

Université de Montréal

**L'emploi des marques de commerce dans un monde sans  
frontières: qu'advient-il du principe de territorialité?**

par  
Stéphanie Thurber

Faculté de droit

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures  
en vue de l'obtention du grade de  
Maître en droit (LL.M.)  
en Droit des Technologies de l'information

Juin, 2001

©Stéphanie Thurber, 2001



AZBD  
U54E  
2001  
v.014



**Page identification du jury**

Université de Montréal  
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé :

**L'emploi des marques de commerce dans un monde sans frontières: qu'advient-il du principe de territorialité?**

présenté par  
Stéphanie Thurber

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

Présidente-rapporteuse: Yvolde Gendreau

Directeur de recherche: Pierre Trudel

Membre du jury: Vincent Gautrais

Mémoire accepté le 7 septembre 2001

## Sommaire

Le besoin de protéger internationalement les droits de propriétés intellectuelles s'est accentué avec l'avènement de la mondialisation des marchés et le développement effréné des technologies de l'information, car ensemble ils créent un milieu incertain pour l'application des principes légaux traditionnels. Ainsi, ces nouvelles réalités remettent en question les lois de propriété intellectuelle et leur fondement. Ce mémoire propose une étude sur le principe qui sous-tend l'application du droit des marques de commerce dans un cadre légal, soit le principe de territorialité. Le but de cette étude est de comprendre les mutations qu'ont subies les rationalités de ce principe suite au développement des technologies et de la mondialisation des marchés ainsi que de tenter d'appliquer le principe de territorialité à ces nouvelles réalités.

Traditionnellement, le principe de territorialité a pour paramètre les limites géographiques des pays. Or, l'Internet constitue une vitrine internationale. Il existe ainsi une dichotomie entre les incidences commerciales internationales qu'occasionne l'utilisation de marques de commerce sur l'Internet et le caractère territorial des législations nationales portant sur les marques de commerce. L'Internet semble rendre inapplicable le principe de territorialité. L'analyse de l'évolution des rationalités sous-tendant ce principe permettra de concevoir des paramètres réconciliant la nature universelle de l'Internet au caractère territorial des droits de propriété intellectuelle.

Ce mémoire est divisé en deux parties principales qui sont respectivement subdivisées en deux sections. La première partie vise à faire le constat de l'existence du principe de territorialité dans le droit des marques de commerce. La première section de cette partie étudie la matérialisation du principe de

territorialité au regard des deux systèmes d'acquisition de droits de propriétés intellectuelles sur les marques de commerce, soit le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement et le système déclaratif basé sur l'emploi. La seconde section analyse le facteur de rattachement qu'est l'achalandage. L'étude des concepts s'attachant à l'achalandage, soit la clientèle et la réputation, démontre une ouverture à l'évolution des rationalités sous-tendant le principe de territorialité.

La deuxième partie de ce mémoire analyse l'exception du principe de territorialité qu'est la notoriété. La Convention de Paris, la Convention de l'Organisation mondiale du commerce, par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce et la Recommandation conjointe de l'OMPI et de l'Union de Paris mettent en lumière des paramètres permettant l'extension des rationalités du principe de territorialité. Enfin, la dernière section applique les paramètres que sont le secteur concerné du public et la ségrégation des marchés au cyberspace.

En conclusion, la mondialisation des marchés et le développement des technologies ont donc eu pour effet de forcer l'évolution des rationalités sous-tendant le principe de territorialité. Il ressort de ce texte que le principe de territorialité est applicable aux incidences commerciales découlant de l'emploi de marques de commerce dans le cyberspace et ce, en vertu de certains paramètres déterminés. La protection des marques de commerce dans un marché international nécessite des règles directrices qui visent l'harmonisation des lois nationales portant sur les marques de commerce actuellement en vigueur. La naissance d'un code international de la propriété intellectuelle qui appliquera de façon évolutive les rationalités sous-tendant le principe de territorialité est donc souhaitable.

## Table des matières

INTRODUCTION.....	1
A-CONSTAT DE L'EXISTENCE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ.....	9
I - LA MATÉRIALISATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ.....	14
i) Le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement.....	15
ii) Le système déclaratif basé sur l'emploi de la marque de commerce.....	18
II- L'ACHALANDAGE, LE FACTEUR DE RATTACHEMENT.....	30
i) La clientèle, un concept traditionnellement territorial en évolution.....	33
ii) La réputation, un concept international contemporain à considérer.....	39
B- L'ÉVOLUTION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ PAR SON EXCEPTION: LA NOTORIÉTÉ.....	52
I- LE RÉGIME DE PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES.....	57
i) La Convention de Paris et l'ADPIC.....	61
ii) La Recommandation conjointe de l'OMPI et de l'Union de Paris.....	68
II- L'APPLICATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ DANS LE CYBERESPACE.....	73
i) Le secteur concerné du public.....	74
ii) La ségrégation des marchés.....	78

CONCLUSION.....	89
BIBLIOGRAPHIE.....	96

## INTRODUCTION

Depuis déjà plusieurs années, la protection internationale de la propriété intellectuelle est une préoccupation universelle.<sup>1</sup> Cette préoccupation d'actualité est accentuée par la mondialisation des marchés et le développement effréné des technologies de l'information, car ensemble ils créent un milieu incertain pour l'application des principes légaux traditionnels.<sup>2</sup> Ces incertitudes sont causées par divers facteurs, notamment le caractère quasi anonyme de certaines communications s'effectuant sur l'Internet, l'abolition des frontières géographiques, techniques et notionnelles ainsi que la dématérialisation des produits et services faisant l'objet des transactions, elles aussi intangibles. Or, les nouvelles technologies remettent en question les lois actuelles. Sont-elles adéquates, applicables ou adaptables à ces nouvelles réalités ? Ou bien sont-elles susceptibles d'entraîner obligatoirement la création de nouvelles lois et de nouvelles structures légales ? Il s'agit bien sûr d'un débat entre l'histoire, le présent et l'avenir. Tel que l'écrivait Felix Frankfurter :

---

1. Kenneth W. DAM, "The Growing Importance of International Protection of Intellectual Property", (1987) 21 Int'l Law 627; Curtis A. BRADLEY, "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism", (1997) 37 Virginia Journal of International Law 499; Jacques PICARD, "Protection Through Registration of Foreign Trade-marks in Canada", (2000) 16 C.I.P.R. 449.

2. Robert G. HOWELL, "Intellectual Property, Private International Law and Issues of Territoriality", (1996) 13 C.I.P.R. 209.



“The eternal struggle in the law between constancy and change is largely a struggle between history and reason, between past reasons and present needs.”<sup>3</sup>

De toutes les propriétés intellectuelles touchées par la mondialisation et les changements technologiques, ce texte portera sur la propriété qui a le plus d'impact sur le commerce, soit les marques de commerce. Malgré les incertitudes précitées, l'Internet représente pour les commerçants un nouveau moyen de commercialisation et de promotion de leurs produits et services à l'échelle mondiale. Ce nouveau vecteur de communication permet une ouverture sur le monde et constitue, à ce titre, une véritable vitrine internationale. Cependant, la visibilité mondiale qu'offre l'Internet n'est pas sans poser de problèmes, car il existe une véritable dichotomie entre les incidences commerciales internationales que peut créer l'utilisation de marques de commerce sur l'Internet et le caractère territorial des législations nationales portant sur les marques de commerce en vigueur. Puisqu'un lien intime existe entre la protection des marques de commerce et la croissance du commerce électronique, il est essentiel de s'attarder sur le principe premier qui sous-tend l'application du droit des marques de commerce dans un cadre légal, soit le principe de territorialité ici défié par le cyberspace.

Traditionnellement, le principe de territorialité a pour paramètre les limites géographiques des pays. Le droit est ainsi balisé dans des environnements

---

<sup>3</sup>. Mr. Justice Holmes and the Supreme Court, 1961, réimprimé dans David SHRAGER et Elizabeth FROST, (1986) The Quotable Lawyer 270.

déterminés par l'État territorial. L'application de ce principe dans le droit des marques de commerce se traduit par la détermination des droits sur un territoire précis eu égard à la juridiction, le degré d'emploi d'une marque de commerce, l'achalandage et la reconnaissance de la distinctivité d'une marque par le consommateur moyen habitant un territoire. Ainsi les critères d'application de ce principe semblent dépassés.

En effet, l'utilisation d'une marque de commerce sur un site Web peut avoir une incidence commerciale mondiale puisque l'Internet permet une présence immédiate et simultanée dans le monde entier.<sup>4</sup> La nature planétaire du cyberspace et les nouvelles formes d'utilisation de marques de commerce sur l'Internet sont, à juste titre, une source inépuisable de conflits. À cet égard, le cyberspace semble rendre difficile, quoique non impossible technologiquement, la détermination des droits par pays.<sup>5</sup>

---

4. Voir à ce sujet l'introduction du Projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet, accompagné de notes du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'OMPI).

5. Andrea F. RUSH, "Internet Domain Name Protection: A Canadian Perspective", (1996) 11 I.P.J. 1. Pour les possibilités technologiques, voir l'article de Christian BERNIER, "Savez-vous tirer parti des données disponibles sur votre serveur Web?", (2000) Octobre Infotech Magazine 12, qui explique que de nouveaux outils informatiques tels que les logiciels de traitement des statistiques Webtrends, LiveStat, Mediahouse Server et net.Analysys sont disponibles sur le marché et nous permettent d'obtenir des renseignements précis sur le nombre de visiteurs, leur provenance, le nombre de pages vues, etc.

Le présent mémoire, intitulé "L'emploi des marques de commerce dans un monde sans frontières : qu'advient-il du principe de territorialité ?", propose une étude sur l'évolution des rationalités sous-tendant le principe de territorialité dans le droit des marques de commerce au regard de la globalisation des marchés par les nouvelles technologies. Cette étude a pour but de comprendre les mutations qu'ont subies ces rationalités suite au développement des technologies de l'information. La compréhension de cette évolution permettra ensuite de concevoir des critères réconciliant la nature universelle de l'Internet avec le caractère territorial des droits de propriété intellectuelle.

L'intérêt de la présente étude se constate à la lumière des lacunes observées dans la littérature. En effet, certains textes traitent globalement de la question de la territorialité sans rattacher celle-ci à une propriété intellectuelle en particulier.<sup>6</sup>

---

6. Paul E. GELLER, "International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies", (2000) 3 E.I.P.R. 125; Curtis A. BRADLEY, "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism", (1997) 37 Virginia Journal of International Law 505; Robert G. HOWELL, "Intellectual Property, Private international Law, and Issues of Territoriality", (1996) 13 C.I.P.R. 209; Ejan MACKAAY, "L'économie des droits de propriété émergeant sur L' Internet", (1996) 9 C.P.I. 281.

D'autres analysent la question sur la base d'un traité en particulier soit, par exemple, la Convention de Paris, l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce ou la Directive d'harmonisation européenne.<sup>7</sup> En général, les auteurs n'ont traité du sujet que d'un seul angle. À titre d'exemple, l'auteur américain Dan L. Burk a étudié la question relative au cadre légal applicable aux marques de commerce dans le cyberspace, mais principalement sous l'angle du droit américain.<sup>8</sup> Après recherches et lectures, on constate que ce thème a été peu développé et qu'une étude actualisée de la question s'impose. Étant donné l'importance que prend le commerce électronique aujourd'hui, l'aspect pratique et international que revêt cette question, ainsi que les lacunes soulevées dans les textes spécialisés, il est pertinent d'entreprendre une analyse sur ce sujet spécifique.

---

7. Beth FULKERSON, "Theft by Territorialism: a Case for Revising TRIPS to Protect Trademarks From National Foreclosure", (1996) 17 Michigan Yearbook of International Legal Studies 801; Eric P. RACITI, "The Harmonisation of Trademarks in the European Community: the Harmonisation Directive and the Community Trademark", (1996) 78 Journal of the Patent and Trademark Office Society 51; Horacio RANGEL-ORTIZ, "Well-known Trademarks Under International Treaties: Paris Convention and Trips", (1997) 89 Trademark World 14; Gordon HUMPHREYS, "Territoriality in Community Trade-mark Matters: The British Problem", (2000) 22 E.I.P.R. 405.

8. Dan L. BURK, "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) 49 South Carolina Law Review 695.

Ce mémoire ne traitera pas de l'émergence des noms de domaine, car beaucoup d'encre a coulé ces dernières années sur ce sujet.<sup>9</sup> Par conséquent, la référence aux mots "marques de commerce" dans le présent texte inclura tout signe, mot ou dessin distinct servant à identifier un produit ou un service et cela peu importe qu'il soit employé comme adresse électronique, métabalise, hyperlien ou autre.

Ce texte n'étudiera pas non plus les questions juridictionnelles que peut poser l'utilisation de marques de commerce dans le cyberespace. Il visera plutôt à établir si l'utilisation d'une marque de commerce sur l'Internet peut

---

<sup>9</sup>. L'Internet a eu un impact sur le droit des marques en favorisant, entre autres, l'émergence de ce que l'on appelle les noms de domaine. Ceux-ci sont apparus avec la popularité de l'Internet, chacun désirant avoir sa propre adresse électronique mnémonique. La plupart des auteurs s'entendent pour dire qu'un nom de domaine peut être considéré comme une marque de commerce s'il satisfait aux exigences reliées à sa finalité. Le nom de domaine, pour être considéré comme une marque de commerce, doit donc servir non seulement d'indication d'emplacement (adresse électronique) mais doit également être utilisé dans le but de distinguer un produit ou un service de ceux de ses concurrents. Ceci étant dit, le présent texte ne fera pas la distinction entre les marques de commerce traditionnelles et les noms de domaine. Voir à ce sujet: Eric J. SINROD and Jeffrey W. REYNA, "The Evolving Role of Trademark in Cyberspace", (2000) 3 Journal Of Internet Law 5; Davis W. MAHER, "Trademark Law on the Internet - Will It Scale ? The Challenge to Develop International Trademark Law", (1997) 16 Journal of Computer & Information Law 3; Sally M. ABEL, "Trademark Issues In Cyberspace", disponible à l'adresse électronique suivante: <http://www.fenwick.com/newspub/sma-trade.html>; Jere M. WEBB, "Trademarks, Cyberspace and the Internet", The Electronic Law Library, disponible à l'adresse électronique suivante: <http://www.lect/law.com>.; Marie PINSONNEAULT, "Problématique nouvelle: les marques de commerce et l'Internet", (1996) 9 C.P.I. 25; Andrea F. RUSH, "Internet Domain Name Protection: A Canadian Perspective", (1996) II I.P.J. 1; Dan L. BURK, «Jurisdiction in world without borders» Virginia journal of law and technology, disponible à l'adresse suivante: <http://www.studentvirginia.edu/vjolt/vol1/burk>; Alec R. SZIBBO, «L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi marques de commerce», disponible à l'adresse électronique suivante: <http://statégis.ic.qc.ca/ssgf>; Sheldon BURSHTEIN, «Surfing the Internet: Canadian Intellectual Property Issue», conférence Meredith lectures 1996, Faculté de droit, Université McGill, p.377, pp. 383-417.

contribuer à donner naissance à un droit de propriété intellectuelle ou à maintenir un tel droit.

Ce mémoire sera divisé en deux parties principales qui seront respectivement subdivisées en deux sections. La première partie visera généralement à faire le constat de l'existence du principe de territorialité dans le droit des marques de commerce. La première section de cette partie étudiera la matérialisation du principe de territorialité au regard des deux systèmes d'acquisition de droits de propriétés intellectuelles sur les marques de commerce, soit le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement et le système déclaratif basé sur l'emploi. La seconde section de la première partie fera la vérification de ce constat en analysant le facteur de rattachement qu'est l'achalandage. Par l'étude des concepts s'attachant à l'achalandage, soit la clientèle et la réputation, cette partie démontrera l'évolution des notions sous-tendant l'application du principe de territorialité.

