

LES NOMS DE DOMAINE SONT-ILS DES (VRAIS) MARQUES DE COMMERCE?

*Une approche propositive selon l'axiologie de la loi canadienne **

Ignacio Vera

SUMARIO: I. Première partie: L'Internet en état rudimentaire—du commerce sans frontières? 1. Introduction. Du «point com» (ou le Septième cercle de Dante). A. L'Internet en deux mots. B. Les marques de commerce en deux mots. 2. Le cadre problématique résultant: L'urgence de leur protection et la pauvreté de la solution. II. Deuxième partie: L'Internet aujourd'hui: les premières tentatives de réglementation. 1. «Les noms de domaine sont des marques de commerce...» —L'histoire d'une confusion (pas petite, mais répandue). 2. Sed contra! —De pourquoi ils ne le sont pas. III. Troisième partie: À guise de conclusion, une autre analogie.

I. PREMIÈRE PARTIE: L'INTERNET EN ÉTAT RUDIMENTAIRE—DU COMMERCE SANS FRONTIÈRES?

L'on essaye, dans cette partie, de montrer l'Internet tel qu'il a été conçu. Un espace idéal; décentralisé: sans aucune réglementation

* J'ai écrit cet article lors de mes études auprès le Centre de Recherche en Droit Public à l'Université de Montréal (1995-98). À l'époque —l'on étudiait alors les toutes premières affaires: «mtv.com», «toeppen.com», «panavision.com»—, l'artificieuse convergence entre les noms de domaine d'Internet et les marques de commerce ressemblait un jeu politique qui traitait la méthode du droit et l'axiologie de la propriété intellectuelle; mais qui aurait finie avec le passage du temps. Par contre, il n'est pas arrivé ainsi: tout au contraire. La lecture économique s'est imposée, et des nouvelles organisations et institutions —l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), l'UDRP (*Uniform Dispute Resolution Policy*)— sont nées en adoptant souvent cette même approche déviée, liée à des intérêts particuliers. C'est pour cela que j'ai décidé de publier encore ce («ancien») écrit. Car, malgré le temps, il rend bon compte de l'état de la question jusqu'à cette époque-ci. Et par ce que les idées ci exposées demeurent encore, pour la plus part, valables.

externe, pour ainsi dire¹. Là, où les affaires étaient supposées d'être conclues librement et souverainement. On va parler donc de l'interaction entre deux éléments qu'y se rejoindrent; à savoir, l'Internet en tant que scénario commercial (et plus précisément le «point com» comme domaine² où la question se déroule); et de l'autre côté, les marques de commerce comme une irruption juridique (nécessaire) qui a dû faire son apparition dans ce «monde» anarchique, tout en voulant le rendre un vrai lieu de libre échange.

A. INTRODUCTION. DU «POINT COM» (OU LE SEPTIÈME CERCLE DE DANTE)

Dante Aligheri écrivait —cela fait quelques centaines d'années— dans l'œuvre sommet de la littérature italienne, la *Divine comédie*, que dans l'enfer, il y avait plusieurs cercles. Le dernier certes, était le pire; le plus dur; peut-être le plus chaud aussi. Il s'agit du septième. Là se trouvait —parmi d'autres— le pauvre Judas, brûlant dans la bouche même du diable...

Or, même si l'Internet ressemble beaucoup plus aux cieux que à l'enfers, il faut dire, cependant qu'il y a une petite exception dans ce cadre splendide. Une parenthèse qui va faire —qui fait— rappeler l'enfer à plus d'un. Aux avocats, juges, entrepreneurs et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre, ont fait de l'Internet un endroit pas seulement pour s'amuser ou bien pour l'enseignement et la culture en général; mais aussi un endroit dans lequel l'interaction avec les autres est une question d'affaires, de pratique professionnelle, donc d'argent... Et là où se trouve l'argent, il faut toujours faire attention, parce qu'il y a toujours aussi des droits et des obligations. Malheureusement —disent quelques uns— là, où l'argent se trouve,

¹ Cependant, il y a certains qui affirment que l'Internet permet un contrôle absolu, tout en se servant de l'architecture —du code informatique, des logiciels— pour régler, d'une façon plutôt étroite, l'agir des personnes au Ciberespace.

² Plus bas, on explique qu'est-ce qu'il est un nom de domaine.

se trouvent aussi les avocats (*ubi pecuniam, ubi advocatus*, dit le refrain latin). Mais ceux là, sont précisément ceux qui essaient —avec d'autres concernés— de s'assurer que les droits des autres soient dûment protégés (y inclus notre droit d'accomplir nos obligations...).

On parle du domaine «*point com*» comme scénario de ce bouleversement de choses. Un domaine parmi plusieurs autres qui a fait repenser beaucoup de ce qui avait été dit par rapport à l'Internet; surtout à propos de libertés absolues, de décentralisation, d'anarchie. En effet, malgré l'intention de certaine de conserver ce réseau de réseaux informatiques en plus de anarchique, libre aussi de la pernicieuse influence du commerce et des hommes d'affaires, le commerce y est solidement et pérennément établi. A tel point que le commerce, certainement, a joué un rôle prépondérant dans la croissance de l'Internet vers les cinq continents et vers sa configuration actuelle. Il est donc que cette bataille-ci est définitivement perdu ³. Perdront-ils celle de l'anarchie et de la décentralisation absolues? Il semble clair que pour conserver la viabilité de l'Internet, et régler la situation quelque chose reste à faire. Sinon autrement de l'anarchie —déjà discutable— on va passer au chaos sans s'en rendre compte; à l'enfer cybernétique. Par contre, avec cette petite dose de droit, de réglementation, l'Internet va être rendu encore l'espace «cyberceleste» qu'il a toujours été. Qu'il doit être. Même pour ceux —émissaires du *Septième cercle*— qui veulent y faire des affaires...!

Voici le but de ces pages.

1. L'INTERNET EN DEUX MOTS

Le sujet de l'Internet a été traité de façon exhaustive traité. On peut dire sans hésitation qu'il y a maintenant des milliers de livres et

³ L'Internet pourrait être la rédemption et la reconduction des milieux informatiques vers le domaine académique original.

d'articles de toute sorte qui en parlent. Donc, il ne faudra ici qu'une référence sommaire. Au moins pour suivre une certaine rigueur méthodologique.

Basque ouvre son «Introduction à l'Internet»⁴ en disant que c'est une passionnante aventure technologique, politique et sociale. C'est bien vrai au tant que l'on ajoute l'aspect commercial dans ce dernier volet. En tout cas, Mackaay, Poulin et Trudel⁵ font le point plus froidement lorsqu'ils notent que l'autoroute électronique —y compris l'Internet⁶— est une structure mondiale d'information et de communication qui est en train d'émerger d'une façon graduelle mais continue⁷. Quoi qu'il en soit, Poulin, avec une approche fonctionnelle qui touche le monde de l'hétéronomie et de l'autonomie, dit:

*Internet est un réseau informatique colossal, il regroupe près de 10 millions d'ordinateurs situés dans plus de 80 pays. Cependant, dans le monde hyperplanifié et réglementé des télécommunications, il faite figure d'exception. On chercherait en vain le plan de développement qui l'a conduit à devenir ce qu'il est. La recherche d'une réglementation d'encadrement rigoureuse serait tout aussi infructueuse. En effet, alors qu'il regroupe aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs, les règles qui encadrent son fonctionnement quotidien ne sont pas faciles à trouver et plusieurs pensent même qu'elles sont inexistantes. De fait, le statut d'Internet et sa place dans le monde des télécommunications ne sont pas faciles à cerner*⁸.

