement, les tribunaux canadiens n'ont pas eu l'occasion de se prononcer souvent sur les questions relatives aux noms de domaine. En effet, il s'agit d'un droit qui évolue quotidiennement et les prochaines années seront déterminantes dans son élaboration. Or, il nous semble que, peu importe l'orientation qui sera donnée à ce droit par les tribunaux, les principes fondamentaux du droit des marques de commerce subsisteront. Voilà donc l'importance de bien saisir et concilier les grands énoncés du droit des marques de commerce aux noms de domaine.

Nous souscrivons également à l'école de pensée favorisant la création d'un organisme transnational de règlement de différends relatifs aux noms de domaine. Quoique hautement supérieure à NSI, l'ICANN est entachée de plusieurs lacunes. De fait, elle est animée par un objectif louable: elle diminue considérablement la congestion judiciaire et les coûts reliés à de telles procédures. De plus, elle permet à des panels spécialisés de se prononcer sur des questions parfois techniques qui échappent souvent à l'expertise traditionnelle des tribunaux. Par contre, elle engendre également la possibilité de conflits de lois, de différends transfrontaliers très complexes et souvent peu évidents à résorber, tout en cherchant des solutions pratiques et avantageuses pour les parties impliquées. Une des réponses envisageables à ce dilemme réside dans un remaniement éventuel du processus décisionnel intervenant au sein de l'ICANN pour pouvoir y réinstaurer une certaine transparence.

Finalement, nous soutenons que le droit canadien en matière de noms de domaine traverse une période transitoire. En effet, il

nous semble que les tribunaux indiquent que le législateur canadien se trouve à une sorte de croisée des chemins. Dans ce sens, il n'est pas impossible que le Canada suive la politique américaine en matière de propriété intellectuelle, en ramenant la Loi dans le sillon de la récente *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, qui prévoit un éventail exhaustif de recours. Il ne faut pas oublier que les États-Unis constituent le principal partenaire commercial du Canada et ce, par une longueur d'avance significative. Par conséquent, il ne serait pas impossible que les États-Unis dictent la politique canadienne en matière de noms de domaine d'ici les cinq ou dix prochaines années.