La seconde partie de ce mémoire analysera l'exception du principe de territorialité: la notoriété. Comme l'utilisation d'une marque entraîne inévitablement une reconnaissance auprès d'un certain public, l'étude de l'exception s'avère être essentielle à la recherche de critères flexibles applicables au cyberspace. L'exception devrait donc confirmer le critère de rattachement révélé dans la première partie. Dans la première section de cette seconde partie, la Convention de Paris<sup>10</sup> et la Convention de l'Organisation

---

<sup>10</sup>. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

mondiale du commerce par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce, mieux connu sous l'appellation "ADPIC", serviront de base à la recherche d'indices et de critères pour l'extention du principe de territorialité. La Recommandation conjointe de L'OMPI et de l'Union de Paris servira de tremplin à la détermination de critères facilitant l'application du principe de territorialité aux incidences commerciales découlant de l'emploi de marques de commerce dans le cyberspace. La dernière section de cette partie tentera d'appliquer le principe de territorialité au cyberspace par le biais de paramètres applicables.

La conclusion générale qui ressortira de ce texte sera que le principe de territorialité est applicable aux incidences commerciales découlant de l'emploi de marques de commerce dans le cyberspace et ce, en vertu de certains critères déterminés. Tel qu'on pourra le constater, la protection des marques de commerce dans un marché international nécessite davantage des règles et des lignes directrices ayant une approche globale visant l'harmonisation des lois nationales de marques de commerce que d'un autre registre de marque de commerce, international soit-il.

## A- CONSTAT DE L'EXISTENCE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ

Malgré que la révolution industrielle ait favorisé les échanges commerciaux par le développement des moyens de communication, des transports ainsi que des nouvelles industries et même si la majorité des pays industrialisés ont signé de nombreux traités internationaux, chaque communauté étatique est gouvernée par ses propres lois.<sup>11</sup> Curieusement, sous des airs de “village global”, le phénomène de mondialisation se traduit par le besoin, pour chaque État, d'affirmer sa souveraineté, de prescrire un code juridique pour régler chacune des transactions ayant un effet sur son territoire et ainsi d'élargir son champ d'action en justifiant sa juridiction par des contorsions intellectuelles parfois surprenantes.<sup>12</sup> Or, le principe de territorialité était et demeure à la base du droit des marques.

Avant d'entrer dans le vif du sujet présenté, il est essentiel d'établir la signification exacte de certains termes qui seront utilisés tout au long de ce

---

11. Paul E. GELLER, “International Intellectual Property, Conflicts of Law and Internet Remedies”, (2000) 3 E.I.P.R. 125.

12. Panavision International, L.P. c. Toeppen, 938 F Supp 616, 619 (CD Calif 1996); Intermatic Inc. c. Toeppen, 96 C 1982, 1996 WL 716892 (N.D. 1996); Compuserve c. Patterson 89 F. 3D 1257 (6th Cir. 1996); Playboy Enterprises, Inc. c. Chuckleberry Publication, Inc. 939 F.Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996); Bensussan Restaurant Corp. v. King 937 F. Supp 295, 44 USPQ 2d 1051 (CA 2 1997); Inset Systems, Inc. c. Instruction Set, Inc. 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996); Zippo Manufacturing Co. c. Zippo Dot Com, Inc. 952 F. Supp 1119, 42 USPQ 2d 1062 (WD Pa 1353); Digital Equipment Corp. c. Altavista Technology Inc., 960 F. Supp 456 (D Mass 1997); Healan Products Inc. c. Beso Biological Research inc., 1997 U.S. Dist.Lexis 10565, 43 USPQ 2d 1672 (E.D. La 1997). Voir également à ce sujet David M. KELLY et Christina J. HIEBER, “Untangling a Web of Minimum Contacts: The Internet and Personal Jurisdiction in Trademark and Unfair Competition Cases”, (1997) 87 TMR 526; Dan L. BURK, “Jurisdiction in a World Without Borders”, (1997) 1 Virginia Journal of Law and Technology 3.



mémoire. Afin de bien circonscrire le sujet présenté, le premier terme à être défini est “marque de commerce”.

D’abord, le dictionnaire Petit Robert I définit le mot “marque” comme étant un “signe matériel, empreinte mis(e), fait(e) sur une chose pour la distinguer, la reconnaître ou pour servir de repère”.<sup>13</sup> On y donne également les synonymes “empreinte, signe, sceau, label, étiquette, emblème, symbole et trace.”<sup>14</sup> Au Canada, la Loi sur les marques de commerce définit le terme “marque de commerce” comme suit :

“Marque de commerce: marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, 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 les services loués ou exécutés par d’autres”<sup>15</sup>

Il est intéressant ici de comparer cette définition avec celle qui était donnée dans le “Trade-Mark and Design Act” de 1927.<sup>16</sup> Cette loi définissait le terme “trade-mark” comme suit:

---

<sup>13</sup>. Paul ROBERT, Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue française, Paris, Le Robert, 1989, p. 1157.

<sup>14</sup>. H. DUPUIS et R. LÉGARÉ, Dictionnaire des synonymes et des antonymes, Montréal, Fides, 1988.

<sup>15</sup>. Article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch.T-13.

<sup>16</sup>. R.C.S. 1927, c. 201.

“All marks, names, labels, brands, packages or other business devices, which are adopted for use by any person in his trade, business, occupation or calling, for the purpose of distinguishing...”<sup>17</sup>

La définition du terme “marque de commerce” varie légèrement d’une législation à l’autre.<sup>18</sup> Aux fins de ce mémoire, il faut retenir qu’une marque de commerce constitue un signe servant à identifier un produit ou un service dans le but de le distinguer de ceux des concurrents.<sup>19</sup>

Les marques de commerce appartiennent à la grande famille des propriétés intellectuelles.<sup>20</sup> À titre de propriétés, elles se définissent habituellement par la fixation d’un droit dans un espace spatio-temporel.<sup>21</sup> Cette fixation est réalisée dans le droit des marques de commerce par le principe de territorialité.

---

17. R.C.S. 1927, C. 201, s. 5.

18. En comparaison avec la définition précédente : l’Accord sur les ADPIC donne à son article 15 (1) la définition suivante : “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.”

19. Georges T. ROBIC, “Marque de commerce et droit d’auteur” texte présenté à l’occasion de la conférence Mérédith “La propriété intellectuelle: faites-en votre affaires”, Montréal, faculté de droit de l’Université McGill, 1996, p. 23.

20. Les propriétés intellectuelles regroupent le droit d’auteur, les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les obtentions végétales. Voir Ejan MACKAAY et Ysolde GENDREAU, Législations canadiennes en propriété intellectuelle, Montréal, Carswell, 2000.

21. Voir à cet effet l’article de Ejan MACKAAY, “L’économie des droits de propriété émergeant sur l’Internet”, (1996) 9 C.P.I. 281.

Le principe de territorialité se fonde traditionnellement sur le paradigme de l'État et il sert à régir l'ensemble des conduites se déroulant sur le territoire qu'il contrôle.<sup>22</sup> Ce principe est intimement relié au principe de souveraineté. Tel que le souligne le professeur Trudel :

“La souveraineté est l'attribut essentiel des États, dans la conception traditionnelle des relations internationales. Le principe de la souveraineté suppose que l'organisation étatique soit l'autorité suprême à l'égard des citoyens habitant un territoire.”<sup>23</sup>

Ainsi, le principe de territorialité veut qu'on présume qu'un texte législatif s'applique sur l'ensemble du territoire assujetti à la compétence du législateur. Donc, toute activité se déroulant sur le territoire d'un État est visée par le droit de cet État et est justifiable devant les tribunaux. Tel qu'on peut le constater à l'article 8 de la loi d'interprétation fédérale, ce principe est reconnu dans le droit canadien : “sauf disposition contraire y

---

22. Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHEF et Sophie HEIN, Droit du cyberspace, Montréal, Les Éditions Thémis, Université de Montréal, 1997, p. 6. Voir également sur le sujet le texte de Curtis A. BRADLEY, “Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism”, (1997) 37 Virginia Journal of International Law 504 et sa critique de Donald S. CHISUM, “Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law”, (1997) 37 Virginia Journal of International Law 588; Robert G. HOWELL, “Intellectual Property, Private International Law, and Issues of Territoriality”, (1996) 13 C.I.P.R. 209.

23. Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHEF, Sophie HEIN, Droit du cyberspace, Montréal, Les éditions Thémis, Université de Montréal, 1997, chapitre 1, p. 61.

figurant, un texte s'applique à l'ensemble du pays".<sup>24</sup> Les lois portant sur les marques de commerce n'ont donc qu'une portée nationale. Or, force est de constater que les frontières nationales jouent un rôle important dans la définition du principe de territorialité.

Ce principe est fortement mis au défi dans le cyberspace, car l'espace résultant de cet environnement électronique n'est pas limité à un territoire physique défini. Cet espace virtuel est composé d'interconnexions entre divers réseaux fonctionnant selon un même protocole. Cet immense réseau d'ordinateurs reliés entre eux par d'autres réseaux a une dimension planétaire, car il n'est limité par aucune frontière géographique et n'a aucun centre fixe ni autorité gouvernante. Dans un environnement aussi peu défini, il est facile d'envisager les difficultés d'application des lois.

La présente partie sera divisée en deux sections. La première section établira la façon dont se matérialise le principe de territorialité dans le droit sur les marques de commerce. Les principaux modes d'acquisition du droit monopolistique sur les marques de commerce, soit l'emploi et l'enregistrement, seront analysés par le biais du système attributif et du système déclaratif de droits. Afin de démontrer l'existence de ce principe, la seconde section fera l'étude du facteur de rattachement du principe de territorialité, soit l'achalandage.

---

<sup>24</sup>. Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21; Code criminel, L.R.C (1985), c. C-46, art.8 (1).

## I - LA MATÉRIALISATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ

Le principe de territorialité se constate aisément dans le droit sur les marques de commerce, car il est reconnu que chaque pays a le pouvoir d'octroyer ou non un droit d'enregistrement. Et si ce droit est accordé, la protection en découlant est restreinte au territoire de la juridiction l'ayant accordé.<sup>25</sup> Ainsi, l'acquisition de droits sur les propriétés intangibles est une création positive du droit et découle inévitablement du droit national et donc du principe de territorialité.<sup>26</sup> Tel que le précise Gérard Dassas:

“Le principe de territorialité implique que le droit sur la marque ne peut s'acquérir et se conserver que si les actes créateurs et conservateurs de droit ont été accomplis dans le pays où la protection est requise et selon sa législation.”<sup>27</sup>

---

25. Par exemple, l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13 énonce que l'enregistrement donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises ou services avec lesquels elle est liée. Cet extrait du livre de Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p. 9 exprime clairement le concept : “ L'existence d'antériorité et la situation de la marque dans le pays d'origine de son titulaire ou dans d'autres pays étrangers resteront sans influence. Seule entrera en ligne de compte la situation dans le pays où la protection est requise.”

26. Beth FULKERSON, “Theft by Territorialism: A case for Revising TRIPS to Protect Trademarks from National Market Foreclosure”, (1996) 17 Michigan Journal of International Law 801,803.

27. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p.9 et suivantes.

Essentiellement, il existe dans le monde deux systèmes d'acquisition du droit monopolistique sur les marques de commerce. Il y a le système attributif de droits basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement et le système déclaratif de droits basé sur l'emploi.<sup>28</sup> L'existence de ces différents systèmes s'explique par la tradition juridique des pays.

#### **i) Le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement**

La majorité des pays d'Europe de tradition civiliste ont adopté le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement en guise de système d'acquisition de droit sur les marques de commerce.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>. Dans le détail, le dépôt d'une demande d'enregistrement, la révélation et l'emploi sont les trois modes d'acquisition du droit à l'enregistrement. À ce sujet, voir le texte de Andrea F. RUSH, "Internet Domain Name Protection: A Canadian Perspective", (1996) 16 I.P.J. 1, 4. Voir également l'article 16 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c.T-13, ainsi que le tableau synthétique des législations nationales dans le livre de Marcel BOTTON, Le nom de la marque, Paris, Éditions La Communication, 1994, p. 183.

<sup>29</sup>. Nous devons ici faire une distinction sans toutefois entrer dans les détails. Il existe en Europe divers systèmes d'enregistrement. Il y a d'une part, les systèmes nationaux de chacun des pays, qui ont été en 1989 harmonisés par les Directives de la communauté européenne, et d'autre part, le système d'enregistrement de la marque communautaire, existant depuis 1993. Il est ainsi possible en Europe d'opter soit, pour un enregistrement national ne procurant une protection qu'à l'intérieur des limites territoriales du pays désigné soit, pour un enregistrement supranational couvrant quinze pays de l'Union européenne dont, entre autres, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et l'Angleterre.

Ce système est dit "attributif", car le premier qui dépose une demande d'enregistrement à l'égard d'une marque de commerce est celui qui obtient les droits exclusifs sur celle-ci, qu'il ait ou non employé celle-ci dans le commerce.<sup>30</sup>

L'enregistrement consiste, pour le titulaire d'une marque, à en obtenir officiellement le titre de propriété. Dans ce système, l'enregistrement est donc attributif de droits sur un territoire défini.<sup>31</sup> Le titulaire se voit ainsi accorder le droit exclusif d'employer la marque de commerce en association aux marchandises ou services qui sont déclarés dans la demande, et ce sur tout le territoire du pays qui a consenti à l'enregistrement.

Quel est donc l'objet de cette propriété ? La jurisprudence a répondu que l'enregistrement est un droit de propriété sur l'achalandage, car il vise à protéger le patrimoine économique lié à la marque de commerce.<sup>32</sup> Du même coup, l'enregistrement protège le public contre la possibilité de confusion. Même si l'enregistrement est constitutif de droit, l'emploi de

---

<sup>30</sup>. Brian G. GILPIN, "Trademarks in Cyberspace: Fulfilling the Use Requirement Through the Internet", (1996) 78 Journal of the Patent and Trademark Office Society 830; Mark H. SNYDER, "Protecting Trademarks Abroad", (1994) 23 Colorado Law Review 347.

<sup>31</sup>. Voir à ce sujet Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition, Montréal, Carswell, 1972, p. 49 citant les propos du juge O'Connor dans l'affaire Standard Brands Ltd. c. Stanley, [1946] Ex.Cr. 615.

<sup>32</sup>. Voir à ce sujet les arrêts suivants: A.G. Spalding & Bros. c. A.W. Gamage Ltd., (1915) 32 C.P.R. 73, 284; Con Agra Inc. c. McCain Foods (Aust) Pty. Ltd., (1992) 23 I.P.R. 193, 231; Consumer's distributing Co. Ltd. c. Seiko Canada, (1984) 1 R.C.S. 583.

la marque de commerce dans ces pays a tout de même un impact important. En effet, celui-ci est nécessaire au maintien du droit sur la marque, permet l'acquisition d'un caractère distinctif et il est constitutif de notoriété.<sup>33</sup>

Le système attributif de droits est une démonstration de l'application stricte du principe de territorialité dans le droit des marques de commerce puisqu'il est nécessaire l'obtention d'un enregistrement, permis par l'autorité en question, pour pouvoir être titulaire d'une marque de commerce. Ce système a très peu de flexibilité et représente un précipice dangereux pour quiconque utilise une marque de commerce sur l'Internet. En effet, à défaut d'avoir obtenu au préalable une reconnaissance officielle dans chacun des pays fonctionnant sous ce système, le titulaire d'une marque de commerce utilisée sur l'Internet risque de se faire usurper cette marque par une personne ayant eu connaissance de la marque par le biais de l'Internet. Ainsi, appliqué restrictivement ce système empêche une marque de gagner un marché sans que le pays lui ait accordé, au préalable, un asile.<sup>34</sup>

Dans un monde sans frontières, tel que le cyberspace, ce système représente un obstacle insurmontable. Le système attributif aura des

---

<sup>33</sup>. Paul MATHÉLY, Le nouveau droit français des marques, Paris , Éditions J.N.A., 1994, p.61.