⁴ Guy BASQUE, «Introduction à l'Internet», dans Daniel POULIN, Pierre TRUDEL et Ejan MACKAAY (dir.), *Les autoroutes électroniques: usages, droit et promesses*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995.

⁵ Ejan MACKAAY, Daniel POULIN et Pierre TRUDEL, «Intoduction», dans D. POULIN, P. TRUDEL et E. MACKAAY, *op.cit.* p.1.

⁶ Il y a des auteurs que soutient que c'est précisément l'Internet l'autoroute électronique ou l'autoroute de l'information.

⁷ D. POULIN, P. TRUDEL et E. MACKAAY, *op. cit.*

⁸ Daniel POULIN, «Inforoutes et pratique du droit: possibilités et perspectives» (conférence) dans Daniel POULIN, *Technologies de l'information pour le droit (DRT 6881 A)*, Montréal, COOP Droit Université de Montréal, 1996-1997, p. 12.

Une autre approche —plus tôt panégyrique mais aussi révélatrice— est celle de Hahn ⁹. Il nous montre le grand scénario auquel nous faisons face. Il facilite notre persuasion de l'ampleur du phénomène.

The Internet is the name for a vast, worldwide system consisting of people, information, and computers. The Internet is so large and complex as to be well beyond the comprehension of a single human being. Not only is there no one who understands all of the Internet, there is no one who even understands most of the Internet ¹⁰.

a) Les noms de domaine que sont-ils? Leurs implication sur le monde du commerce électronique

Dans cet environnement électronique créé grâce à l'interconnexion de milliards d'ordinateurs et pompeusement appelé «cyberespace» les noms de domaine jouent un rôle fondamental. Ils sont précisément la façon mnémotechnique —donc, humaine— d'identifier les points de liaison au sein de ce réseau informatique grâce au système mis en œuvre par Jon Postel, qui avait toujours amené la liste des adresses, *IP* (depouillées de signification évidente) de chaque ordinateur branché au réseau. Or, cette tâche avait été devenue herculéenne. Personne ne voulait s'y occuper. Il a donc créé une solution informatique. Il s'agit du *Domain Name System* à travers lequel chaque adresse a un nom de domaine significatif et —l'on souhaiterait— facile à s'y rappeler. Chaque point —autrement dit, chaque ordinateur branché avec une adresse *IP* déterminée— a des coordonnées en quelques sorte «physiques» qui permettent au «cybernaute» de localiser les «sites» qui l'intéressent, selon un système uniforme de recherche et localisation ou URL, *uniform resource locator*.

Ces noms de domaine ne sont rien d'autre, donc, que la translittération mnémotechnique des ensembles de numéros qui servent aux ordinateurs à se retrouver entre eux à l'heure de faire une recherche,

⁹ Harley HAHN, *The Internet Complete Reference*, 2ème ed., Montréal, McGraw-Hill, 1996.

¹⁰ H. HAHN, *op. cit.*, p. 2

de un point à n'importe quel autre ¹¹. Par exemple, le «132.204.132.45» est l'adresse électronique de l'ordinateur —serveur, en fait— où ces pages roulaient un jour. Avec celle ici, elles étaient localisables à partir de n'importe quel continent au n'importe quel coin du monde.

Or, avec le DNS, il est possible d'assigner une valeur alphabétique à cet ensemble de numéros. Ainsi, l'adresse électronique est, pour ainsi dire, traduite du langage IP (avec lequel les ordinateurs se parlent entre eux sur l'Internet) à un autre beaucoup plus humain. Par exemple, «132.204.132.45» correspond à «lazio.crdp.umontreal.ca». Certes, de cette façon-ci on peut imaginer où l'on se trouve lorsqu'on «rejoindre» cet ordinateur. Et, de même, cela serait plus facile de le rappeler si on veut y retourner.

¹¹ «Domain names identify companies, organizations, government agencies or other entities to other Internet users. It consists of two elements: (1) a source-identifying designation selected by the applicant; (2) followed by a generic abbreviation describing the nature of the applicant. For example, Georgetown University might appear as "gtownu.edu" on the Internet and the American Bar Association might be known as "aba.org". The generic abbreviations, which must be used by all Internet users, are; (1) ".edu" for educational organizations; (2) ".com" for commercial entities; (3) ".net" for computers of network providers such as InterNIC; (4) ".int" for international databases and organizations established by international treaties; (5) ".org" for other organizations; (6) ".gov" for federal government offices and agencies; and (7) ".mil" for the US military. The first five generic abbreviations are used worldwide; the latter two, only in the United States. The source-identifying part of the domain name, such as "gtownu", identifies the host computer and usually the entity located at the host computer. This part of the domain name, which immediately precedes the generic abbreviation, is known as a second-level domain name. Users are required to register second-level domain names with the Internet. It is this part of the domain name that has given rise to recent trade mark disputes. Users can further distinguish their Internet addresses by adding higher levels of domain names to further specify the location of the host computer. For example, Georgetown University could provide its graduate schools with their own domain names such as "law.gtown.edu" and "med.gtown.edu". "Law" and "med" would be third-level domain names. Fourth- and higher-level domain names can similarly be added. These higher-level domain names, unlike second-level domain names, do not have to be registered with the Internet. Domain names distinguished from e-mail addresses. E-mail addresses, in contrast, identify the persons that can be reached at a particular host computer. For example, the President of the United States might have an e-mail address of "Clintonwhitehouse.gov". Like higher-level domain names, e-mail names do not have to be registered with the Internet». David M. KELLY et Kathleen KUMOR, «Trade Marks: Intellectual Property on the Information Super Highway», dans *European Intellectual Property Review*, Sweet & Maxwell, v 17, octobre 1995 p.481-7.

Cependant, dans une grande partie de la littérature concernant cette recherche, on trouve que les noms de domaine et les adresses électroniques sont invoqués d'une manière indistincte. Parce que les noms de domaine sont les subdivisions des adresses électroniques. Donc, le premier nom de domaine doit toujours faire référence au pays où l'ordinateur se trouve. Celui-ci est le *top domain name*, le premier nom de domaine. Il consiste toujours en une paire de lettres telles que «ca» pour le Canada ou «mx» pour le Mexique ¹².

C'est le deuxième nom de domaine qui nous pose des problèmes. Ils sont —on a déjà mentionné quelques uns dans l'introduction— «*point edu*» pour les institutions éducatives, «*point gov*» pour le gouvernement du pays dont il s'agit, «*point int*» pour ce qui concerne les organismes internationaux, etc. Mais le plus important ici est le «*point com*». Celui-ci regroupe toutes les compagnies commerciales. Des compagnies qui se battent entre elles dans une compétition féroce. Des compagnies qui évidemment veulent faire de l'argent en profitant de ce véhicule d'information universellement répandu. C'est le nom du domaine en question ¹³.

C'est ici que la conversion du langage informatique en langage humain mélange les concepts en défiant les schèmes juridiques. Au-delà des avantages mnémotechniques, les adresses électroniques en plus d'accomplir leur fonction localisatrice, réalisent une autre fonction qui est non-négligeable pour le monde des affaires: donner un nom, et avec cela, l'image et le prestige que chacune a. Celle-ci est donc sa deuxième fonction: en plus de localiser, celle autre de distinguer entre les autres adresses. Cela nous amène au domaine de la Propriété intellectuelle. Mais puisque nous arrivons à cette section, il nous faut spécifier quelque peu encore l'incidence incontestable de ces noms de domaine sur le commerce électronique.

¹² Une liste exhaustive de tous les premiers noms de domaine se trouve dans H. HAHN, *op. cit.*, p. 574.