<sup>34</sup>. Grégoire BISSON, "La protection de la réputation internationale d'une maison de prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires", (1988) 1 C.P.I. 2, 135.



difficultés à demeurer vraiment effectif, car une marque de commerce est généralement employée avant d'être enregistrée. Dans un marché global, l'emploi est constitutif de notoriété et de distinctivité, la bonne foi ne peut donc pas se limiter territorialement. D'ailleurs, certains auteurs affirment que le système déclaratif basé sur l'emploi est celui de l'avenir.<sup>35</sup> Tel que l'exprime Dan L. Burk:

“... because the Internet is international in scope, only a theory that encompasses international trademark usage will be truly conducive to the development of global electronic commerce.”<sup>36</sup>

#### ii) Le système déclaratif basé sur l'emploi de la marque de commerce

Majoritairement, les pays de common law ont adopté le système d'acquisition de droits basé sur l'emploi. Historiquement, les marques de commerce étaient protégées dans ces pays par des lois portant sur la concurrence déloyale, celles-ci découlant de principes de common law. Les pays ayant adopté ce système sont, par exemple, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Dans ces pays, la protection accordée aux marques repose principalement sur l'emploi de celles-ci dans le marché national.

---

<sup>35</sup>, Dan L. BURK, “Trademark Doctrines For Global Electronic Commerce”, (1998) 49 South Carolina Law Review 695, 696; Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p. 34.

<sup>36</sup>, Dan L. BURK, “Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce”, (1998) 49 South Carolina Law Review, 695,720

Dans le système déclaratif, l'emploi est un concept fondamental en droit des marques, car il sert à acquérir une réputation, à obtenir et maintenir un enregistrement, à définir la possibilité de confusion, à déterminer la priorité des droits et enfin, il sert de base à l'opposition. L'emploi de la marque de commerce est un préalable à la protection accordée.<sup>37</sup> Dans ce système, l'enregistrement est déclaratif de droits puisqu'il ne sert qu'à confirmer un titre déjà acquis dans les faits par l'emploi sur un territoire défini. Ainsi, tel que l'affirme Sheldon Burshtein :

“Trademark rights in Canada are acquired, perfected, maintained and violated through use.”<sup>38</sup>

L'emploi de la marque de commerce doit survenir dans les limites territoriales de l'autorité en question. Plusieurs critères ont été élaborés afin de définir la notion d'emploi et le degré d'emploi requis à l'acquisition des droits.

---

<sup>37</sup>. Mary M. SQUYRES, “Trademark Use on the Internet - A Global Analysis”, (1996) 85 Trademark World 30. Voir également : Brookefield Communications, Inc. c. Westcoast Entertainment Corp., 174 F. 3d. 1036, 50 USPQ 2d. (BMA) 1545 (9th, Cir 1999); Sengoku Words Ltd. c. RMC Int'l Ltd., 96 F.3d 1217, 1219 (9th Cir. 1996) où il a été dit: “It is axiomatic in trademark law that the standard test of ownership is priority of use. To acquire ownership of trademark it is not enough to have invented the mark first or even to have registered it first; the party claiming ownership must have been the first to actually use the mark in the sale of good or services.”

<sup>38</sup>. Sheldon BURSHEIN, “The basics of trademark use in Canada: The who, what, where, when, why and how”, (1997), McGill University, Montreal, révisée pour et présenté au troisième Annual Trademark Institute, Août 1997, Patent and Trademark Institute of Canada.

La notion d'emploi se définit comme suit: l'exploitation d'une marque de commerce en association à des produits ou des services par un commerçant pour distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents. Ainsi, pour qu'une marque soit réputée employée, elle doit être utilisée en liaison avec des marchandises ou des services dans un but de distinction.<sup>39</sup> Aussi, il est possible d'utiliser une marque à d'autres fins, soit de distinction<sup>40</sup>, de comparaison<sup>41</sup>, de référence<sup>42</sup> et même de localisation<sup>43</sup>.

Le degré d'emploi requis a été établi par la jurisprudence aux fils des années. De façon générale, l'emploi de la marque doit s'effectuer dans la

---

<sup>39</sup>. Dans l'arrêt Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., (1968) 55 C.P.R. 176, l'emploi est analysé à la lumière de la concurrence déloyale. L'analyse n'en demeure pas moins pertinente afin de déterminer ce qu'est l'emploi. Cette décision a d'ailleurs été suivie dans une affaire plus récente, soit Compagnie générale des établissements Michelin, Michelin & Cie. c. National Automobile Aerospace, Transportation and General Union of Canada (CAW-Canada), (Trial division (1996)) 71 C.P.R. (3d) 348.

<sup>40</sup>. Par exemple, la marque de commerce servant à distinguer les produits et services d'un commerçant de ceux de ses concurrents.

<sup>41</sup>. Par exemple, la marque de commerce servant d'appât dans une publicité comparative.

<sup>42</sup>. Par exemple, la marque de commerce servant de référence technique pour des produits compatibles, la marque de commerce servant d'hyperlien ou de métabalise pour les engins de recherches informatiques.

<sup>43</sup>. Par exemple, la marque de commerce servant de nom de domaine dans une adresse électronique.

pratique normale du commerce.<sup>44</sup> Cela signifie qu'une marque doit être employée dans le but d'acquérir un achalandage et d'en tirer profit.<sup>45</sup> Il doit donc y avoir une mise à disposition au public des produits ou services offerts en liaison avec la marque pour qu'un emploi soit considéré. Au

---

44. The Molson Companies Ltd c. Halter, (1976) 28 C.P.R. (2d) 158; Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd., (1972) 4 C.P.R. (2d) 6; Argenti Inc. c. Exode Importations Inc., (1984) 8 C.P.R. (3d) 174; Lin Trading Co. c. C.B.M. Kabushiki, (1988) 21 C.P.R. (3d) 417. Dans ces décisions, il a été déterminé qu'il était suffisant qu'un des maillons de la chaîne de transfert entre le manufacturier et le consommateur final se produise au Canada pour que celui-ci constitue de l'emploi dans "la pratique normale du commerce" au Canada. Les deux dernières décisions citées précisaient que l'intention expresse, avec démarches à l'appui, de développer le marché canadien était une étape préliminaire, un maillon de la chaîne qui devait être considéré comme faisant partie de la pratique normale du commerce. Sur cette base, une décision récente de la Cour Supérieure de l'Ontario a interprété la notion de "normal course of trade" de façon contemporaine. En effet, l'arrêt Pro-C Limited c. Computer City Inc., (2000) 7 C.P.R. (4th) 193 fait évoluer la notion de "pratique normale du commerce" en y incluant les efforts de commercialisation par le biais d'une page Web ou d'un numéro 1-800. Tel que l'explique le juge Whitten: "*The Internet has taken the evolution of international trade and commerce many steps beyond the 'chain'. Indeed, Websites and their pages can eliminate the necessity for a Canadian retail outlet. It is also possible that a Website can be used in conjunction with, or be part of, the overall merchandising efforts of a foreign entity seeking to develop a Canadian market for its wares. [...] Canadians do not live in a media vacuum.*" Il a ainsi considéré que la marque Wingen était clairement associée aux marchandises exposées sur le site Web. Celle-ci était en plus affichée sur l'emballage de l'ordinateur en question lors de la livraison. Ainsi, le site Web et le numéro 1-800 doivent être considérés comme des éléments faisant parties de la stratégie de commercialisation. Puisque ces activités commerciales visent intentionnellement les consommateurs canadiens et qu'ils sont dans le cadre de la pratique ordinaire du commerce, l'utilisation de la marque Wingen est considérée comme étant de l'emploi au Canada. Quoique ce jugement est en contradiction avec l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce, qui précise que la publicité ne peut constituer de l'emploi au Canada que dans le cas des services, il fait preuve d'une interprétation évolutive qui fait avancer le principe de territorialité vers de nouveaux paramètres. Il permet ainsi d'établir un lien entre le commerce électronique se déroulant dans le cyberspace et la pratique ordinaire du commerce basée sur le principe de territorialité.

45. Voir les décisions suivantes : Cast Iron Soil Pipe Institute. Concourse International Trading Inc., (1988), 19 C.P.R. (3d) 393; Molson Co. Ltd. c. Fred L. Myers Roms Ltd., (1987), 13 C.P.R. (3d) 401; Olster, Hoskin & Harcourt c. Rogers Foods Ltd., (1994), 53 C.P.R. (3d) 570.

Canada, on parle d'emploi "bona fide"<sup>46</sup>, en France l'usage doit avoir un caractère sérieux<sup>47</sup> et aux États-Unis l'emploi doit correspondre à la doctrine du "token use".<sup>48</sup> Tous ces concepts reviennent à la notion d'emploi véritable, réel, qui a une certaine continuité, qui n'est pas simplement accidentel ou simulé et qui supposent l'existence d'un achalandage sur un territoire défini.

Une distinction entre une marque associée à des marchandises et une marque associée à des services doit être faite, car les critères d'emploi appliqués aux marchandises ne sont pas les mêmes que ceux appliqués aux services et ce, en raison du caractère immatériel et intangible de ces derniers. Cette distinction est importante, car elle influe sur le degré et type d'emploi requis. Les États-Unis et le Canada sont dotés du système déclaratif basé sur l'emploi. Ils ont inclus dans leur législation une définition de l'emploi. Ces définitions font une distinction entre les marchandises et les services. Une marque de commerce sera réputée

---

46. Molson Co. Ltd. c. Halter, (1976), 28 C.P.R. (2d) 158; Canadian Olympic Association c. Pionner Kabushki Kaiska, (1992), 42 C.P.R. (3d) 470.

47. Trib. Grde Inst. Paris 16 décembre 1986 - Ann. 1988-182; Cass. Comm. 5 juillet 1977 - Ann. 1979-34.

48. Hanover Star Milling Co. c. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916); New England Duplicating Co. c. Mendes, 190 F.2d 415 (1st Cir. 1951); Marvel Comics Ltd. c. Defiant, 837 F. Supp. 546 (S.D.N.Y. 1993). Voir également : Robert W. SACOFF, "The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceeding", (1986) 76 TMR 99; Arthur SCHWARTZ, "United States Trademark Use Requirement Revisited", (1983) 81 PTR. 51; Peter C. CHRISTENSEN et Theresa C. TUCKER, "The "Use in Commerce" Requirement for Trademark Registration After Larry Harmon Pictures", (1992) 32 IDEA-The Journal of Law and Technology 327.

employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou dans la publicité de ces services.<sup>49</sup> Cependant, la seule publicité n'est pas suffisante si le service n'est pas réellement disponible ou prochainement disponible sur ledit territoire. Tel que l'explique Sheldon Burshtein:

"Mere advertising of services without actual performance or the capability to perform the service in Canada does not satisfy the statutory test for use of a trademark in association with services. Where reliance is placed upon advertising in Canada, the advertiser must also be performing the services in Canada although it may be sufficient if the advertiser is willing and able to perform the service in Canada."<sup>50</sup>

Le but d'une telle exigence est évidemment de mesurer l'incidence commerciale qu'a l'emploi ou la publicité sur le territoire en question. Encore ici, il est possible de constater la présence du principe de territorialité qui exige que l'emploi ou la publicité de la marque ait lieu sur le territoire reconnaissant le droit.

---

<sup>49</sup>. Au Canada, l'article 4(2) de la Loi sur les marques de commerce et aux États-Unis, le Trademark Act, 1127 § 15 U.S.C.; Voir également à ce sujet: Daniel R. BERESKIN, "Trademark "Use" In Canada", (1997) 87 TMR 301.

<sup>50</sup>. Sheldon BURSHEIN, "The Basics of Trademark Use in Canada: The Who, hat, Where, When, Why and How", (1997) McGill University, Montreal, révisé pour et présenté au third Annual Trademark Institute, August 1997, Patent and Trademark Institute of Canada 24. Du côté de nos voisins du Sud, la même théorie s'applique. Voir: David FLEMING, "Court Rejects Protection for Non-US Service Mark", (1998) IPWW 29 et Buti c. Impresa Peresa S.R.L., 139 F.3d 98 (2d Cir. 1998) 935 F. Supp. 458 (S.D.N.Y. 1996); T.A.B. Systems c. Pactel Teletrac, 77 F. 3D 1372, (fed. Cir. 1996); Computer Food Stores, Inc. c. Corner Store Franchises, Inc., 176 U.S.P.Q. 535 (T.T.A.B. 1973).

Cette exigence n'est pas très rigoureuse et peut très bien s'appliquer à l'emploi d'une marque de commerce sur l'Internet. En effet, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services sur l'Internet pourrait être reconnu comme de l'emploi au Canada, pourvu que le service soit disponible aux Canadiens et qu'ils puissent en retirer un certain bénéfice.<sup>51</sup> Ainsi, il a été jugé qu'une marque figurant sur un écran offrant des services "on-line" accessibles aux consommateurs dans le cours normal du commerce constituait un emploi au sens de l'article 4 de la Loi.<sup>52</sup>

Est-ce que la simple accessibilité d'une marque de commerce par l'Internet peut constituer un emploi de celle-ci ? Il est vrai qu'un site Web peut être vu de tous, mais l'Internet, contrairement aux autres médiums de communication tel que la télévision, la radio ou l'imprimé, est un médium interactif. Le site Web ne sera activé et visité qu'à la volonté des usagers. Malgré l'accessibilité mondiale qu'offre un site Web, si personne

---

<sup>51</sup>. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc., (1996), 64 C.P.R. (3d) 87; Saks 5 Co. c. Registraire de marque de commerce, (1989), 24 C.P.R. (3d) 49.

<sup>52</sup>. Riches, Mckenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp., (1992) 42 C.P.R. (3d) 563. Dans le cas des services, aucune exigence d'apposition n'est requise alors que pour les marchandises ayant un caractère matériel une certaine fixité semble requise. Les marchandises soulèvent donc la question ayant trait à la nécessité d'apposition. Est-il exigé que la marque soit matériellement apposée sur le produit désigné ? Les droit français, canadien et américain s'entendent sur cette question, ainsi ils n'exigent pas d'apposition matérielle. La marque de commerce peut être apposée sur les marchandises mêmes, sur les emballages dans lesquels elles sont distribuées ou sur les documents les accompagnant si, de par la nature des marchandises, il est impossible d'y apposer autrement la marque. Il suffit donc que la marque soit employée pour présenter ou accompagner les marchandises de manière à donner avis de liaison entre la marque et le produit au public.

ne l'active intentionnellement, aucun emploi ne sera considéré, car aucun usage effectif dans la pratique "normale" du commerce ne pourra être démontré. Ainsi, tel que le spécifie Brian G. Gilpin:

"While the trademark is accessible by the entire Web community, inclusion in a Web page alone does not provide sufficient use to acquire rights in all jurisdictions that have access to the trademark; [...] thus, the mark is not actually used in the commerce of a particular country until a user accesses the mark."<sup>53</sup>

Par ailleurs, il convient de noter que l'accessibilité peut avoir des répercussions commerciales sur un territoire même si aucune transaction commerciale n'a effectivement lieu sur ce territoire en question.<sup>54</sup> À titre d'exemple, l'accessibilité pourrait avoir comme répercussions commerciales la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce locale.

Quant à la question d'apposition, l'Internet ne semble pas poser trop de problèmes, car il est possible sur le site Web de présenter les marchandises

---

53. Brian G. GILPIN, "Trademarks in Cyberspace: Fulfilling the "Use" Requirement Through the Internet", (1996) 78 Journal of the Patent and Trademark Office Society 830,837. Voir également sur le sujet: Giorgio Nicolo VERGANI, "Electronic Commerce and Trademark in the United States: Domain Names, Trade Marks and the "Use in Commerce Requirement" on the Internet", (1999) 21 E.I.P.R. 450.

54. Voir à ce sujet, le paragraphe 117 du rapport codifié SCT/4/6 par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).



et services accompagnés de la marque de manière à donner un avis de liaison entre la marque et le produit ou le service. Au surplus, s'il s'agit de marchandises numérisées, il sera toujours possible d'apposer la marque de commerce sur les documents les accompagnant.<sup>55</sup> Il a par ailleurs été jugé au Canada, dans l'affaire *BMB Compuscience Canada Ltd. v. Bramalea Ltd.*, qu'une marque de commerce apparaissant seulement à l'écran après l'installation d'un programme informatique constituait de l'emploi de la marque même si celle-ci n'était pas apposée matériellement sur la disquette ou même sur l'emballage contenant le programme.<sup>56</sup> Il est possible de croire que la présence de la marque à l'écran pendant le téléchargement d'un produit numérisé pourrait constituer de l'emploi d'une marque de commerce.

---

<sup>55</sup>. Borden & Elliot c. Strathearn House Group Ltd., (1963) 47 C.P.R. (3d) 126; Sim & McBurney c. Buttino Investments Inc., (1996), 66 C.P.R. (3d) 77, où il a été jugé qu'un avis de liaison entre la marque et le produit constituait emploi si l'avis avait été donné au moment du transfert de possession.

<sup>56</sup>. (1988) 22 C.P.R. (3d) 561; In re Meriplex Inc., 23 USPQ 2d 1315 (TTAB 1992); Arnold P. LUTZKER, "Trademarks and the Information Superhighway", (1995) September Trademark World 20.

D'autre part, les études du Comité permanent de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle donne des pistes d'analyse afin de définir ce que constitue l'emploi d'un signe sur l'Internet.<sup>57</sup> En effet, selon ce projet, seul l'emploi d'un signe distinctif ayant des répercussions commerciales sur le marché d'un État membre devrait être réputé avoir eu lieu sur le territoire de l'État membre.<sup>58</sup> Il faut souligner que le comité a retenu l'expression "incidences commerciales" de préférence à l'expression classique "la pratique normale du commerce" pour tenir compte des activités des sociétés sans but lucratif qui produisent des incidences commerciales sur le marché d'un pays donné sans pour autant faire du commerce au sens traditionnel du terme.

---

<sup>57</sup>. Voir les articles 2 et 3 du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet, accompagné de notes du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org). Il est à noter que ce projet ne vise pas la constitution d'un nouveau droit des marques distinct pour l'Internet, mais plutôt une tentative d'harmonisation de l'application des législations nationales ou régionales en vigueur aux problèmes juridiques résultant de l'utilisation de signes sur l'Internet. Il vise à donner aux autorités compétentes, qui seront appelées à décider si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à la naissance d'un droit de propriété intellectuelle sur ce signe, des lignes directrices harmonisées. Enfin, ce projet utilise le vocable "signe" à la place du vocable "marque de commerce". Bien que les dispositions de ce projet ne visent pas exclusivement les marques de commerce, nous traiterons aux fins de ce mémoire le terme "signe" comme un synonyme du terme marque de commerce, car il est utilisé dans le même sens que les marques de commerce soit, un signe distinctif.

<sup>58</sup>. Selon l'article 1 i) du projet, la notion d'"État membre" doit être comprise comme étant un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, ou de l'une et l'autre.

Afin de déterminer si l'emploi d'un signe sur l'Internet a des répercussions commerciales dans un État membre, l'autorité compétente doit considérer toutes les circonstances pertinentes en l'espèce notamment, les facteurs compris dans les catégories de circonstances non-exhaustives suivantes : (1) les éléments indiquant que l'utilisateur (le commerçant) mène des activités commerciales ou a entrepris des démarches significatives pour mener des activités commerciales dans cet État membre; (2) le degré et le caractère des activités commerciales qu'entretient le commerçant dans l'État membre tel que les relations commerciales actuelles avec des entités ou des consommateurs, les avertissements indiquant le refus du commerçant de commercer avec les consommateurs de certains pays, les activités après-vente offertes dans l'État membre ou d'autres activités commerciales que mène le commerçant en dehors de l'Internet, mais sur le territoire de l'État membre; (3) le rapport effectif avec l'État membre incluant la légalité des produits ou services dans cet État, l'indication des prix dans la monnaie officielle de l'État membre et enfin, (4) le degré d'interactivité qu'entretient le site Web avec les internautes-consommateurs de l'État membre notamment le fait qu'il existe ou pas des moyens de communication interactive accessibles aux internautes-consommateurs de l'État membre, le fait que le site Web réfère à une adresse, un numéro de téléphone ou autre moyen de contact dans cet État, le site Web est accessible dans une langue utilisée couramment dans cet État et enfin le fait que le site ait été effectivement consulté par les internautes-consommateurs provenant de l'État membre

ou tout autre facteur qui laisse supposer des incidences commerciales dans l'État membre.<sup>59</sup>

Ce projet élargit la notion et le degré d'emploi traditionnellement appliqués en prenant en compte tous les éléments pouvant avoir des incidences sur le marché d'un pays. Il permet ainsi de déterminer efficacement les répercussions que peut avoir l'emploi d'une marque de commerce sur l'Internet dans un pays. De toute évidence, l'utilisation d'une marque de commerce sur l'Internet peut avoir une incidence sur le plan commercial dans un pays même si aucune activité commerciale n'y a encore eu lieu. La détermination de la juridiction ainsi que l'acquisition des droits sont par ce projet facilités.

Ainsi, que ce soit pour déterminer l'acquisition, maintenir ou éviter l'abandon de droits sur une marque de commerce ou déterminer si une marque est devenue connue, l'emploi d'une marque de commerce sur l'Internet doit être pris en considération et doit être assimilée à un emploi dans le pays en question, si les circonstances le permettent.<sup>60</sup> L'emploi est et demeurera une caractéristique fondamentale en droit des marques de

---

<sup>59</sup>. Pour plus de détails sur les facteurs à être pris en considération, nous vous référons à l'article 3 du Projet ainsi qu'aux notes explicatives qui l'accompagnent.

<sup>60</sup>. Selon l'article 4 du Projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet du comité permanent de l'OMPI.

commerce, car il est le chemin menant à la reconnaissance.<sup>61</sup> Il appert ainsi que le système déclaratif de droits basé sur l'emploi des marques est plus compatible au commerce international que le système attributif de droits.

Tel qu'on peut le constater à la lumière des critères énumérés ci-dessus, ces deux systèmes d'acquisition de droits sur les marques de commerce visent à protéger essentiellement la même chose : l'achalandage lié à la marque de commerce. Or, il ressort clairement que l'achalandage est le facteur de rattachement au principe de territorialité. Celui-ci servira donc de point d'ancrage à la recherche d'indices permettant l'extension du principe de territorialité. Dans la prochaine section, il sera question de ce facteur de rattachement.

## II- L'ACHALANDAGE, LE FACTEUR DE RATTACHEMENT

L'achalandage est une notion bien connue en droit des marques de commerce. Elle est ce qu'on appelle en anglais le "goodwill". Donner une définition ou même une description de ce qu'est exactement l'achalandage est presque impossible. C'est un actif intangible, volatil à la fois fugace et

---

<sup>61</sup>. Daniel C. SCHULTE, "The Madrid Trademark Agreement's Basis in Registration-Based Systems: Does the Protocole Overcome Past Biases ? (Part I)", (1995) 77 Journal of the Patent and Trademark Office Society 595; Daniel C. SCHULTE, "The Madrid Trademark Agreement's Basis in Registration-Based Systems: Does the Protocole Overcome Past Biases ? (Part II)", (1995) 77 Journal of the Patent and Trademark Office Society 729.

perpétuel. La comparaison de Barbara E. Cookson est intéressante et aide à illustrer ce qu'est la notion de "goodwill":

"A business may be compared to a moving car. Its goodwill is its momentum. Even if the engine is turned off the car will carry on for some distance. The faster the car was going, or the more successful a business is, the more momentum the car has. But to keep going and go faster the engine must be on and burning fuel to accelerate the car. It is the same with a business. There must be input in many areas, for example advertising, marketing and product development, in order to maintain goodwill. An unadvertised brand will gradually decline."<sup>62</sup>

Une des premières définitions jurisprudentielles de cette notion est celle qu'a donné Lord Eldon en 1810:

"In a regard to the goodwill, I can only consider it, as the value of that probability, that the old customers will resort to the old place."<sup>63</sup>

C'était par la qualité et le long usage que le commerçant forgeait traditionnellement sa réputation et acquièrait un achalandage. Ainsi dans

---

62. Barbara E. COOKSON, "The Significance of Goodwill", (1991) 7 EIPR 248, 251; Voir aussi, Basile CATOMERIS, "The Riddle of Well-Known Marks and Other Goodwill Carriers", (1996) 83 Trademark World 20.

63. Crutwell c. Lye, (1810) 1 Rose 123; 17 Ves 335; 34 ER 129 tiré de l'article de Barbara E. COOKSON, "The Significance of Goodwill", (1991) 7 E.I.P.R. 248. Voir également le sens donné au mot "goodwill" dans la décision Clairol International Corp. And Clairol Inc. Of Canada c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., (1968) 55 C.P.R. 176, 197-200.

des temps plus anciens, l'enseigne servait à le distinguer des autres commerçants et à localiser l'endroit où se trouvait sa boutique. Cette enseigne portait la marque, le signe grâce auquel la clientèle le reconnaissait. L'enseigne avait un pouvoir d'attraction et exerçait un rayonnement.<sup>64</sup> Le "goodwill" est donc cette force attractive qui attire la clientèle et l'encourage à revenir et racheter le produit ou le service.<sup>65</sup>

Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information permettent à la publicité de propulser la réputation des marques de commerce. Son rayonnement se crée avant même que le produit ou le service n'ait atteint le véritable marché local. Souvent, une clientèle potentielle attend avec impatience l'arrivée du fameux produit sur son marché. Ainsi, la clientèle potentielle fait partie de l'achalandage même si elle n'a pas encore consommé le produit. L'achalandage est une notion à laquelle s'attachent deux concepts importants, soit la clientèle et la réputation. Ce sont des concepts qui sont inséparables en raison de la force naturelle qui les attire un à l'autre. Plus une marque est réputée, plus elle attire la clientèle et plus la clientèle est attirée par la marque, plus elle jouit d'une réputation considérable.

---

<sup>64</sup>. Paul MATHÉLY, Le nouveau droit français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994, 103.

<sup>65</sup>. Commissioners of Inland Revenue c. Muller & Co.'s Margarine Ltd., [1901] AC 217, 224.

### **i) La clientèle, un concept traditionnellement territorial en évolution**

La notion d'achalandage se compose premièrement du concept de la clientèle. Il est aisé de concevoir que par tradition, l'achalandage est une notion territoriale. En effet, les commerçants d'autrefois n'avaient que la qualité de leurs produits et services pour bâtir leur réputation. La publicité se faisait alors de bouches à oreilles et celle-ci ne s'étendait guère plus loin qu'au territoire où ils faisaient effectivement des affaires. Donc, la marque ne se réalisait que dans l'exploitation réelle qui en était faite. C'est ainsi que la notion d'achalandage a été associée à la clientèle réelle d'un territoire défini. L'exigence d'une activité commerciale locale est devenue essentielle à l'existence d'un achalandage, car sans activité sur le territoire, il ne pouvait y avoir de clientèle locale et sans clientèle, il ne pouvait y avoir d'achalandage. La clientèle est un concept territorial puisqu'elle est physiquement représentée par les consommateurs réels et se mesure pratiquement à leur nombre sur le territoire en question.

Le but premier de la reconnaissance légale des droits sur les marques vise à prévenir la confusion des consommateurs. Or, un certain courant jurisprudentiel a adopté une application stricte face à la protection de l'achalandage.



Ce courant se fonde sur la conception voulant que l'achalandage ne soit que territorial puisqu'il ne conçoit ce dernier qu'en présence d'une activité commerciale locale et donc de l'existence d'une clientèle locale.<sup>66</sup> Selon cette tendance jurisprudentielle, la clientèle n'avait pas l'étendue de la réputation de la marque de commerce, mais bien celle des frontières du pays où il y avait une clientèle et où la marque de commerce était employée dans la pratique normale du commerce.

La pratique normale du commerce nécessitait une transaction commerciale entre un manufacturier et un consommateur, qu'il y ait ou non un intermédiaire entre les deux. Et cela, tel que l'expliquait le juge

---

<sup>66</sup>. L'affaire *The Foot Locker* en Angleterre en est une démonstration. Dans cette affaire, le demandeur a déposé une demande en injonction interlocutoire contre un commerçant anglais qui avait commencé à utiliser le nom "Athlete's Foot" pour sa boutique à Londres. Le demandeur en question était propriétaire de la marque Athlete's Foot qui était une marque notoire aux États-Unis. Quoique ce dernier n'avait pas commencé à étendre son commerce de franchises en Angleterre, il avait déjà considéré cette possibilité. La cour a rejeté sa demande d'injonction au motif que ce dernier n'avait ni activité commerciale, ni clientèle suffisante en Angleterre pour réussir dans sa demande. Comme aucune transaction avec un consommateur local n'avait pu être démontrée, il a été déterminé qu'il ne pouvait prétendre à des dommages sur un territoire où il n'avait aucune clientèle. La cour a, dans cette décision, appliqué restrictivement les critères de l'action en passing-off. *The Athlete's Foot Marketing Associates, Inc. c. Cobra Sports Limited & Another*, [1976] FSR 256. Les jugements suivants ont suivi cette ligne de pensée : *Alain Bernardin et cie c. Pavillon Properties Ltd.*, [1967] RPC 581; *T. Oerly A.G. c. E.J. Bowmann (London) Ltd.*, [1957] RPC 388, 1959, RPC 1; *Taco Bell Pty. Ltd c. Taco Co. of Australia Ltd.*, (1982) 40 A.L.R. 153, 42 A.L.R. 177; *Levitz Furniture Corp. c. Levitz Furniture Ltd.*, (1972) 5 C.P.R. (2d) 13 (B.C.S.C.); *E.J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, (1974) 14 C.P.R. (2d) 204 (C.F.). Aux États-Unis: *Butti c. Impresa Perosa S.R.L.*, 139, F3d 98 (2d Cir 1998). Pour une excellente revue des jugements internationaux sur cette question voir le texte de Frederick W. MOSTERT, "Is Goodwill Territorial or International? - Protection of the Reputation of a Famous Trade Mark Which has not Been Used in the Local Jurisdiction", (1989) 12 *E.I.P.R.* 440.

Heald dans l'affaire *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Mfg Ltd.* au Canada:

“ I think that those words surely means that section 4 contemplates the normal course of trade as beginning with a manufacturer, ending with the consumer and with a wholesaler and retailer or one of them as intermediary /.../ In other words, if any part of the chain takes place in Canada, this is use within the meaning of section 4.”<sup>67</sup>

Conséquemment, le juge Gibson dans l'affaire *The Molson Companies Ltd. c. Halter* expliquait:

“ In essence, in order to prove “use” in Canada of a trade-mark for the purposes of the statute, there must be a normal commercial transaction in which the owner of the trade-mark completes a contract in which a customer orders from the owner of the trade-mark wares bearing the trade-mark which wares are delivered by the owner of the trade-mark pursuant to such contract to such customer.”<sup>68</sup>

Cependant, tel que l'exprime le juge Pendse de l'Inde dans *Kamal Trading Co. & Others c. Gillette UK Ltd.*, ce courant jurisprudentiel se justifiait difficilement avec les besoins du commerce international contemporain et nécessitait une interprétation plus souple:

---

<sup>67</sup>. (1971) 4 C.P.R. (2d) 6, 16-17.

<sup>68</sup>. (1976) 28 C.P.R. (2d)158, 178 (fed. Crt Trial Div.).