¹³ Donc, tout au long de ce travail, lorsque l'on parle des noms de domaine, on fera référence au deuxième nom de domaine.

Il a déjà été mentionné plus haut que les noms de domaine ne servent pas seulement à localiser un ordinateur. Mais quand sur cet ordinateur ici s'écoulent des sites dont leur but en est un d'affaires —disions nous—, la question cesse d'être tout simplement mnémotechnique. Le «web site» devient donc un superbe scénario pour faire une publicité dont des millions de spectateurs pourraient éventuellement être influencés. Un babillard où tout le monde veut être annoncé. Voici le problème que pose la qualité distinctive des noms de domaine.

b) La nature de NSI. Son rôle catalytique dans le malentendu des noms de domaine vis-à-vis les marques de commerce

Dans le vaste monde de l'Internet il y a un organisme qui nous intéresse spécialement à l'égard de la protection des noms de domaine. Il s'agit de Network Solutions Inc. Son acronyme est peut-être plus connu: NSI. NSI est donc l'organisme en charge de gérer l'octroi du prestigieux nom de domaine «*point com*» aux entreprises, de sorte qu'elles puissent profiter des avantages reliés au fait que l'éventuel visiteur parvienne à leurs «web site» seulement en tapant le nom du produit ou peut-être celui de la compagnie sur le petit cadre des adresses IP qui se trouve dans la majorité des navigateurs de l'Internet ¹⁴.

On n'aborderons pas pour le moment le phénomène courant de «contrefaçon» —diraient ceux qui affirment que les noms de domaine sont de marques de commerce—; ou plutôt de concurrence déloyale, en consonance avec ce qui a été soutenu jusqu'ici.

Il faut dire cependant qu'il semble que NSI n'est plus cette compagnie altruiste que l'on croyait. Elle a l'air de ne plus s'adapter aux idéaux d'autonomie et d'anti-embourgeoisement qu'on lui attribuait. Car son profil n'est pas celui d'une entreprise indépendante. De fait,

¹⁵ Pour le procédure de registration de noms de domaine, David M. KELLY et Kathleen KUMOR, *op. cit.* p. 483.

elle a reçu ces facultés du gouvernement américain —a travers la *National Science Foundation*, NSF—, lorsque l’Internet commençait à surpasser cette idée initiale d’un réseau de caractère plus tôt académique, en vertu de sa croissance démesurée et le gouvernement a voulu se désengager de ce fardeau administratif. A ce moment là NSI fit son apparition. Aujourd’hui, la NSI appartient à une autre compagnie dont le but lucratif est bien évident.

Dans peut-être le meilleur article que nous avons rencontré sur le sujet, Carl Oppedahl dit que:

Most of the domain name registration authorities of the world are volunteer organizations [...] and thus have few interests other than those of their users, the domain name owners. NSI, in contrast, is engaged in numerous lines of business in addition to the administration of Internet domain names including the installation and maintenance of computer networks. NSI’s corporate parent SAIC has revenues of US\$1.9 billion, and has 20,000 employees and over 300 office locations around the world, and is a major contractor in information technology, systems integration, energy, environment, medical and health care systems and transportation. It is thus possible that NSI has interests other than those which it has publicly disclosed. For example, NSI’s and SAIC’s customer base may have a greater overlap with the set of trademark owners than with the set of domain name owners ¹⁵.

Et c’est le bureau d’avocats Gray Cary localisé en Californie dont quelques uns de ses associés ont mis sur l’Internet et sur d’autres fora des articles dont le point principal a été de défendre la notion que les noms de domaine ne sont pas des marques de commerce. Paradoxalement, nous coïncidons sur ce point. Mais le désaccorde provient des quatre politiques dont ils se sont servi pour décourager tout litige que puisse leur être opposé concernant des allégations sur l’utilisation des noms de domaine quelle qu’en soit la nature.

Ainsi, surtout dans sa dernier politique il est bien clair que dans leur la façon ils veulent manifestement favoriser ceux qui ont des

¹⁵ Carl OPPEDAHL, «Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy», dans <http://www.patents.com/nsi/iip.sht>

registres de marques de commerce. Et leur raisonnement a été le suivant: Il est présumable que les propriétaires des marques de commerce aient plus de ressources pour amener tout une de litige. Par contre, la plupart des propriétaires de noms de domaine sont des petits entrepreneurs qui vont renoncer à tout pour ne pas se mêler aux problèmes légaux...

Comme résultat de ces politiques, les propriétaires des noms de domaine peuvent perdre leur noms de domaine même sans avoir voulu —ni avoir imaginé non plus— qu'il y avait une marque de commerce à laquelle ils étaient en train de contrevenir. Et le grand problème c'est que les tribunaux ont rarement pris connaissance de ces affaires. Tout est dû à la crainte des petites compagnies de faire face aux grandes ¹⁶.

B. Les marques de commerce en deux mots

a) Les marques de commerce stricto et lato sensu. La marque de service

Il est très important de bien comprendre l'univers des marques de commerce. Seulement alors pourrait-on vraiment pourquoi elles ne sont pas de noms de domaine. Et à l'inverse: pourquoi les noms de domaine ne peuvent-ils pas être des marques de commerce. Pour y parvenir, il est nécessaire de réviser un peu leur nature. (cela semble déjà le cas en logique: ontologiquement, rien ne peut être quelque

¹⁶ Une heureuse exception, et peut-être un bon précédent est consigné par Oppedahl encore.
«Between March and July of 1996, however, six different domain name owners (represented by six different law firms) [...] had decided to fight back. In each case the domain name owner sued NSI and scheduled a hearing at which the judge would be asked to issue a court order blocking the cut off. Significantly, in five of the six cases, NSI contacted the domain name owner prior to the hearing date and agreed to scrap its policy so as to avoid being ordered to do so. (In the one case where NSI failed to do this, the clue.com case in Colorado, the judge signed an injunction ordering NSI not to cut off the domain name.) It became clear that if a domain name owner that was not infringing anybody's trademarks received a [...] —threat— from NSI, the most straightforward way of staving off loss of the domain name was to sue NSI». C. OPPEDAHL, «Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy», *op. cit.*

chose et quelque d'autre au même moment et dans les mêmes circonstances...).

Or, la marque peut être multiforme et multiattribut ¹⁷; multiforme, parce qu'elle est composée d'un ensemble de signes: un signe dénominatif —le nom de marque, l'élément verbal de la marque—; un signe semi-figuratif —le logotype, représentation visuelle du nom—; un signe figuratif (parfois) —l'emblème, destiné à représenter la marque— ¹⁸.

Donc, le design caractéristique d'un produit pourrait également être considéré comme une marque distinctive, mais il fait l'objet de réflexions qui surpassent ce recherche. Parce que tout le monde serait d'accord qu'ils sont lettres et ne pas de designs ces qui apparaissent dans les supposément cybermarques de commerce. En tout cas, ce qui importe ici c'est consentir que le nom de marque est l'élément générique de l'identification du produit et le support essentiel de l'information, orale ou écrite, diffusée sur ce même produit.

Maintenant, parlons des composantes de la marque. Sa principale caractéristique, la plus couramment évoquée, est sa forme nominale. Il s'agit en effet de l'essence même du concept de marque ¹⁹. La destination de l'organisation ou de ses produits nous impose utilisation nécessaire d'une dénomination qui permette de les identifier facilement, de manière auditive et parfois visuelle ²⁰. Celle-ci peut revêtir, selon les cas, la forme d'un nom ou d'un sigle, et sera utilisée sous un

¹⁷ Marcel BOTTON, Jean-Jaques CEGARRA, *Le nom de marque*, Montréal, McGraw-Hill, 1996, p. 34.