“It is necessary to note that the goodwill is not limited to a particular country because in the present days, the trade is spread all over the world and the goods are transported from one country to another very rapidly and on extensive scale. The goodwill acquired by the manufacturer is not necessarily limited to the country where the goods are freely available because the goods though not available are widely advertised in newspapers, periodicals, magazines and other media...”<sup>69</sup>

Des jugements de différentes juridictions, tels la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Irlande et d’Australie, sont venues assouplir ce courant strict en accordant une protection à des marques de commerce sans exiger l’emploi de celles-ci dans la pratique normale du commerce sur leur territoire.<sup>70</sup> Dans cet ordre d’idées, une revue de la jurisprudence

---

69. Kamal Trading Co. & Others c. Gillette UK Ltd., decision of the High Court of Judicature at Bombay, 25 Septembre 1987 telle que citée par Frederick W. Mostert, “Is Goodwill Territorial or International ? - Protection of the Reputation of a Famous Trade Mark Which has not Been Used in the Local Jurisdiction”, (1989) 12 E.I.P.R. 440, 443-446.

70. Pour une revue inspirante des jugements internationaux à ce sujet voir l’article de Frederick W. MOSTERT, “Is Goodwill Territorial or International ? - Protection of the Reputation of a Famous Trade Mark Which has not Been Used in the Local Jurisdiction”, (1989) 12 E.I.P.R. 440. Tels que cités dans cet article: En Nouvelle-Zélande: Pioneer Hi-Bred Corn Co. c. Hy-Line Chicks Pty Ltd [1979] RPC 410; Midas International Corporation c. Midas Autocare Ltd., Decision de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande du 27 novembre 1987. Au Canada: Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. Of Canada Ltd., (1984) 80 C.P.R. (2d) 153 (ont. H.C.) à la page 158, (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.). En Afrique du Sud: S.A Wimpy (Pty) Ltd. c. Burger King Corporation (1978) 69 TMR 172. En Irlande: l’affaire Cranks (1985) E.I.P.R. D-172. En Australie: Fletcher Challenge Ltd. c. Fletcher Challenge Pty Ltd. [1982] FSR 1.

canadienne a été effectuée récemment, par le juge Whitten dans l'affaire *Pro-C limited c. Computer City, Inc.*<sup>71</sup>

Interprétant l'affaire *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.*<sup>72</sup> et l'affaire *Lin Trading Co. Ltd c. C.B.M. Kabushiki*<sup>73</sup>, il conclut:

“...contact is made by a foreign entity with a Canadian entity with an expressed intention of developing a Canadian market for the foreign product. The product itself does not necessarily enter Canada, but steps are taken in fulfilment of original objective. The courts in both instances view this preparatory step as a part of the “normal course of trade.”

Suivant ce raisonnement, il interprète la notion de pratique normale du commerce de façon évolutive et soutient que l'Internet a éliminé, dans certains cas, la présence d'intermédiaire.<sup>74</sup> Ainsi, même si un produit ne pénètre pas le marché canadien de façon traditionnelle, la publicité sur un site Web, lié à une volonté de développer un marché potentiel, peut suffire à constituer un emploi dans la pratique normale du commerce.

Or, on constate par ces jugements que la notion d'emploi dans la pratique normale du commerce n'est pas demeurée statique. Elle a évolué aux fils

---

<sup>71</sup>. *Pro-C Limited c. Computer City Inc.*, (2000) 7 C.P.R. (4Th) 193.

<sup>72</sup>. (1984) 8 C.P.R. (3d) 174 (Fed.Crt.Trial Div.).

<sup>73</sup>. (1988) 21 C.P.R. (3d) 417.

<sup>74</sup>. *Pro-C Limited c. Computer City Inc.*, (2000) 7 C.P.R.. (4th) 193 , 201 et suiv.

des années, à travers différentes interprétations jurisprudentielles, afin de refléter la réalité de la pratique normale du commerce d'aujourd'hui. L'exigence d'une clientèle locale semble s'être grandement assouplie. Le courant jurisprudentiel strict, fondé sur d'anciennes conceptions basées sur l'exigence d'une clientèle locale découlant des activités commerciales locales, n'a plus sa raison d'être.

Il ressort de ces jugements une certaine volonté de protéger les marques de commerce même si elles n'ont pas fait l'objet de transactions commerciales locales. Ces interprétations viennent élargir le concept de la clientèle pour enfin y inclure la notion de clientèle potentielle. Cette volonté s'accorde avec les besoins du commerce international d'aujourd'hui qui requiert l'évolution des notions traditionnelles. En effet, la clientèle n'a plus à être celle qui consomme effectivement, elle peut désormais n'être que la cible des commerçants pour constituer son achalandage. La publicité joue un rôle important dans le commerce, car elle est le moyen par lequel le commerçant rejoint sa cible, soit l'achalandage visé. Ainsi, par la diffusion extensive de publicité, il est aujourd'hui possible d'établir une réputation hors de proportion avec la présence du produit sur le marché visé. On ne peut que conclure que la notion d'achalandage doit évoluer vers le concept actuel et d'application plus internationale qu'est la réputation.

## ii) La réputation, un concept international contemporain à considérer

La réputation s'étend très souvent au niveau international et fait fi des frontières. En ce sens, elle est un concept international contemporain à considérer dans la protection des marques de commerce, car elle satisfait davantage les besoins de la mondialisation du commerce actuel. Dans l'ère électronique où nous vivons, les outils de communication n'ont plus de frontières. La téléphonie cellulaire d'aujourd'hui permet à qui le veut d'être constamment et peu importe où il se trouve en contact avec sa clientèle. L'internet, quant à lui, favorise le commerce électronique en rendant continuellement disponibles l'information, le produit et le service, peu importe le lieu ou les heures d'ouverture de la boutique du commerçant. Par conséquent, le besoin d'une activité économique locale pour établir une réputation est moins présent.

En effet, c'est le propre même de la réputation de précéder le produit ou le service qui n'est pas présent concrètement sur un territoire<sup>75</sup>. Aujourd-

---

75. Grégoire BISSON, "La protection de la réputation internationale d'une maison de prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires", (1988) 1 C.P.I. 135; Frederick W. MOSTERT, "Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village ?", (1996) 86 TMR 103; Fiona MARTIN, "Goodwill versus International Reputation: A move Away from the "Hard Line" Approach in Passing Off in Australia", (1993) 7 E.I.P.R. 253; Fiona MARTIN, "The Dividing Line Between Goodwill and International Reputation: A Comparison of the Law Relating to Passing Off in the United Kingdom, Australia and Other Jurisdictions", (1995) The Journal of Business Law 70; Andrew D. MURRAY, "A Distinct Lack of Goodwill", (1997) 7 E.I.P.R. 345; Davis ROSE, "Season of Goodwill: Passing Off and Overseas Traders", (1996) 6 E.I.P.R. 356; Dara P. MEHTA et Sharad D. ABHYANKAR, "India's Courts Increase Protections for Foreign Trademarks", (1997) IP Worldwide disponible à l'adresse électronique suivante: [www.ljx.com/trademark/11-12india.html](http://www.ljx.com/trademark/11-12india.html).

d'hui la réputation se bâtit en un temps record par la publicité. Les médias et les nouvelles techniques de mise en marché sont de moins en moins limités par les frontières géographiques et ce, en raison des moyens de communications de plus en plus sophistiqués, des voyages fréquents des gens que se soit pour les affaires, les études ou le plaisir.<sup>76</sup> La marque de commerce n'est plus seulement une indication d'origine, mais un moyen de communication, une indication de qualité pour la clientèle.<sup>77</sup> Elle est devenue le lien immédiat entre le public et le produit marqué auquel s'accroche la force attractive dont la publicité a su charger cette signature. Elle sert donc de point de repère, d'élément mnémonique à l'achalandage qui voit en elle une garantie. Elle est le symbole de la réputation qu'elle a acquise auprès des consommateurs.

Le deuxième but de la reconnaissance légale des droits sur les marques vise la protection du patrimoine économique lié à la marque de commerce.<sup>78</sup> Or, le patrimoine économique se rattache à la réputation par le

---

76. Frederick MOSTERT, "Is Goodwill Territorial or International ? Protection of the Reputation of Famous Trade Mark Which Has Not Been Used In the Local Jurisdiction", (1989) 12 E.I.P.R. 440. Voir également l'arrêt Pete Waterman Ltd. c. CBS UK Ltd., [1993] EMLR 27, à la page 51 "*...the second half of the 20th century had produced worldwide marks, worldwide goodwill and brought separate market into competition with one another...*".

77. Hugues G. RICHARD, "Protecting Intellectual Property in a World Getting Smaller: The Treatment of Well Known Trade-Marks In Canada", (1999) texte préparé pour le National Judicial Institute, du 14 mai 1999 à Ottawa disponible sur le site Web de Léger Robic Richard à l'adresse électronique suivante: [www.robic.com](http://www.robic.com).

78. Voir l'arrêt Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. Of Canada Ltd., (1984) 80 C.P.R. (2d) 153 (ont. H.C.) à la page 158, (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.).

fait que la clientèle éventuelle, attirée en premier par le phénomène de la réputation, appartient au commerçant.<sup>79</sup> Celui-ci a su, par sa campagne publicitaire, se bâtir une image de marque, se créer une réputation et s'attirer un achalandage. Tous ces efforts et ces investissements sont récompensés et matérialisés par l'existence d'une réputation. Tel que le souligne Dyann L. Kostello:

"The true owner can also argue that even though it has not yet begun doing business in the country in question, it nevertheless owns an actual, protectable reputation and goodwill because of the publicizing of its products and services in connection with its trade-mark in the media and in other ways."<sup>80</sup>

---

79. Toute juridiction confondue: Motel 6 Inc. c. No.6 Motel Ltd. et al., (1982), 1 C.F. 638. p. 670, Sheraton Corp. of America c. Sheraton Motels Ltd., [1964] R.P.C. 202; Baskin Robbins Ice Cream Co. c. Gutman, [1976] FSR 545; Maxim's Limited c. Dye, [1977] FSPLR 364, Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel inc., (1994) 56 C.P.R. (3d) 129; 826129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha, (1995) 65 C.P.R. (3d) 191; Graystone Capital Management Inc. c. Greystone Properties ltd., [1999] B.C.J. No 514, 316; Pioneer Hi-Bred Corn Co. c. Hy-Line Chicks Pty Ltd., [1979] RPC 410; KK Amex International c. American Express International, Inc., Supreme Court of Tokyo, Hanrei Jiho (no 1480) 146, rapportée dans (1997) 1 EIPR, D-18; Conagra Inc. v. McCain Food (Aust.) Pty., (1991) 101 ALR 461, 23 IPR 193.

80. Dyann L. KOSTELLO, "Where Goodwill is Established, Rights May Follow", (1998) May The National Law Journal C08.



La publicité est ainsi reconnue comme étant un moyen efficace de faire connaître une marque et même d'acquérir par elle certains droits.<sup>81</sup> Ainsi, Dyann L. Kostello conclut:

"Courts have long recognised that advertising and publicity through national magazines, television, newspapers and other media can carry a mark throughout the country even if the mark's owner is not doing business nationwide, such as the Kmart Court recognised that today's technology can carry a mark around the world even though the mark's owner is not doing business in every country of the world."<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>. Conagra v. McCain Foods, (1992) 23 IPR 193 (Cour Fédérale d'Australie), Sheraton Corp. Of America c. Sheraton Motels Ltd., [1964] RPC 202; et tel que le cite Frederick MOSTERT, "Is Goodwill Territorial or International? Protection of the Reputation of Famous Trade Mark Which Has Not Been Used In the Local Jurisdiction", (1989)12 E.I.P.R. 440, à la page 443 le jugement du 25 septembre 1987 de la Haute Cour de Justice de Bombay: Kamal Trading Co. & Others c. Gillette UK Ltd., qui dit: "It is necessary to note that the goodwill is not limited to a particular country because in the present days, the trade is spread all over the world and the goods are transported from one country to another very rapidly and on extensive scale. The goodwill acquired by the manufacturer is not necessarily limited to the country where the goods are freely available because the goods though not available are widely advertised in newspapers, periodicals, magazines and other media... In our judgement, the goodwill or reputation of goods or marks does not depend upon its availability in a particular country."

<sup>82</sup>. Dyann L. KOSTELLO, "Where Goodwill Is Established, Rights May Follow", (1998) May The National Law Journal C08

Sans entrer dans la question de notoriété qui fera l'objet de la seconde partie de ce texte, il est reconnu que la publicité est un moyen permettant l'acquisition de droits sur une marque de commerce au Canada.<sup>83</sup> La combinaison des articles 3, 4, 5 et 16 de la Loi sur les marques de commerce au Canada prévoit que la première personne à adopter une marque de commerce est celle qui est admise à l'enregistrement.<sup>84</sup> L'adoption

---

<sup>83</sup>. Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. Of Canada Ltd., (1984) 80 C.P.R. (2d) 153, 158 (ont. H.C.), (1985) 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.); Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, (1998) 79 C.P.R. (3d) 45; Levitz Furniture Corp. c. Levitz Furniture Ltd., (1992) 5 C.P.R. (2d) 13; McDonald's Corporation et al. c. Yogi Yogurt Ltd. Et al., (1982) 66 C.P.R. (2d) 101; Exxon Corporation c. Nilodor Co. Ltd., (1985) 6 C.P.R. (3d) 439; Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995) 61 C.P.R. (3d) 12; S.C. Johnson & Son, Inc. c. Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., (1995) 59 C.P.R. (3d) 317; Walt Disney Productions c. Triple Five Corp., (1994) 53 C.P.R. (3d) 129.

<sup>84</sup>. Les articles 3,4,5 et 16 de la Loi sur les marques de commerce se lisent comme suit:

"3. Une marque est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un deux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada."

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

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur des colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises."

"5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas: a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada; b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque: (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, (ii) soit dans des

consiste soit en l'emploi de la marque, en la révélation de la marque ou en la production d'une demande d'application<sup>85</sup>. Suivant ces articles, la

---

émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce."

"16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a **employé ou fait connaître au Canada** en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion: a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant et son prédécesseur en titre a **dûment déposée dans son pays d'origine**, ou pour son pays d'origine, et **qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services**, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion: a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une **marque de commerce projetée et enregistrable**, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises et services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion: a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne." Les paragraphes (4) et (5) de cet article ne sont pas pertinents pour les fins du présent texte.

<sup>85</sup>. Article 3 de la Loi sur les marques de commerce, (1985), L.R.C. c. T-13.

révélation de la marque de commerce est ainsi un mode d'acquisition de droits sur une marque.

L'article 5 de la Loi sur les marques de commerce édicte qu'une marque est réputée révélée lorsqu'elle est bien connue au Canada par suite de distribution ou d'annonce. Selon cet article, la publicité des marchandises ou services en liaison avec cette marque doit être faite, soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada, soit dans les émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de ces marchandises ou services. Or, il ressort clairement de cet article que la publicité peut être constitutive de réputation, car il est possible de faire connaître une marque de commerce au Canada par voie de distribution ou d'annonce.

L'étendue de la réputation vient jouer ici un rôle important puisque la Loi n'indique pas jusqu'à quel point la marque doit être devenue "bien connue". Les tribunaux ont été jusqu'à présent très sévères dans l'appréciation de la révélation au Canada et se sont attachés au caractère territorial de l'article dans l'interprétation et l'application de celui-ci.<sup>86</sup> Il a ainsi été déterminé qu'il fallait faire la preuve d'une certaine renommée au Canada.<sup>87</sup> Est-ce que la marque doit être connue dans tout le Canada ?

---

<sup>86.</sup> Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady, (1965) 46 C.P.R. 147, 29 Fox Pat. C. 37 (1965) 2 Ex. C.R. 3; Valle's Steak House c. Tessier, (1998) 49 C.P.R. (2d) 218; Chem-Lawn Corp. c. MacLawn Spray Ltd., (1986) 8 C.P.R. (3d) 400.

<sup>87.</sup> Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453; Orkin Exterminating Co. c. Pestco Co. Of Canada Ltd., (1985) 5 C.P.R. (3d) 433.

La jurisprudence a établi qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit connue dans tout le Canada, mais qu'une partie substantielle du Canada était suffisante.<sup>88</sup>

Ceci étant dit, est-ce que l'emploi d'une marque de commerce sur un site Internet pourrait être considéré comme étant une révélation au sens de l'article 5 de la Loi sur les marques de commerce au Canada ? Pour répondre à cette question, il y a lieu de s'attarder au sens des mots inclus dans les alinéas (i) et (ii) du paragraphe b) de l'article 5. Le paragraphe b) est à la fois le coeur de la problématique et la clé de la réponse. Ces alinéas se lisent comme suit:

/.../ « b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque:

(i) soit toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services...»

---

<sup>88</sup>. Valle's Steak House c. Tessier, (1980) 49 C.P.R. (2d) 218, où il a été déterminé que les provinces du Québec et de l'Ontario suffisaient à constituer une partie substantielle du Canada, car la population du pays y est en majeure partie concentrée. Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, (1996) 66 C.P.R. (3d) 453.

Diverses interprétations du premier alinéa du paragraphe b) peuvent être proposées. D'une part, il est possible d'argumenter sur le fait qu'un site Web n'est pas une *publication imprimée mise en circulation au Canada* puisqu'il n'a pas le caractère matériel essentiel pour se qualifier ainsi et qu'aucune circulation physique du site n'est effectuée. L'article 5 de la Loi sur les marques de commerce reflète les moyens de communication existants à l'époque de sa rédaction. Il ne traduit pas la réalité contemporaine des communications qui, aujourd'hui, vont au delà de l'imprimé et des émissions de radio. Sa formulation semble désuète et tout à fait dépassée.

D'autre part, en interprétant évolutivement cet alinéa, il est possible d'affirmer qu'un site Web est une "publication" au sens que donne le dictionnaire Le Petit Robert I, puisqu'un site Web a pour objet de "porter à la connaissance de tous".<sup>89</sup> Or, il est possible de démontrer qu'un site Web a un degré de fixation suffisant pour être considéré comme étant imprimé. En effet, le téléchargement sur le disque dur de l'utilisateur ou l'impression par celui-ci du contenu désiré est suffisant pour équivaloir à une publication. La mise à disposition du contenu du site Web aux internautes canadiens peut effectivement être considéré comme étant une mise en circulation au Canada. Bien sûr, une telle interprétation devrait être combinée à une preuve voulant que le site Web soit effectivement visité

---

<sup>89</sup>. Paul ROBERT, «Le petit Robert I» Paris-XI, 1988.

par des Canadiens qui sont des usagers éventuels du produit ou du service.<sup>90</sup>

En interprétant le deuxième alinéa du paragraphe b) au regard de la Loi de la radiodiffusion et de la Loi d'interprétation, il est pratiquement impossible de soutenir que l'Internet n'entre pas dans la définition d'émission de radio ordinairement captée au Canada puisque l'article 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion énonce que le terme radiodiffusion comprend toute transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication incluant les systèmes électromagnétiques tels que les fils, câbles, les systèmes radio ou optiques ainsi que les autres procédés techniques semblables.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>. Par exemple, il serait possible de prouver le nombre d'abonnement ou de visiteur provenant du Canada à ce site.

<sup>91</sup>. Loi sur la radiodiffusion, L.R.C. (1991), c. 11, art.2(1): "Radiodiffusion" Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. Art. 2(2) Pour l'application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques, notamment les fils, câbles et les systèmes radio ou optiques, ainsi que les autres procédés techniques semblables.

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21, art. 35(1): "radiocommunication" ou "radio" Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 300 Ghz transmises dans l'espace sans guide artificiel. "Radiodiffusion" Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

Cependant, afin d'actualiser l'alinéa b) de l'article 5 de la Loi sur les marques de commerce et le rendre plus clair, les termes "émission de radio captée au Canada" devraient, soit faire l'objet d'une révision textuelle et être remplacés par le mot "télécommunication", soit s'interpréter évolutivement pour comprendre la transmission ou la réception d'information par fil, câble ou tout autre procédé technique semblable, tel que le prévoit la Loi sur les télécommunications.<sup>92</sup> Cette proposition se justifie à la lumière des dernières modifications apportées à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur où les mots «communications radio» ont été remplacés par le terme «télécommunication».<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>. Loi sur les télécommunications, L.R.C. (1993), c. 38, art. 2(1): "télécommunication" La transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.

<sup>93</sup>. Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42.



Il appert clairement de la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur que le terme télécommunication inclut de façon non-équivoque l'Internet, car il vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.

Une révision législative ou une interprétation évolutive et souple de l'article 5 de la Loi sur les marques de commerce est souhaitable. Ceci faciliterait, par le fait de leur révélation, la protection au Canada des marques de commerce figurant sur l'Internet.<sup>94</sup> L'acquisition d'un achalandage suite à de la publicité serait ainsi reconnue et la réputation servirait de critère extensible à l'application du principe de territorialité dans le cyberespace.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>. De plus, voir le texte de Hugues G. RICHARD, "Protecting Intellectual Property in a World Getting Smaller: The Treatment of Well Known Trade-Marks in Canada", (1999) prononcé lors du Judge's Education Seminar organisé par le National Judicial Institute à Ottawa le 14 mai 1999. Le texte est disponible sur le site Web de Léger Robic Richard à l'adresse électronique [www.robic.com](http://www.robic.com). Dans ce texte, l'auteur conclut comme suit: "It is not clear whether Canada has complied to all its treaty obligations, for instance in section 5 of the Act, proof of making known has to be through distribution of wares or the advertisement of wares or services. Such limitations do not exist under article 6bis of the Paris Convention, under the TRIPS Agreement nor under GATT. In paragraph 5 (b)(i), only printed publication circulated in Canada in ordinary course of commerce is admissible to prove that a trade-mark became well-known in Canada. This is a limitation which is not compatible with the broad terms used in article 16(2) of the TRIPS Agreement which refers to "promotion of the trademark" without indicating the medium." Voir également le texte de Daniel R. BERESKIN, "Making Known" A Foreign Trademark: Has Canada Fulfilled its Convention Obligations?", (1989) 4 I.P.J. 329.

<sup>95</sup>. McDonald's Corp. c. Joburgers Drive Inn Restaurant (Pty) Ltd and the Registrar of Trademarks, (1996) 4 ALL SA (A); Alza Corp. c. The Chemical Industrial and Pharmaceutical Laboratories Ltd., (1995) 68 TMR 85 ;

Depuis des années, les notions de réputation et de notoriété ont fait l'objet de nombreuses réflexions internationales, car le commerce s'internationalise. Plusieurs traités visant la protection de la marque notoire ont été signés.<sup>96</sup> Puisque les marques notoires échappent au principe de territorialité, l'étude de certains de ces traités fournira des pistes de réflexions permettant de surpasser ou d'envisager le principe de territorialité à la lumière des réalités contemporaines.

---

<sup>96</sup>. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979, publication de l'OMPI, N° 201 (F), disponible le 15 avril 1998 sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante [www.wipo.org/fre/iplx/wo\\_par0\\_.htm](http://www.wipo.org/fre/iplx/wo_par0_.htm).

## B- L'ÉVOLUTION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ PAR SON EXCEPTION : LA NOTORIÉTÉ

La publicité contribue à la popularité de la marque, elle lui crée une grande réputation et celle-ci devient notoire auprès d'un certain public. Comme le droit de propriété d'une marque de commerce porte sur l'achalandage, l'emploi d'une marque sur l'Internet peut transcender le principe de territorialité, car la réputation liée à celle-ci peut s'étendre au-delà des frontières et permettre à son titulaire d'acquérir des droits.<sup>97</sup> En effet, par son emploi la marque peut acquérir un caractère distinctif et même gagner une certaine reconnaissance auprès d'une partie du public.

Les balises qui servaient à fixer le droit dans un espace spatio-temporel ont maintenant besoin d'être élargies. L'étude de l'exception au principe de territorialité, soit la notoriété, devrait conduire vers des pistes de réflexions intéressantes sur les balises applicables dans le cyberspace. En effet, la notion de notoriété établit un pont entre les deux systèmes d'acquisition de droits existants aujourd'hui. Dans le système attributif, la notoriété constitue une exception à la règle selon laquelle seul l'enregistrement est constitutif de droits sur la marque. La marque notoire

---

<sup>97</sup>. En effet, selon les travaux du comité permanent de l'OMPI portant sur la protection des droits sur la propriété industrielle en association à l'emploi de signes sur l'Internet, dont les textes sont disponibles sur le site Web de l'OMPI à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org](http://www.wipo.org), l'emploi d'un signe distinctif sur Internet peut créer un effet commercial dans un État membre et ainsi contribuer à l'acquisition de droits de propriété industrielle. Article 2(a) et notes explicatives.

est ainsi protégée même si elle n'est pas enregistrée.<sup>98</sup> Dans le système déclaratif, la notoriété est également protégée, car elle s'acquiert traditionnellement par l'emploi.

En l'absence de frontières, il faut rattacher le droit de propriété à certains paramètres. Cette étude pourrait nous entraîner dans une discussion sur la nécessité de reconnaître le cyberspace en tant qu'environnement indépendant et parallèle au monde réel dans lequel nous vivons.<sup>99</sup> Cette proposition engendrait la mise en place de nouvelles règles et d'un nouveau registre international à part entière pour les "cybermarques". Cependant, tel que l'exprime Gérard Dassas:

“ ... les diverses législations nationales présentent encore trop de divergences sur les signes enregistrables, sur le mode d'acquisition et de conservation du droit, sur la procédure

---

<sup>98</sup>. “Une exception est apportée à la règle selon laquelle l'enregistrement est seul constitutif de droit sur la marque. Cette exception bénéficie à la marque qui est notoire. La marque notoire est protégée en raison de sa seule notoriété même si elle n'est pas enregistrée” dans le livre de Paul MATHÉLY, Le nouveau droit français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994, 157. Voir également le texte intéressant de Kenneth L. PORT, “Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States”, (1997) 15 Wis. Int'l L. J. 259; Jesus MUNOS-DELGADO Y MÉRIDA, “How to protect famous marks in Spain”, (1998) Managing Intellectual Property 50.

<sup>99</sup>. Voir les textes de Michel VIVANT, “Internet et modes de régulation”, dans E.MONTERO, Internet face au droit, Bruxelles, Story Scientia, 1997, p. 215; David G. POST, “Anarchy, State, and the Internet: An Essay on Law-Making in Cyberspace”, (1995) J. Online L. 3; David R. JOHNSON et David G. POST, “Law and Borders - The rise of Law in Cyberspace”, (1996) 48 Stanford Law Review 1367; Ethan KATSH, Law in a Digital World, New York, Oxford University Press, 1995, p.294 et suiv.; Dan L. BURK, “Federalism in Cyberspace”, (1996) 28 Connecticut Law Review 1095; Dan L. BURK, “Jurisdiction in a World Without Border”, (1997) 1 Virginia Journal of Law and Technology 3.

d'enregistrement, pour que l'idée d'une marque supranationale soit autre chose qu'une utopie."<sup>100</sup>

Aux propos du docteur Dassas, j'ajouterais que cette proposition ne tient pas compte de l'élément commun de ces deux mondes, celui-là même que l'on cherche à atteindre et à protéger : le consommateur. Et, tel que l'explique Dan L. Burk:

"Internet activity cannot be neatly compartmentized into online and offline activity. Because Internet users actually reside in some territory, their online conduct will inevitably spill over into offline conduct. This overlap is of particular importance where legal questions of identity and business reputation are concerned. /.../because consumers who see the mark online also see the mark in a different context offline, and carries those service or product association with them from one context to the other. Confusion may well arise in the consumers' minds and a reputational conflict between the online user of the mark and the offline user of the mark is probably inevitable."<sup>101</sup>

Le consommateur est de toute évidence le même qui associera la marque au produit ou au service peu importe qu'il soit "online" ou "offline". L'Internet doit apparaître comme un nouvel outil de communication permettant une large diffusion plutôt que comme un monde

---

<sup>100</sup>. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p.15.

<sup>101</sup>. Dan L. BURK, "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) 49 South Carolina Law Review 695, 717.

complètement indépendant de la réalité du monde “terrestre”.<sup>102</sup> L’Internet, tout comme les médias traditionnels, peut rendre les marques de commerce reconnues internationalement par le simple fait du “débordement” médiatique qu’il cause par l’emploi “online”.<sup>103</sup> C’est donc en analysant les rationalités des limites géographiques d’un droit qu’il sera possible d’adapter et d’appliquer les lois existantes au cyberspace malgré l’omniprésence du principe de territorialité.

Cette seconde partie sera divisée en deux sections. Comme la protection des marques de commerce au-delà des limites territoriales est, par essence, du domaine du droit international, la première analysera le régime de

---

<sup>102</sup>. À cet égard, le projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l’utilisation de signes sur l’Internet du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI est révélateur. En effet, la note relative au préambule énonce qu’*“une fois que la législation nationale ou régionale applicable a été choisie, elle devrait être appliquée, directement ou par analogie, dans tous les cas où cela s’avère possible. Ainsi, la législation relative à la publicité diffusée par satellite pourrait être appliquée à la publicité sur l’Internet; la législation relative à la vente par correspondance pourrait être appliquée à la vente (mais pas à la livraison) de produits sur l’Internet, etc”*. (Les soulignements ont été ajoutés). L’Internet apparaît donc comme un nouveau moyen de communication analogue à ce qu’est la télévision ou le satellite. Il offre de nouvelles possibilités et une ouverture sur le monde plutôt que de constituer un monde à part entière.

<sup>103</sup>. “Débordement” médiatique est une traduction libre de l’auteur de ce mémoire du terme anglophone “spill over advertising” bien connue en droit des marques. Le débordement médiatique est également reconnue dans la note explicative 2.4 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI et de l’Assemblée de l’Union de Paris. Elle précise que l’emploi d’une marque dans des territoires voisins, dans des territoires parlant la même langue, dans des territoires qui ont les mêmes médias ou les territoires ayant des relations commerciales courantes peut constituer un facteur pertinent à l’établissement de la connaissance de cette marque dans un pays donné.

protection accordée actuellement aux marques dites notoires par les différents traités internationaux. Il appert essentiel d'analyser ce régime de protection, car la notoriété est une des conséquences probables de l'emploi d'une marque de commerce dans le cyberspace. Ce régime confère une protection toute spéciale à certaines marques de grande réputation contre les abus du principe de territorialité. Les règles de droit portant sur les propriétés intellectuelles doivent s'adapter et évoluer au rythme des changements technologiques, car elles ont pour but de protéger les idées qui façonnent l'innovation et le développement.

L'étude de la Convention de Paris, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC) et la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques sur les marques notoires de l'OMPI, permettra de révéler de nouveaux critères d'application. La seconde section étudiera les paramètres retenus sous le régime de la protection des marques notoires et tentera de les appliquer au cyberspace. Comme la majorité des législations donne aux marques notoires un statut particulier, il sera facile de concevoir l'applicabilité de tels paramètres dans un monde sans frontières.

## I- LE RÉGIME DE PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Bien sûr, la notoriété est une question de fait, de degré même. Aux fils des ans, une multitude des termes tels que “notorious”, “notoire”, “famous”, “hautement renommée”, “well-known” et bien d’autres ont été employés par les tribunaux et les auteurs pour désigner le phénomène de la notoriété, cela a causé beaucoup de confusion. Par conséquent, il est important de définir les termes “notoire” et “hautement renommée” aux fins de ce mémoire.