¹⁸ «Elle peut être aussi accompagnée d'une déclinaison couramment appelée signature, destinée à préciser la vocation de l'organisation ou la fonction du produit désiré», ajoutent les spécialistes. *Id.*

¹⁹ Même si, historiquement, la marque graphique est la plus ancienne.

²⁰ Certainement, le législateur a eu cet idée à son esprit lorsque la Loi sur les marques de commerce a été mise en vigueur: «Distinctive —dit-il— [concernant] une marque de commerce, celle qui distingue véritablement marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adoptée à les distinguer ainsi». LOI CONCERNANT LES MARQUES DE COMMERCE ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE, art. 2. dans Ysolde GENDREAU et Ejan MACKAAY, *Législation canadienne en propriété intellectuelle*, Scarborough, Carswell, 1996

mode graphique spécifique et accompagnée d'un emblème, le cas échéant, pour lui conférer une valeur distinctive ou symbolique supplémentaires en vertu de ses composantes figuratives.

Il importe de savoir quelle est l'approche utilisée par le législateur canadien puisque ce travail a pour fondement l'axiologie qui sous-tend.

Ainsi, une marque de commerce sera, selon le cas:

*...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...*²¹.

Il importe toujours se rendre compte que la marque de commerce l'es en autant qu'elle est utilisée. On reviendra sur ce point plus tard.

Il s'agit de la marque d'un produit. Alors, tous les trois, la doctrine, la loi et la jurisprudence reconnaissent une autre type de marque: la marque de commerce de service, couramment appelée tout simplement marque de service. Celle-ci est destinée à l'identification d'un service lorsqu'il est rendu²².

Cette distinction est importante puisqu'il y a des juristas²³ qui soutiennent que les noms de domaine pourraient éventuellement être réputés précisément cela: des marques de service. Nous ne sommes pas d'accord, car la marque de commerce protège des activités commerciales déterminées dont bien peu seraient la publicité. Parce que c'est avec la publicité qu'on peut établir une analogie entre le cyberspace et le monde réel.

²¹ *Id.*

²² À la lettre, «Une marque de commerce est réputé employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services». *Id.*

²³ Citons à Pierre-Emmanuel MOYSE [moyse@digipalace.com]

b) La marque de commerce en tant qu'utilisée

Voici le coeur de notre argumentation. Cela prend en petit peu de philosophie pour être capable de bien comprendre l'ontologie fonctionnelle des marques de commerce. Alors, une marque de commerce n'est qu'un simple ensemble des lettres ou de graphismes si elle n'est pas utilisée comme telle. C'est son utilisation qui lui confère l'existence même. Donc, le mot «Florsheim» sera une marque de commerce seulement quand il sera clairement affichée sur le produit que la marque même est supposée de protéger au moment où l'acte de commerce est réalisé: quand les acteurs arrivent à l'accord entre la chose et le prix. Pendant tout le reste du temps, le nom de commerce demeure toujours un nom. Donc, l'échange et l'affichage clair sont des facteurs *sine qua non* pour qu'une marque soit considérée comme telle clairement indiqué cet aspect ²⁴.

Le législateur a bien fait le point en soulignant le point concernant quand une marque de commerce est réputée employée:

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée ²⁵.

c) Les marques de commerce et la concurrence déloyale

Le législateur, en prévoyant qu'il y aurait toujours des manières de contourner le texte de loi, a disposé un mécanisme qui, même s'il

²⁴ Autrement, si l'on ne pourrait pas utiliser le nom à aucun moment, on serait devant une sorte de «droit-d'autorisation» des marques. Donc, dans ce cadre-là le nom contenu dans les marques de commerce —du même que le dessin— ne seront pas utilisables malgré ils soient affichés sur d'autre sorte de produits et ils ne soient pas utilisés pour faire des actes de commerce. Par contre, ceci c'est un peu ce qu'il arrive avec l'Antidilution Act mise en vigueur aux États Unis il y a moins qu'un an.

²⁵ LOI CONCERNANT LES MARQUES DE COMMERCE ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE, art. 4. dans Y. GENDREAU et E. MACKAAY, *op. cit.*

n'est pas intrinsèquement lié à la Propriété intellectuelle, aide beaucoup à arrêter à ceux qui veulent se prévaloir des imperfections légales.

Donc, sur le corps même de la Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale, le législateur a prévu que nul ne peut:

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;*
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;*
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;*
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:*
 - (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,*
 - (ii) soit leur origine géographique,*
 - (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;*
- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada* ²⁶.

Voici un vrai remède pour l'utilisation trompeuse de noms de domaine. C'est absolument bien clair qu'il ne faut pas considérer artificieusement les noms de domaine comme s'ils étaient des marques de commerce —ou noms de commerce?— pour leur fournir la protection *ad hoc*. On reviendra sur ce point plus tard.

2. LE CADRE PROBLÉMATIQUE RÉSULTANT: L'URGENCE DE LEUR PROTECTION ET LA PAUVRETÉ DE LA SOLUTION

Information on companies and their products and services is usually located on the Internet by typing in a domain name containing the company's name or trademark followed by «.com» [...]. As such, a company's ability to use a

²⁶ *Id.*, art. 7.

domain name on the Internet consisting of its company name followed by «.com» is important to its ability to successfully market, promote and sell its products and services ²⁷.

«*Being out of Internet means to be out of the business*» dirait Oppedahl ailleurs ²⁸. La citation est claire. Nous sommes au milieu d'un feu croisé. Nous faisons face au typique scénario où le droit refuse de changer tandis que les nouvelles technologies demandent peut-être une autre réglementation plus appropriée.

Use of the global Internet computer network is rising exponentially. As Internet subscription increases disagreements between users are expected to arise, just as where any sizable number of human beings interact, disagreements may be expected to arise. To date, on-line disputes have been primarily dealt with via informal solutions, such as the polite conventions of «netiquette» shared by Internet users. However, as the community of Internet users grows increasingly diverse, formal dispute resolution mechanisms, embodied as law and legal institutions, may be called upon by the parties to resolve disagreements ²⁹.

Burk le fait aussi remarquer dans son article qui est, en passant, un des pionniers en la matière ³⁰. Effectivement dit-il, toutes les entreprises auront le prurit d'établir leur présence dans ce milieu électronique. Elles sont en train de prendre conscience que le marché que l'Internet pose devant elles est simplement incontournable. Donc, ou on s'y installe, ou il faudra se préparer à bien mourir. Parce que *rébus sic stantibus*, le monde commercial pourrait se diviser entre ceux qui sont préparés et ceux que ne le sont pas à améliorer leur manière de faire le commerce, grâce à la mise-à-jour que l'Internet est en train d'offrir ³¹.

²⁷ C. OPPEDAHL, «Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy», *op. cit.*

²⁸ *Id.*

²⁹ Dan L. BURK, «Trademarks Along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cybermarks» dans <http://www.urich.edu/~jolt/v1i1/burk.html>.

³⁰ *Id.*

³¹ «As commercial use of the Internet becomes increasingly common, designation of goods and services by on-line trademarks, or “cybermarks” will gain in significance. Businesses that are willing to venture out into cyberspace will wish to advertise and differentiate their services; lack of settled trademark rights may deter them from investing in such ventures». *Id.*

En effet les websites sont nombreux où une bonne publicité peut avoir un fort impact sur les profits du marché dont il s'agit. Surtout chez quelques navigateurs de l'Internet qui permettent tout simplement de taper le nom central de l'adresse électronique en laissant la machine remplir d'elle même les composant manquants. Ainsi, même les néophytes pourraient se servir du réseau sans l'intermédiaire d'un chercheur comme ceux qui y abondent maintenant. De cette façon il est logique que les hommes d'affaires luttent pour saisir le nom de domaine qui contienne bien le nom de le produit ou celui de sa compagnie. Ainsi, lorsque quelqu'un ait faim et veuille profiter de l'Internet pour satisfaire son appétit, cela serait très convenable d'avoir l'adresse «www.poutine.com.qc.ca» par exemple.