Les auteurs, tentant d’accorder les termes anglais et français, ont établi une certaine distinction entre les différents degrés de reconnaissance.<sup>104</sup> Deux degrés semblent être reconnus d’emblée<sup>105</sup>. Le premier degré, celui de la marque dite “hautement renommée” ou “famous”, est celui d’une

---

<sup>104</sup>. Frederick W. MOSTERT, “Well-Known and Famous Mark: Is Harmony Possible In The Global Village?”, (1996) 86 TMR 103,115 et suiv.; André R. BERTRAND, “French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand”, (1993) 4 E.I.P.R. 142; Michael BLAKENEY, “Well-Known Marks”, (1994) 11 E.I.P.R. 481; Kathyleen A. O’BRIEN, “What is Famous Trademark?” dans Dilution and Famous Marks, New York, International Trademark Association, 1998, p.99; Mary M. SQUYRES “New Treaties Add Protections for Well-Known Marks”, (1997) IPWorldwide disponible à l’adresse électronique suivante: [www.ipwww.com/may97/p30treaties.html](http://www.ipwww.com/may97/p30treaties.html).

<sup>105</sup>. Voir à ce sujet les textes de André R. BERTRAND, “French Trade Mark Law: From The Well-Known Brand to the Famous Brand”, (1993) 4 E.I.P.R. 142, 143-144; Frederick W. MOSTERT, “Well-Known and Famous Marks: Is Harmony possible in the Global Village?”, (1996) 86 TMR 103; World Trademark Symposium: Famous Trademarks, (1992) 82 TMR 989; Hugues G. RICHARD, “Protecting Intellectual Property in a World Getting Smaller: The Treatment of Well Known Trade-Marks In Canada”, (1999) texte préparé pour le National Judicial Institute, du 14 mai 1999 à Ottawa disponible sur le site Web de Léger Robic Richard à l’adresse électronique suivante: [www.robic.com](http://www.robic.com).



marque qui est réputée internationalement auprès d'un très large public. Il s'agit d'un public général de tout âge peu importe les intérêts de chacun ou de leurs spécificités. Les exemples de telles marques parlent d'eux même... COKE, MCDONALD, NIKE, CARTIER, SONY. Ces marques sont reconnues mondialement et jouissent d'une grande réputation. Même dans les pays moins favorisés, elles bénéficient d'une "image de marque". Ce sont des marques qui ont acquis une valeur indépendante des marchandises ou services qu'elles identifient normalement.<sup>106</sup> On ne les connaît pas exclusivement en raison de leur association à des boissons gazeuses, à de la nourriture de type "fast food" ou à des vêtements de sport. Leur reconnaissance va bien au-delà de l'association, elles ont un pouvoir d'attraction qui leur est propre. En effet, leur simple évocation remémore instantanément leur goût, leur qualité et leur prestige, et ce que l'on soit résident de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Afrique. Ce sont des marques hautement renommées qui bénéficient, pour cette raison, de la

---

<sup>106</sup>. André R. BERTRAND, "French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand", (1993) 4 E.I.P.R. 142,144; Paul MATHÉLY, Le nouveau droit français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994, p.158 et suiv.; Jerre B. SWANN & Theodore H. DAVIS, Jr., "Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm", (1994) 84 TMR 267,282.

plus grande protection qui soit accordée.<sup>107</sup> Elles sont des exceptions à la règle.

Le second degré est celui de la marque dite bien connue, notoire, et/ou “well-known” qui est celui d’une marque connue d’un certain public et non de la majorité des résidents d’un pays. Il faut toutefois comprendre que la distinction entre ces deux degrés est parfois bien mince et qu’elle peut varier d’un auteur à l’autre en fonction de l’interprétation qui est donnée. Ainsi, tenter de définir exactement la distinction entre ces deux notions peut s’avérer futile. Il faut retenir ici qu’il s’agit d’une question de degré.

Paul Mathély explique quels sont les critères établissant la notoriété :

---

<sup>107</sup>. En effet, elles surpassent non seulement le principe de territorialité, mais également le principe de spécificité qui délimite la protection accordée aux marchandises et services à l’égard desquels la marque est associée. Voir à ce sujet, les textes de Grégoire BISSON “La protection de la réputation internationale d’une maison d prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires”, (1989)1 C.P.I. 135; André R. BERTRAND, “French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand”, (1993) 4 E.I.P.R. 142,144; N.M. DAWSON, “Trade Mark Law and the Creation and Preservation of Well-Known Brands”, (1998) 49 Northern Ireland Legal Quarterly 343; Theresa CORNEAU et Sheila JENNINGS LINEHAN, “Such Great Names as These: Protection of Famous Trade Marks under the Canadian Trade Marks Act”, (1995) 11 E.I.P.R. 531; et les jurisprudences suivantes: Visa International Service Assn. c. Auto Visa Inc., (1991) 41 C.P.R. (3d) 77; Baylor University c. Governor and Co. Of Adventurers, (1998) 84 C.P.R. (3d) 354; Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna, (1995) 44 C.P.R. (3d) 502 où la Cour Fédérale d’Appel a réitéré le principe à l’effet qu’une marque de commerce hautement renommée “famous” bénéficie d’une grande protection et que dans le cas d’une telle marque la nature des marchandises et services a une importance moindre qu’elle ne l’aurait dans d’autres circonstances. Voir à contrario: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc., (1999) 2 C.P.R. (4Th) 62, United Artist Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., (1998) 80 C.P.R. (3d) 247.

“D’une façon générale, la jurisprudence retient, pour dire que la notoriété est établie, les trois éléments suivants:

a) l’ancienneté de la marque (critère de plus en plus désuet en raison des moyens de communications actuels, lorsqu’ils sont pleinement employés peuvent imposer une réputation en très peu de temps.)

b) l’emploi très étendu (dispersion territoriale très large)

c) la marque doit être soutenue par des efforts publicitaires importants (le facteur le plus déterminant aujourd’hui, celui-ci s’évalue en quantité et en valeur)”<sup>108</sup>

Évidemment, plus une marque jouit de ces trois éléments plus elle grimpera l’échelle de la notoriété et sera hautement renommée. Cependant telle que l’annote lui-même Paul Mathély, aujourd’hui le critère d’ancienneté devient désuet en raison des nouvelles technologies de communication qui permettent une très large dispersion. Aujourd’hui à force d’efforts publicitaires soutenus, il est possible de créer pour une marque une réputation mondiale quasi instantannément. La question est donc de savoir quelle est la protection accordée aux marques notoires et à quel point doivent-elles jouir d’une reconnaissance ?

---

<sup>108</sup>. Paul MATHÉLY, Le nouveau droit français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994, p.158 et suiv.; Lisa PONTOPPIDAN, “General Motors Corporation c. Yplon SA - The European Court of Justice’s Interpretation of Reputation”, (1997) 122 Trademark World 14; Voir également Avery Denisson Corp. c. Sumpton, 189 F 3d. 868, 51 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1801 (9th Cir. 1999) qui énumère les facteurs à prendre en considération dans l’établissement de la notoriété.

Or, la protection de la marque notoire fait l'objet de conventions internationales. Dans la première section de cette deuxième partie, il sera traité de la Convention de Paris et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant le commerce (ADPIC) qui sont les deux principales conventions internationales traitant du sujet. Les travaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la protection des marques notoires feront également l'objet d'analyse.

#### **i) La Convention de Paris et l'ADPIC**

La protection des marques notoires n'est pas une nouvelle question soulevée par le développement des technologies. C'est une question qui remonte au début du vingtième siècle à la Conférence de révision de la Convention de Paris à La Haye en 1925. À ce moment, un nouvel article a été incorporé dans le texte de la Convention de Paris, soit l'article 6bis. Comme l'exprime Horacio Rangel-Ortiz:

“The 1925 Hague Conference acknowledged for the first time in an international treaty the fact that frontiers and national boundaries are only political divisions and geographical accidents incapable of affecting commercial reality.”<sup>109</sup>

La Convention de Paris reflète une préoccupation de l'époque, mais qui est toujours actuelle dans les relations d'affaires: la protection de la propriété

---

<sup>109</sup>. Horacio RANGEL-ORTIZ, “Well-Known Trademarks Under International Treaties, Paris Convention and TRIPS - Part I”, (1997) 94 Trademark World 14.

intellectuelle. Cette préoccupation est d'autant plus importante en ces temps modernes, car le plus grand actif des compagnies de la nouvelle économie est constitué principalement de la propriété intellectuelle. Ces entreprises sont basées sur le savoir et la connaissance. Nous sommes à l'ère où l'information et la connaissance sont des actifs de très haute valeur.

Ainsi, c'est dans l'article 6bis de la Convention que se trouve les toutes premières racines de la protection des marques de commerce notoires.<sup>110</sup> C'est la première convention internationale à reconnaître le concept de notoriété. Aujourd'hui, il y a 140 pays membres à cette Convention, ce qui équivaut à la majorité des pays ayant une certaine importance économique.<sup>111</sup> L'article 6bis se lit comme suit:

"1) 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

---

<sup>110</sup>. Frederick W. MOSTERT, "Well-known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?", (1996) 86 TMR 103,107.

<sup>111</sup>. Selon les statistiques fournis par l'OMPI sur son site Web à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

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.

2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi."<sup>112</sup>

Quoique la Convention de Paris soit dominée par le principe de territorialité, l'article 6bis prévoit une exception à ce principe qui conditionne généralement le droit à la protection à l'enregistrement ou à l'emploi dans le pays où la protection est recherchée. En vertu de l'article 6bis, la notoriété peut donc être acquise dans un pays en dehors de l'emploi de la marque ou d'un enregistrement local. La protection qui est accordée en vertu de cette Convention est donc sur la foi de la réputation dans le pays où la protection est recherchée. La réputation est un concept qui a une portée internationale.

---

<sup>112</sup>. Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979, publication de l'OMPI, N° 201 (F), disponible le 15 avril 1998 sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante [www.wipo.org/fre/iplax/wo\\_par0\\_.htm](http://www.wipo.org/fre/iplax/wo_par0_.htm).

Cependant, l'article 6bis ne donne aucune définition quant à ce qu'est une marque notoire ni ne précise dans quelle mesure une marque doit être notoire pour se qualifier de la sorte. La protection accordée d'un pays à l'autre varie considérablement en fonction de l'interprétation qui est donnée aux termes "notoirement connue". Une chose est certaine, tel que l'affirme Frederick W. Mostert:

"What is clear though, is that the higher the degree of reputation or commercial magnetism acquired by a mark, the broader its scope of protection."<sup>113</sup>

Le commerce mondial grandissant, le besoin d'élargir l'application de cette convention se fit sentir.<sup>114</sup> C'est ainsi que l'Organisation Mondiale du commerce (ci-après nommée "OMC") créa l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce mieux connue sous l'appellation "ADPIC" qui, par les articles 16(2) et 16(3), viendra

---

<sup>113</sup>. Frederick W. Mostert, "Well-known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?", (1996) 86 TMR 103, 116.

<sup>114</sup>. Memorandum préparé par Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Protection of Well-Known Marks: Result of the Study by The International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation, Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva, November 13 to 16, 1995; Harriet R. FREEMAN, "Reshaping Trademark Protection in Today's Global Village: Looking Beyond Gatt's Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonisation and Centralization", (1995) 1 ILSA- Journal of International and Comparative Law 67.

préciser la notion de notoriété et, par ce fait même, élargir la portée de la Convention.<sup>115</sup> Ces articles se lisent comme suit:

“16(2): 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 suite de la promotion de cette marque.

16(3): L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.”<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>. Il est intéressant de noter que les dispositions de l'article 16(2) de l'ADPIC se retrouve également dans l'article 1708 (6) de l'Accord de Libre-Échange Nord Américain (ALENA). À ce sujet, voir également le texte de Daniel R. BERESKIN, “A Comparison of the Trademark Provisions of NAFTA and TRIPS”, (1993) 83 *TMR* 1,7 et suiv.; Amadou TANKOANO, “L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS)”, (1994) 20 *D.P.C.I.* 428. Tel que le rapporte Rupert ROSS-MACDONALD dans son article intitulé “Well-Known Trademarks in China- A Review of the new Regulation”, (1997) *Trade-mark World*, 36, 37 même la Chine qui n'était pas membre de l'OMC en 1995 s'est assuré que sa législation soit conforme aux dispositions de l'ADPIC.

<sup>116</sup>. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche le commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, 15 avril 1995.



Le paragraphe 16(3) de cet article sera examiné dans la seconde section de cette partie. L'Accord de l'ADPIC, par ces articles, procure de nouveaux paramètres pour établir ce qu'est une marque notoire. D'après cet Accord, la notoriété se reconnaît, se définit, se teste auprès d'une "clientèle concernée" soit, celle qui est susceptible d'être intéressée par le produit ou le service. L'interprétation donnée à ces termes peut donc s'étendre à un public spécialisé, un forum d'intérêt particulier. D'après les termes utilisés, soit "partie du public concerné", il ressort clairement que la marque de commerce n'a pas à être connue du public en général, mais bien d'un secteur d'activité particulier constituant une partie du public, un pourcentage ou une catégorie de consommateurs.<sup>117</sup> Telle que le propose Frederick W. Mostert, cette notion doit être interprétée comme étant:

"the target audience - the relevant trade circles or the relevant class of consumers for which the particular goods or services are destined has knowledge of the mark. In other words, the interested circles within which the particular

---

<sup>117</sup>. En effet, l'article 1708(6) de l'Accord sur le Libre-Échange Nord Américain stipule spécifiquement que: "L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera aux services, après les modifications qui pourront être nécessaires. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné, y compris la notoriété sur le territoire de la Partie en question obtenue par suite de la promotion de cette marque. Aucune des Parties ne pourra exiger que le renom de la marque s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause."; Michael BLAKENEY, "Well-Known Marks", (1994) 11 *E.I.P.R.* 481. Ce principe a été appliqué dans l'affaire American Marine Pte Ltd. and Grand Banks Yachts Ltd. c. Grand Banks Oy, Court of Appeal of Helsinki, R93/2996 reporté dans (1996) 1 *EIPR*, D-10 où il a été reconnu que la marque "Grand Banks" était connue des consommateurs finlandais s'intéressant aux bateaux.

goods or services are purchased and where the mark is exposed, should become the focus of the factual inquiry.”<sup>118</sup>

En vertu du paragraphe *in fine* de l’article 16(2), la notoriété ainsi acquise auprès d’un public concerné peut découler de la promotion. D’ailleurs certains tribunaux, dont ceux de l’Angleterre, de l’Inde et du Canada, n’ont pas hésité à accorder une protection à certaines marques sur la base de la réputation qu’elles avaient acquise localement par le biais de publication et de promotion.<sup>119</sup> Sans trop extrapoler, il est possible d’affirmer que cette précision permet à une marque de commerce qui aurait acquis une réputation suite à de la publicité sur l’Internet auprès d’un public cible d’être admissible à une certaine protection.

En effet, selon les notes explicatives de la Recommandation commune de l’OMPI, la publicité dans les médias électroniques, tels que l’Internet, est

---

<sup>118</sup>. Frederick W. Mostert, “Well-known and Famous Marks: is harmony possible in the global village?”, (1996) 86 TMR 103, 118.

<sup>119</sup>. En Angleterre: Pioneer Hi-Bred Corn Co. c. Hy-Line Chicks Pty Ltd., [1979] R.C.P. 410; En Indes: Alza Corp. c. The Chemical Industrial and Pharmaceutical Laboratories Ltd., (1977) 68 TMR 85 et Syntex Corp. c. The Chemical Industrial And Pharmaceutical Laboratories Ltd., (1978) 68 TMR 191; Aux États-Unis: Vaudable et Al. c. Montmartre Inc. Et al., (1959) 123 USPQ 357; Marvels Comics Ltd. c. Defiant, 837 F. Supp. 546,550 (S.D.N.Y. 1993); Au Canada: Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, (1990) 66 CPR (3d) 453; Levitz Furniture Corp. c. Levitz Furniture Ltd., (1992) 5 CPR (2d) 13; Orkin Exterminating Co. c. Pestco of Canada Ltd., (1985) 5 CPR (3d) 433. Voir également à ce sujet l’article de Mark K. EVANS, “Canadian Decision Clarifies “Protectable Goodwill”, (1997) The National Law Journal, c-15.

une forme de promotion.<sup>120</sup> Cet ajout relatif à l'acquisition de la réputation par la promotion élargit le principe de territorialité voulant que seule l'activité économique réelle dans un territoire compte aux fins de l'acquisition de droits de propriété.