Jusqu'à maintenant, il sont au nombre de deux —l'expérience judiciaire américaine et les dictés de leur doctrine— ceux qui ont mené les pas pour résoudre le cadre problématique actuel; de ce lieu ou l'Internet et les marques de commerce se mêlent d'une façon apparemment inévitable. Cependant, il vaut la peine de se demander, face à une réglementation définitive de ces noms de domaine, les marques de commerce sont vraiment la solution adéquate.

Parce que cela samble aller trop vite: les juges américaines ont dit que ce sont les marques de commerce; peut-être un peu trop poussés par les avocats qui veulent étendre leur son terrain professionnel au delà du monde réel en rentrant sur ledit cyberspace. Et l'on ne fait que se contenter. En plus, les quatre politiques que NSI a exécuté ont fait que tout le monde se précipite à toute vitesse —sans beaucoup y réfléchir— pour obtenir un enregistrement de marque de commerce comme si cela était le remède. Et de celles là, seulement la Tunisie en a profité: étant donné que c'est le seul pays ou on peut sortir des registres de marques de commerce en vingt

littéralité là, mais en autant qu'elle est dirigée vers la création d'un lien psychologique entre le client et le produit lui même —et tout ce qui se trouve la dessous: prestige, qualité, garantie, etc.— au moment de l'échange.

II. DEUXIÈME PARTIE: L'INTERNET AUJOURD'HUI: LES PREMIÈRES TENTATIVES DE RÉGLEMENTATION

Présentement le *status questionis* auquel on fait face est le produit d'une surestimation du rôle distinctif des noms de domaine dont le premier effet a été la présomption qu'ils sont des marques de commerce. L'expérience américaine a été déterminante à cet égard lorsque par de motifs divers, tout le monde —NSI, juges, avocats— que les marques de commerce sont en tant qu'affichées au produit lors de la transaction. Autrement il ne s'agit que d'un nom —ou un acronyme— protégé par le droit d'auteur ou peut-être un nouveau droit (*sui generis*) de propriété intellectuelle.

Maintenant nous allons réviser en peu quel a été le chemin qui nous a conduit jusqu'ici.

Rappelons nous cependant que:

It is unclear whether the law should recognize domain names as trademarks or whether domain names are merely indicators of location on the Internet. What is clear is that the commercial viability of the Internet depends on finding a solution to the growing conflicts between domain names and trademark law ³⁵.

Et aussi que:

En l'absence de législation pertinente, l'Internet dicte ses propres règles [cela veut dire, pas de règles]. Les autorités législatives se doivent donc de

³⁵ WHAT'S IN A NAME, dans le website de Jonathan AGMON, Stacey HALPERN and David PAUKER.

réagir promptement afin d'éviter que les concepts traditionnels du droit soient par la pratique reconnue dans l'univers de l'Internet ³⁶.

Il faut garder ces idées pour comprendre pourquoi l'affaire a pris ce direction.

1. «LES NOMS DE DOMAINE SONT DES MARQUES DE COMMERCE...» —L'HISTOIRE D'UNE CONFUSION (PAS PETITE, MAIS RÉPANDUE)

Le droit est très analogue. La analogie constitue en fait pas seulement un instrument de pensée au sens général mais aussi un système de interprétation et d'application du droit pour les juristes.

C'est pour quoi les avocats tendent à raisonner de cette façon ici; en cherchant toujours de mettre dans les anciens modes, les affaires nouveaux. Les avocats avons une sorte de peur à tout ce qui a quelque chose de nouvelle. Nous sommes rabousement conservateurs.

Donc, devant un panorama comme celui qui suit, c'est clair que les avocats avaient à faire quelque chose; ils devaient réagir vite...

Through the powers and resources of the Internet, users can communicate, explore, educate, advertise, buy and sell. All these quests, done from the sanctity of one's computer, transcend time, space and territorial boundaries. Whether the search is for information, entertainment, conversation, romance, or the holy grail, it is important for those on the net to know where they have been, where they are now, who they are dealing with. They must know that the information or products or romance is real, and how they can find them again. On the Internet, domain names tell us these things. Thus, in this sense, a «domain name» shares similar qualities with a trademark and may

³⁶ Marie PINSONNEAULT, «Problématique nouvelle: les marques de commerce et l'Internet» dans *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, pp. 125-132.

create an expectation about the nature of a product, or the identity of a person or organization found at an address ³⁷.

Et la première réaction a été en fait, réputer les noms de domaine comme s'ils étaient des marques de commerce.

Voici un exemple de cela.

However, the established law of trademarks appears admirably suited to providing such surety. Although cybermarks may in some cases function as both names and addresses, established trademark doctrines are well able to accommodate such designators. As a consequence, doctrines applied to decide disputes in real space over marks such as telephone number mnemonics will be extended to resolve disputes over trademarks in cyberspace ³⁸.

Celle ici, donc, bien pourrait être l'histoire de comme les avocats on gagné un gros morceau du gâteau. En convaincant au monde que les noms de domaine sont effectivement des marques de commerce, il est ouvert devant ses yeux une splendide panorama de litige. Il faut le protéger, c'est certain. Mais en les rendant un affaire de Propriété intellectuelle; ça veut dire, en les considérant des marques de commerce, les revenus augment considérablement étant« donné —tout le monde le sait— que un affaire concernant la Propriété intellectuelle est toujours plus monnayable (ou plus chaire, dépendent du cote ou on se situe) que un affaire de droit civil comme bien pourrait être l'usurpation de nom.

Et en plus —et peut-être plus important encore— c'est que selon cette façon de comprendre les noms de domaine, les entreprises voient grossir ses capitales avec c'est bien semi précieux. Il n'est rien de moins que ses propres marques de commerce, mais autant que amenées au merveilleuse et incontournable monde de l'Internet. Où on peut profiter économiquement avec les bras croisés. Parce que seulement par le seul effet d'avoir mis la marque de commerce sur le

³⁷ THE RELATIONSHIP BETWEEN DOMAIN NAMES AND TRADEMARKS dans le website de Jonathan AGMON, Stacey HALPERN and David PAUKER.

³⁸ D. L. BURK, *op. cit.*

Web, beaucoup de gens qui gère des sites sur l'Internet pourraient tomber sur la hypothèse d'une contrefaçon, même en l'ignorant; sans l'avoir voulu.

La raison c'est qu'il est clair que beaucoup des entreprises profitent a travers de ses marques de commerce pas seulement pour l'octroi de licences; mais aussi pour les indemnisation que les sont dues lorsque quelqu'un est déclaré coupable de leur «profaner». En plus —ce n'est pas facile à le constater—, mais il est dit que plus que une entreprise pourrait surmonter une faillite fulminante avec la seule possession d'un de ses bien les plus précieux: sa marque de commerce.

Donc, c'est toujours plus lucratif avoir des noms de domaine autant que biens de capitaux (comme une marque de commerce) que la seule possibilité de défendre l'acronyme de notre nom de domaine a travers du procédure judiciaire de la concurrence déloyale. Encore, c'est une question d'argent.

Si l'on suivrait la trace des origines de cette idée dans le mode de les publications, on arriverait jusqu'à une article: celui de Rosalind Resnick. Pauvrement aurait-elle envisagé les grosse taille —le sommet de l'iceberg, sans doute— que s'en suivrait. On se remonte donc à midi juillet 1994, lorsque l'Internet était déjà assez répandu grâce à l'arrive des nouvelles façons d'y accéder, d'y se promener. On parle des navigateurs comme Mosaic et Netscape qu'auraient rendu l'Internet vraiment intuitif, donc, permettant à tout le monde de l'en profiter, même sans avoir des connaissances informatiques. Alors, il ne fallait que se brancher pour être capable de devenir une cybernaute comme il fallait...

Cette visionnaire ici touche notre affaire d'une manière accidentel. En fait «*Cybertorts: the new legal practice is here*» était-il le titre.

As entrepreneurs race to peddle their wares along the information super-highway, courts battle are erupting over legal issues as diverse as trademarks and copy-right infringement, jurisdiction, consumer fraud, e-mail privacy

*and vicarious liability and on-line services and computer bulletin board operators. In some cases the issues are so new that they lack any sort of judicial or legislative signposts [...]*³⁹.

Mois qu'un an après, Hartwell and Stephen écrivaient.

Courts unclear whether Internet names infringe.—More and more companies are beginning to use the Internet as a medium for communicating with customers [...]

*Like in many cyberspace issues, the law governing ownership of Internet domain names [...] is unsettled*⁴⁰.

Et moins que un mois après, on lisait «*Domains are there for taking. —Companies sue over addresses on the internet*»:

*[...] according to the company's lawyer David W. Maher, of Chicago's Sonnenschein Nath & Rosenthal, [...] who is co-chair of the International Trademark Association's Internet task-force cautioned that Network Solutions «is going to have to come to grips with legal issues. They can't just say that a domain mark is not a trade-mark»*⁴¹.

Juste l'année suivante le même journal reportait le premier arrêt aux États-Unis concernant les présumées marques de commerce sur l'Internet:

*The Domain Name Game is Heating up the Internet—Roadrunner, Candyland, yourname.com feed litigation as companies move to nail down trademarks in cyberspace.[...] Prof. Thomas McCarthy of the University of San Francisco School of Law [says] «it is just the Wild West out there [...] the technologies grew up and created legal problems overnight that the legal system is slow to respond to. And we will see much more of it as the technology of the Internet tends to swamp the legal system»*⁴².

³⁹ Victoria SLIND-FLOR, «The domain name game is heating up the Internet» dans *The National Law Journal*, juin 3, 1996 v18 n40 pB1 col 2 (38 col in).

⁴⁰ Ray V. HARTWELL III et Stephen P. DEMM, «Courts unclear whether Internet names infringe; a company may find its mark “borrowed” by Net-surfers. (Intellectual Property, part 2)» dans *The National Law Journal*, mai 8, 1995 v17 n36 pC37 col 1 (46 col in).

⁴¹ Victoria SLIND-FLOR, «“Domains” are there for taking: companies sue over addresses on the Internet» dans *The National Law Journal*, juin 5, 1995 v17 n40 pA7 col 1 (11 col in).

⁴² V. SLIND-FLOR, «The Domain Name Game is Heating Up the Internet», juin 3, 1996, dans *The National Law Journal*, juin 3, 1996 v18 n40 pB1col 2 (38 col in).

Voici en peu l'histoire de comme l'expérience américaine a rendu en marques de commerce ce qui au début n'était que des acronymes. Rappelons nous que les adresse électroniques sont des numéros qui sont convertis en lettres —en acronymes— par vertu d'un logiciel spécial.

C'est cela. Tout le monde commence à dire —d'une façon inopinée— que les noms de domaine sont de marques de commerce pour quoi personne n'a dit que ils ne le sont pas...

2. SED CONTRA! —DE POURQUOI ILS NE LE SONT PAS

Les marques de commerce... En retournant aux principes de la Propriété intellectuelle concernant les marques de commerce, nous verrons pourquoi il n'est pas claire que les noms de domaine font partie de celles-ci. Moins encore si l'on prendre l'axiologie de la loi canadienne pour faire cela. Celle-ci se rapproche beaucoup plus aux idées qui ont toujours animé cette discipline de la science juridique. Et c'est, enfin, l'approche qui détermine ce travail.

C'est vrai: les noms de domaine font des références manifestes aux marques de commerce. Nul ne peut le nier. Mais cela ne les met pas au même niveau de la même façon qu'on ne peut pas égaliser le contenu et ce qui le contient. On laisse ici notre digression par rapport aux marques de commerce: le fait qu'elles sont telles seulement en autant qu'elles protagonisent l'échange et seulement en ce moment là. Nous nous avancerons un peu plus loin en cherchant des raisons logiques.

Or, la première règle de logique, sans laquelle on ne peut rien penser —le principe de non contradiction— dit que rien ne peut être et ne pas être en même temps et dans les mêmes circonstances. Donc, étant donné que les produits eux-mêmes ne peuvent être identifiés que par une seule marque ⁴³, il faut donc se demander laquelle est la

⁴³ Autrement, le prestige que elle cherche associer à certain produit serait dispersé parmi les producteurs dont leur marque de commerce apparaissent.

marque de commerce à Coca-Cola ⁴⁴ —par exemple—. Est-elle la marque rouge avec des lettres blanches que d'habitude on voit affichés sur les canettes ou les bouteilles?; ou est-elle plutôt les numéros dont leur conversion avec un logiciel donnent le mot «Coca-Cola» écrit parmi des signes étranges comme les trois «w» et le fameux «*point com*». Qu'est-ce qu'il arriverait si par hasard j'ai le numéro téléphone qui en étant composées donne le nom de une marque enregistré; par exemple celle de Coca-Cola. Devrais-je le céder pour ce fait aléatoire?

Donc, il y a une seule marque. Dans le exemple que l'on a mis, la quelle serait-elle: «Coca-Cola» o «<http://www.cocacola.com/>»? Il faut se rappeler qu'il n'est pas le nom en son littéralité qui est protégé par la Propriété intellectuelle, mais l'ensemble, l'impression visuelle et sonore que cela peut causer chez un consommateur déterminé. Sinon, on serait devant une sorte de «droit-d'auteur'isation» des marques de commerce; à savoir, la protection de leur littéralité. Mais d'habitude elles sont trop courtes pour qu'on estime qu'elles méritent la protection pour le droit d'auteur.

En tout cas, si «<http://www.cocacola.com/>» était le marque de commerce ou le «cybermarque de commerce», si l'on veut, toutes les marques de commerce devraient renoncer aux parties communes à toutes elles. Il s'agirait en ce cas aux indicatifs du *hyper text transfer protocol* et ceux du *world wide web*, avec le «*point com*» Parce que si les marques de commerce doivent être distinctives, il est clair que ces éléments là amènent beaucoup de confusion entre elles! Ils rendent tous les marques de commerce presque identiques!

En retournant au sujet de droits d'auteur, par exemple, American Express avait voulu faire protéger son slogan «Ne partez pas sans elle» par le droit d'auteur. Mais on ne l'a pas accordé précisément à

⁴⁴ Nous ne rentrerons pas au sujet de marques de commerce complexe comme chez ce cas ici. Elles sont de marques ne protégées pas seulement pour le texte Coca-Cola mais aussi pour le dessin de boucles et tout cela.

cause de son petitesse: le phrase était trop courte. Donc, il semble plutôt improbable qu'à une marque de commerce —encore plus courte— le soit en accordé un.

Par conséquence on peut mentionner et écrire mille fois le nom ou le signe d'une marque de commerce. Peu importe laquelle. Cela ne ferait rien parce que elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Par exemple, je pourrais remplir ces pages avec le nom «Coca-Cola». Il n'y aurait aucun problème parce que cette utilisation n'est pas au sens de la Loi sur les Marques de Commerce. C'est elle qui accorde aux marques de commerce une définition fonctionnel d'existence.

C'est pourquoi il ne faut pas oublier le concept légal qui dit qu'une marque de commerce est telle lorsque elle «protagonisse» —ou soit qu'elle y soit bien présent— au moment de l'échange en étant clairement affichée au produit ou montrée clairement lors de la prestation d'un service. C'est cela la seule possible utilisation d'une marque de commerce. Certes, de façon à contrevénir une marque de commerce il faut d'abord l'utiliser. (Tous ces concepts ici ont déjà été étudié au premier chapitre).

Peut-être c'est pourquoi les tribunaux n'ont jamais décidé de rendre le nom de domaine transgresser au propriétaire de la marque de commerce offensé. Cela serait l'aboutissement normal d'un litige auquel un droit de propriété intellectuelle est réclamé. Donc, tous les arrêts, jusqu'à maintenant ont seulement ordonné aux propriétaires de noms de domaine de ne pas l'utiliser jusqu'à ce que la question soit réglée par la autorité compétente. Cela évoque en quelque sorte les doutes qui les juges ont encore par rapport au fait que si les noms de domaine sont —pures et dures— des marques de commerce.

Ici, au Canada, l'utilisation des marques de commerce a été défini par l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce. On l'a déjà révisé lors du premier chapitre.

Donc, si les noms de domaine étaient des marques de commerce, puisque on a l'Internet au Canada, les juges devraient réputer comme de marques

de commerce utilisées au Canada (avec les plusieurs conséquences juridiques de Propriété intellectuelle qu'y découlent) toutes les milliards de cybermarques de commerce qui circulent à travers de l'Internet.

En tout cas, un autre défaut de cette faux analogie entre les noms de domaine et les marques de commerce est que personne a dit si les cybermarques de commerce sont de marques de commerce ou plutôt de noms de commerce. Pour la Loi sur les marques de commerce cela est une question importante mais facile à trancher, tandis que dans l'Internet, il n'est pas possible de la définir.

Personne n'a rien dit non plus sur un autre point irresoluble: les autres noms de domaine —«*point edu*», «*point gov*», «*point int*», etc.— dont leurs buts les rendent intrinsèquement incapables d'être de commerçants, pourquoi ne sont-ils pas aussi des marques de commerce? Vis-à-vis leur nature numérique il n'y a rien de différente entre un «*point com*» et un «*point edu*». Donc, il serait plus facile de les considérer comme ce qu'ils sont: de mnémotechniques pour rendre plus mémorisable les adresses numériques.

Aussi il est importante de faire remarquer l'avis de NSI —l'organisme chargé de l'octroi des noms de domaine «*point com*», dans le sens que ceux-ci ne sont pas de noms de domaine quelque qu'il soit leur nature.

Concernant la dernière politique, Oppendahl reporte le suivant:

The intention was also, apparently, to respond to the mosquito-and-elephant stories by providing a way that the elephants could get the domain names they had been slow to register. One of NSI's lawyers from the Gray Cary firm has said «I represent [NSI] and assisted in drafting the domain name dispute resolution policy and this type of problem is the reason for the policy. It permits the owners of registered trademarks to have special relief». At the time the Gray Cary firm drafted the NSI Policy, it was listed as the legal representative on more than 1300 US trademarks and trademark applications for various clients ⁴⁵.

⁴⁵ C. Oppendahl, *op.cit.*

Malgré ses intentions, il est un avis important. Il nous donne la chance de rentrer dans quelques questions sur la nature du droit de Propriété intellectuelle.

En effet, comme NIS l'avait dit, l'adresse électronique qu'il accorde n'est pas un droit au sens d'un droit subjectif, que ce soit de Propriété intellectuelle, de Propriété immobilière ou d'autre. Car que le propriétaire d'un nom de domaine ne peut faire rien avec son adresse: il ne peut pas la donner en licence ni la louer ni rien d'autre que l'utiliser lui même. Donc, ce n'est pas un droit qui nous appartienne et sur lequel on puisse faire des actes de domaine. Effectivement, le nom de domaine n'est pas un droit; c'est simplement l'attribution d'un ensemble de numéros.

C'est vrai que la licence choisi peut être des blocs de numéros dont la traduction soit le nom d'une entreprise —ou quelque chose de semblable. Mais l'adresse accordée demeure toujours propriété de NIS. Penser d'une autre manière serait comme si en arrivant à un poste de location, quelqu'un devenait propriétaire du produit choisi pour le seul fait de l'avoir choisi. C'est clair ici que la faculté de spécification ne comporte pas ici celle de l'appropriation, selon les principes généraux du droit.

Enfin, le droit sur une marque de commerce devient précisément de sa registrement. C'est l'État qui octroi ce droit et c'est l'État devant lequel on peut le revendiquer au cas de transgression. NSI n'aura rien à faire ici. Moins encore par rapport à un litige soutenu devant un tribunal étranger.

Cependant, au sens de la Loi de concurrence déloyale, les noms de domaine peuvent certainement violer une marque de commerce mais seulement pour le manque de *bone fidei* que l'incorporation qu'un propriétaire d'un nom de domaine puisse faire vis-à-vis une marque de commerce reconnue. Donc, il est clair qu'il ne faut pas être naïve à cet égard. Il faut regarder les intentions de ceux qui veulent que les numéros de son adresse

électronique IP coïncident avec les lettres de une marque appartenant à quelqu'un d'autre.

En outre, il est évident que les noms de domaine ne sont pas des droits au guise de droit de Propriété intellectuelle lorsque on considère que NSI, dans sa dernière politique peut l'enlever n'importe auquel moment.

En tout cas, il y a des noms de domaine qui seraient intrinsèquement irégistrables comme marque de commerce. Ils sont ceux qui sont descriptives.

Ici, on fait face à un problème vraiment infranchissable de la perspective de l'analogie des marques de commerce. Il s'agit du point où les principes de tout les deux, les marques de commerce et les noms de domaine, se croisent d'une façon irréconciliable: Il faut que les marques de commerce soient distinctives des produits qu'elles définissent. Mais pour qu'une marque de commerce soit registrable, il faut absolument qu'elle ne soit pas descriptive du produit. Tandis que certaines des noms de domaine —soit que leur compagnie est connue ou non— cherchent d'habitude à être aussi descriptives qu'ils peuvent du produit.

Donc, voici un autre motif de confusion: les marques de commerce doivent être distinctives, mais jamais descriptives tandis que les noms de domaine cherchent à être aussi descriptive que possible, en laissant tomber la distinction... Parce que en effet, il n'y a rien à distinguer!: les noms de domaine «*point* com» sont tous —généralement —de websites qui font la publicité sur les produits qu'y apparaissent. C'est pourquoi il les faut être assez distinctives, étant donné que (presque) tous ont le même but. On retournera sur ce point plus loin.

Comme conclusion, on pourrait dire qu'ils sont été les circonstances et aussi l'envie des certaines qui ont voulu rendre l'affaire en un de Propriété intellectuelle, en un affaire des marques de commerce.

III. TROISIÈME PARTIE: À GUISE DE CONCLUSION, UNE AUTRE ANALOGIE

Le fait que l'approche de ce travail ait été si axiologique est dû principalement à la façon dont ce phénomène des noms de domaine sur Internet a été traité. Jusqu'à maintenant ils ont été les américaines qui ont mené la discussion. Ils sont eux qui ont dit que les marques de commerce et les noms de domaine s'identifient. Il est bien connu, cependant, les graves problèmes que leur système légal (et surtout le judiciaire) est en train de traverser. C'est la tristement célèbre École du réalisme juridique celle qui règne chez nos voisins. Et avec cela, on peut s'attendre à tout: il n'y a pas de manière de prévoir ce qui le juge va décider. Il ne se sent pas obligé par le précédent. C'est pour cela qu'on a vu des arrêts et des opinions des avocats qui sont vraiment défiants aux principes généraux du droit de marques de commerce. Donc, cela ne vaut pas la peine de s'y confier.

Et par contre, il faut faire du chemin...

C'est pourquoi je mets, comme conclusion ou corollaire une autre analogie. Nous pensons qu'elle présente un scénario beaucoup plus identifiable avec celui de l'Internet...

On a révisé ici l'approche la plus commune jusqu'à ce moment pour adapter le nouvel phénomène de l'Internet aux vieux schème juridiques. Tout en voulant faire du «*point com*» un endroit secouru et attirant pour les entreprises. Pour y faire les affaires.

On a vu donc comme les juristes —des praticiens, des juges et de gens de l'académie— se sont servi de la analogie dans pour expliquer ce qui est en train de se passer.

Ce qui suit, nous allons le présenter à la lumière de la législation actuelle. Il s'agit d'un effort —on disait— de designer une analogie qui réponde à tout les deux; a savoir, au nouveau phénomène et à une réalité actuelle de laquelle on puisse attirer une analogie. Il faut

cependant noter que cela va en dépit de la nécessité que le nouveau phénomène —le noms de domaine qui se comportent comme s'ils étaient des noms de domaine— a d'un régime particulier ad hoc mis en force sur l'Internet.

Voici l'analogie. l'Internet ne s'agit que d'une sorte d'exposition. D'une grande exposition mondiale et permanent. Une exposition dans laquelle les entrepreneurs se trouvent tous ensemble dans un grand salon. Appelons celui ci le salon du «*point com*». Là, les entreprises ont chacune une étalage ou stand d'exposition pour montrer leurs produits ou leur services, s'il s'agit d'une entreprise de cette genre.

Or, la façon de localiser chacune des stands est d'afficher bien clairement ce sur quoi le stand fait la publicité. Ordinairement cela sera le nom de la entreprise —nom commercial— dont ses produits sont exposés. Mais aussi l'affiche pourrait contenir le nom d'un produit —marque de commerce— assez prestigieux par lequel l'entreprise d'ou il provient décide de lui consacrer un stand exclusif. Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir un stand avec le nom «Performa» ou «Think Pad» dans un endroit indépendant de celui de la compagnie «IBM» malgré qu'il s'agisse de deux marques de commerce qui appartient à ce dernier nom de commerce. Cela se devrait au prestige que ces produits ont par eux-mêmes.

C'est clair que le but de tous ces stands est celui de faire la publicité, faire la promotion des produits à chacun. Donc en ce moment, le travail des stands est celui de faire la promotion. (Malgré qu'il soit possible de vendre quelques produits —par politesse commercial— aux certains clients qui les veulent en ce moment précise.)

De là se dégage que, pour le marques de commerce qui soustiennent un type de produit ou service autre que celui de faire la publicité, l'ostentation de la marque de commerce ou de service

qui font en l'affichant clairement est fait pour les seules effets de la localisation du propre stand et non pour l'utilisation de la marque de commerce en tant que telle ⁴⁶.

Ainsi, donc, la grand divise qu'indique le lieu et la nature du stand ne constitue pas une marque de commerce. En retournant au exemple de l'IBM, il est comme si quelqu'un avait une t-shirt avec les initiaux et le dessein de cet marque. Nul ne dirait qu'il utilise un marque de commerce. D'abord parce que lui, il n'est pas un ordinateur (IBM, la marque ne protège que des produits informatiques); et en plus, il n'est pas en train de faire des affaires avec soi même. Donc il serait en train d'utiliser le logotype —les lettres ou le nom— de celle qui au moment d'une transaction agit comme une marque de commerce. Cela serait une autre question si le dessin est protégé par droit d'auteur. En ce moment là, notre ami pourrait commettre une infraction. Mais pas contre une marque de commerce mais contre une oeuvre protégé.

On peut ajouter encore une autre nuance à l'analogie pour la rendre plus elucidante. Imaginons donc que ce lieu d'exposition dont on a parle était divisé en sections; et que ces sections soient définies par coordonnées traduisibles en lettres. Certes, il serait très attirant en plus de prestigieux et pratique d'être localise dans le salon de exposition dans la section dont ses coordonnées se puissent traduire en certaines lettres; celles qui donnent la marque de commerce du produit dont on fait la publicité. C'est cela que l'on a fait lors de la conve-raion en lettres des adresses IP avec lesquelles les serveurs de l'Internet se parlent entre eux. En les rendant lettres, on les a fait plus faciles de se rappeler. Et de y aller malgré que l'on ne connaisse pas a priori l'adresse comme il faudrait s'ils auraient demeurées numériques, dépouillées de signification sémantique.

⁴⁶ On a déjà dit que la seule possible utilisation d'une marque de commerce est autant qu'elle est affiché au produit lors de l'échange. Celui est le sens de la Loi sur le marques de commerce dans son article 4. *Vid.* la première partie de ce travail

Alors, voilà les noms de domaine. Ils ne sont pas de marques de commerce malgré leur fonction distinctive. Il faut dire, cependant que si celle-ci était leur seule fonction, on aurait aussi peur de dire qu'ils sont de marques de commerce. Parce que il y a plusieurs façons de distinguer les produits autre que avec le marques de commerce: leur localisation, leur odeur, leur poids, etc.

Ils ne sont pas de marques de commerce, entre autres, parce que les marques de commerce doivent distinguer au moment même de la transaction et pas seulement lors de la promotion ⁴⁷.

Par contre, les noms de domaine ont aussi cette fonction distinctive, mais aussi, et surtout, un fonction localisatrice. Et c'est en raison de cette fonction ci que l'on les a rendu —de façon accidentelle— cette autre fonction d'identification.

Voici l'analogie. Nous pensons qu'elle s'adapte mieux au réalité des noms de domaine sur l'Internet. Il faut alors les règlemente en gardant cela dans l'esprit, peut-être en se servant aussi des principes de la concurrence déloyale Tout cela en attendant qui un droit d'efficacité cyberterritorial puisse trancher l'affaire. En ce moment là on pourrait peut-être parler de cybermarques de commerce. Mais pas auparavant...

© Índice General
 © Índice ARS 26

⁴⁷ Cependant, il y a deux exception qui pourrait rendre marques de commerce les noms de domaine: les compagnies dont leur but est faire la publicité et ils la font dans son «website», par eux même ou par des autres. L' autre est les compagnies dont raison de être se le fournition des produits informationales et que en fait ils le font a travers l'Internet. Dans le premier cas le nom de domaine pourrait être techniquement considéré une marque de commerce. En le deuxième, cela serait peut-être une marque; il n'est pas clair si de commerce ou de service. Cela depend si on considere la information comme quelque chose qui est obtenue a travers de un service ou plutot d'n échange. Parce que on bien pourrait litterellement acheter d'information; cela-veut-dire, sans aucune restriction de droit d'auteur. En tout cas il est interessante noter que —s'il s'agit d'un échange, donc réalisé dans le cadre d'une marque de commerce— c'est se difficile de afficher la marque dans l'information lors de l'échange au sens de la Loi canadienne. Cela évoque la besoin qu'on a de contemporiser cet article là pour pouvoir répondre aux besoins de nouveaux produits informationnels qui sont intrinsequement intangibles