Toutes ces notions avaient besoin d'être davantage définies et circonscrites. L'OMPI s'est donc chargé de créer un comité d'études qui a adopté en septembre 1999 une Recommandation concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires "well-known marks". Cette recommandation fait le point sur cette question. Elle procure également des indices flexibles applicables au cyberspace.

## **ii) La Recommandation conjointe de l'OMPI et de l'Union de Paris**

Afin de clarifier et de consolider les standards établis par ces deux traités, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a constitué un comité d'études. Ce comité est formé de l'Assemblée des membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'OMPI. Cette Recommandation est la première mise en oeuvre de la politique de l'OMPI qui vise à accélérer le développement harmonieux de principes et de règles internationales. Il

---

<sup>120</sup>. Articles 2.5 et 2.6 des notes explicatives préparées par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org](http://www.wipo.org).

s'agit en fait de lignes directrices pour la protection des marques notoires.<sup>121</sup>

La première partie de la recommandation propose des facteurs à prendre en considération pour déterminer si une marque est notoire et la seconde stipule l'étendue de la protection qui devrait être accordée à de telles marques.

Il est énoncé de façon claire à l'article 2 de cette Recommandation que l'autorité compétente qui aura à déterminer si une marque est notoirement connue sur un territoire devra prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce desquelles peut être déduit la notoriété d'une marque. De façon non limitative, les facteurs à être pris en considération sont les suivants:

1. Le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;
2. la durée, l'étendue et l'aire géographiques de toute utilisation de la marque;
3. la durée, l'étendue et l'aire géographiques de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

---

<sup>121</sup>. Gerd KUNZE, "Improving the Protection of Well-Known Marks: Introduction to the New WIPO provisions", (1999) 119 Trademark World 22.

4. la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;

5. la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;

6. la valeur associée à la marque.<sup>122</sup>

Bien sûr, ces facteurs ne sont que des indices, des guides pour déterminer si une marque est notoire dans un État membre. Il est à souligner que cette recommandation est basée sur le principe de territorialité, car la notoriété se constate dans chaque état et chacun a la souveraineté de déterminer si la marque est notoire auprès d'une partie du public concerné sur son territoire. Le principe de territorialité demeure présent dans cette recommandation, mais il prend une place secondaire. En effet, lorsqu'il s'agira d'estimer la notoriété d'une marque on prendra en compte "l'étendue et l'aire géographiques" de sa renommée, ce qui est en soi une considération internationale.

Selon cette recommandation, pour être considérée notoire dans un État membre, la marque a besoin d'être connue dans au moins un secteur concerné du public.<sup>123</sup> Par ailleurs, les États membres ne peuvent exiger

---

<sup>122</sup>. Article 2 (1)b) de la Recommandation conjointe disponible sur le site de OMPI à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

<sup>123</sup>. Article 2(2)b) c) et d) de la Recommandation de l'OMPI.

que la marque soit enregistrée, déposée ou employée dans l'État membre pour être considérée notoire.<sup>124</sup> La marque n'a pas non plus à être connue de l'ensemble du public dans cet État membre. Cependant, un État membre peut exiger que la marque soit notoire dans plus d'une juridiction autre que l'État membre.<sup>125</sup>

Ce qui est remarquable et qu'on ne peut passer sous silence, c'est que la marque n'a pas à être employée dans l'État membre pour être considérée notoire. Elle n'a besoin que d'y être connue. Par cette précision, l'OMPI vient élargir les assises du principe de territorialité. Tel qu'exposé un peu plus tôt, en élargissant la notion d'achalandage vers le concept international qu'est la réputation, on permet l'extension du principe de territorialité puisque l'achalandage n'est plus limité au territoire de l'emploi, mais bien au territoire beaucoup plus large où s'étend la réputation. Cette nouveauté réjouira ceux qui y verront une évolution naturelle du principe de territorialité.<sup>126</sup> D'autant plus qu'elle respecte les considérations fondamentales du droit des marques de commerce soit, la protection du patrimoine économique et la protection du public.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup>. Articles 2(3)a) (i), (ii) et (iii) de la Recommandation conjointe de l'OMPI.

<sup>125</sup>. Selon l'article 2(3)b) de la Recommandation conjointe de l'OMPI.

<sup>126</sup>. Grégoire BISSON, "La protection de la réputation internationale d'une maison de prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires", (1988) 1 C.P.I. 135, 149.

<sup>127</sup>. Grégoire BISSON, "La protection de la réputation internationale d'une maison de prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires", (1988) 1 C.P.I. 135.

Finalement, la seconde partie de cette recommandation fixe l'étendue de la protection. Les États membres doivent protéger les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d'entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins du moment où elles sont devenues notoires dans l'État membre considéré.<sup>128</sup>

Il faut donc déduire que le principe de territorialité évolue et s'adapte aux réalités du monde actuel qui s'internationalise et où le commerce, telle la réputation, ne connaît pas de frontières. Comme l'Internet permet la communication entre des consommateurs et des entreprises à peu près n'importe où dans le monde, il est à prévoir que la réputation deviendra de plus en plus un facteur d'une grande importance pour le commerce électronique. À défaut de pouvoir examiner physiquement le produit, la confiance du consommateur sera fondée sur la réputation qu'a acquise la marque dans le marché.

La prochaine et dernière section examinera deux des éléments qui apparaissent comme étant de nouveaux paramètres à considérer dans l'acquisition de droits sur les marques de commerce, soit le secteur du public concerné et, ce qu'on appellera, la ségrégation des marchés.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup>. Article 3(1) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires du Comité permanent du droit des marques, des dessins et des modèles industriels et indications géographiques.

<sup>129</sup>. L'expression "Ségrégation des marchés" est tiré du texte de Dan L. Burk , "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) 49 South Carolina Law Review 695-710.

## II- L'APPLICATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ DANS LE CYBERESPACE

Avant d'entreprendre l'analyse des nouveaux paramètres permettant l'application du principe de territorialité dans le cyberespace, il est important de se rappeler que le cyberespace est un espace virtuel mondial, apparaissant universel qui n'est pas limité à un territoire national particulier.<sup>130</sup> Il est aussi un lieu de consommation, un médium interactif et tel que le précisent les auteurs du livre "Le droit du cyberespace":

"Contrairement à la passivité dans laquelle seraient (*sont*) confinés les auditeurs de la radio et de la télévision, les usagers de l'inforoute ne font pas que recevoir de l'information."<sup>131</sup> (*Le mot en italiques a été ajouté*)

En effet, le consommateur est maintenant un acteur actif. Il a maintenant le choix des contenus, des formats, du moment où il consultera ces informations et de l'endroit où il fera ses achats. Les usagers de l'inforoute ont un rapport interactif avec l'information. Comme ils choisissent selon leurs intérêts, leurs goûts, leurs spécificités propres, il est évident qu'ils constituent un facteur influent. Or, l'achalandage par le biais de la clientèle actuelle et potentielle demeure le facteur de rattachement.

---

<sup>130</sup>. Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHFLEF et Sophie HEIN, Droit du cyberespace, Montréal, Les Éditions Thémis, Université de Montréal, 1997, p. Intr-3.

<sup>131</sup>. Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHFLEF et Sophie HEIN, Droit du cyberespace, Montréal, Les Éditions Thémis, Université de Montréal, 1997, p.1-10.



L'achalandage est donc le point central, le facteur clé par lequel s'accomplit l'évolution du principe de territorialité.

L'achalandage constitue ainsi un pont entre le monde réel et le cyberspace. La réputation d'une marque de commerce se répercute inévitablement dans le monde réel et vice-versa puisque les consommateurs de ces deux espaces sont les mêmes. De l'étude précédente, le secteur concerné du public ressort comme un paramètre important permettant l'application du principe de territorialité dans le cyberspace.

#### **i) le secteur concerné du public**

L'article 2(2) de la Recommandation concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires "well-known marks" de l'OMPI précitée, nous donne des indications sur ce qui peut constituer une "partie du public concerné". En effet cet article suggère notamment, mais pas uniquement, les trois grandes classes de public concerné suivantes :

"i) les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

ii) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

iii) les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique.”<sup>132</sup>

Les notes explicatives de la Recommandation pertinentes à cet article précisent que l'expression “consommateurs” doit être comprise dans son sens le plus large et ne devrait pas être restreinte qu'aux personnes qui achètent et consomment effectivement le produit ou le service. Ces notes confirment ainsi la tendance jurisprudentielle, exposée dans la section intitulée “L'achalandage, le facteur de rattachement”, à l'effet que l'achalandage se compose effectivement des acheteurs potentiels.<sup>133</sup> Les groupes de consommateurs potentiels et actuels peuvent être identifiés et ciblés à l'aide de critères tels que leurs âges, leurs revenus ou par certains de leurs intérêts propres. Par exemple, les dentistes, les amateurs de Formule 1, les gens s'intéressant à la propriété intellectuelle ou les collectionneurs de poupées du XVI siècle.

Les consommateurs forment une partie fort importante du public concerné, car c'est auprès d'eux que la marque de commerce exerce le plus sa fonction distinctive. De cette façon, ils correspondent à la destination même du produit ou du service. Comme ces derniers se classifient aisément en fonction de leurs champs d'intérêts, ils représentent un

---

<sup>132</sup>. Article 2) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires du Comité permanent de droit des marques des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Genève 8 et 12 novembre 1999.

<sup>133</sup>. Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc., (1994) 56 C.P.R. (3d) 129; 826129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha, (1995) 65 C.P.R. (3d) 171.

paramètre facilement applicable au cyberespace. En effet, il sera plus facile de démontrer qu'une marque de commerce est devenue connue auprès d'un groupe cible, lorsque sa promotion aura été effectuée par des bandes-annonces sur un site Web spécialisé, que de démontrer la reconnaissance de cette marque auprès du public général d'un territoire.<sup>134</sup>

Le nouveau contexte des communications qu'offre l'Internet facilite les regroupements de gens ayant des intérêts communs. À preuve, les nombreux sites Web traitant de sujets spécialisés.<sup>135</sup> Le degré de reconnaissance d'une marque peut désormais se mesurer par des sondages auprès de ces consommateurs ciblés.<sup>136</sup> Ces forums d'intérêts particuliers peuvent être ainsi rejoint facilement par le biais des groupes de discussions et par les nouvelles bande-annonces de publicité interactives qui apparaissent instantanément lorsqu'une recherche sur Internet vise un sujet particulier. Les outils technologiques visant à faire l'étude du profil des consommateurs, soit ce que l'on appelle communément "Cookies"

---

<sup>134</sup>. L'affaire récente du Times Mirror Magazines est intéressante à ce sujet. Elle reconnaît, entre autres, la notoriété d'une marque "The Sporting News" en raison de sa spécialisation dans un marché "niche" bien précis qui était le marché du magazine sportif périodique. Times Mirror Magazines, Inc. c. Las Vegas Sports News, 99-1299, 3d Cir [2000] CA 3-QL 79

<sup>135</sup>. Par exemple, le site Web "www.subaru.com" où les consommateurs de Subaru® peuvent obtenir des informations et discuter des brillantes performances de leur véhicule. Il y a également le site Web "www.parentsplace.com" où les parents peuvent obtenir mille et un conseils pour les soins de leurs enfants; le site Web "www.opic.org" où les gens s'intéressant à la propriété intellectuelle peuvent obtenir des informations à ce sujet.

<sup>136</sup>. Michael BLAKENEY, "Well-Known Marks", (1994) 11 E.I.P.R. 481, 483.

peuvent également servir à sélectionner des consommateurs cibles. Par ailleurs, tel que l'explique Gérard Dassas:

“Si ces produits sont destinés au grand public, il faudra donc que la notoriété soit générale. Par contre, il sera exceptionnel que des marques destinées à des produits très spécifiques, quelle que soit leur réputation, dépassent le cercle des consommateurs habituels. Il en sera ainsi, par exemple, du matériel de pêche, des balles de golf, des raquettes de tennis ou des fraises de dentistes dont on ne peut exiger que la réputation dépasse le cercle des intéressés.”<sup>137</sup>

Le second secteur du public concerné que sont les circuits de distribution sera un élément à considérer dans le cadre du commerce traditionnel, car il y a habituellement une longue chaîne d'intervenants. Comme plusieurs produits ou services ont des canaux de distribution autres que ceux des grands marchés, tels que les marchands accrédités et les représentants qui se déplacent aux domiciles et bureaux des consommateurs corporatifs, il convient de considérer les personnes appartenant aux circuits de distribution. Par ailleurs, les circuits de distribution perdront de leur importance dans le cadre du commerce électronique puisque souvent la vente se fait directement aux consommateurs par le biais du site Web du commerçant, éliminant ainsi

---

<sup>137</sup>. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies techniques, 1976 p. 43.

le besoin d'avoir un circuit de distribution.<sup>138</sup> En effet, l'Internet représente en lui-même un nouveau mode de distribution.

Le troisième secteur du public concerné, proposé par la Recommandation, que sont les milieux économiques ayant des activités liées rejoint directement un des sujets traités dans le dernier volet de cette section, soit les notions de complémentarité et de similarité dans le marché. Ces notions se rattachent à la notion même de "public concerné". Puisque les secteurs concernés du public se définissent par leurs champs d'intérêt, par leurs canaux de distribution ou par les milieux économiques s'intéressant aux produits ou aux services qui y sont liés, il est nécessaire d'analyser le second paramètre qu'est la ségrégation des marchés.

## ii) Ségrégation des marchés

*"Le droit à la marque peut s'analyser comme un droit exclusif d'utilisation d'un signe distinctif en rapport avec des produits déterminés permettant d'acquérir une clientèle." (Les italiques ont été ajoutés)<sup>139</sup>*

En raison du marché global d'aujourd'hui, les commerçants n'ont d'autres choix que de se positionner de manière à se distinguer les uns par rapport

---

<sup>138</sup>. Pro-C Limited c. Computer City Inc., (2000) 7 C.P.R. (4Th) 193.

<sup>139</sup>. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairie Techniques, 1976, p. 83.; voir également Paul MATHÉLY, Le nouveau droit Français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994, p. 10 et 99.

aux autres, car ils font face à une concurrence qui n'est plus seulement territoriale, mais bien internationale et spécialisée. De nouveaux arrivants se profilent en développant des produits et services répondant aux besoins spécifiques de la clientèle. En raison de la spécificité de leurs produits et services, ces entreprises ont une clientèle répandue aux quatre coins du globe. Le commerçant, qui jadis visait une clientèle indéfinie et globale se trouvant sur un territoire défini, vise maintenant de petits groupes de clientèles spécialisées dispersés sur la planète.

Comme l'étendue de cette clientèle concernée varie et dépend de la spécificité des marchandises et des services liés à la marque de commerce, il faut étudier le principe économique dit de la "spécialité".<sup>140</sup> Le principe de la spécialité prend ici son importance puisque la reconnaissance d'un produit auprès d'un public concerné s'évalue sur la base de produits et services intéressants des clientèles désormais spécialisées.

Bien sûr, le principe de spécialité aurait pu faire l'objet d'un chapitre entier dans ce mémoire symbolisant la seconde limite du droit à la marque. Cependant, pour les besoins du présent mémoire qui focalise sur le principe de territorialité, le principe de spécialité doit être traité comme un paramètre déterminant les contours du secteur du public concerné. Ce paramètre sera nommé la ségrégation des marchés. Sans entrer dans les détails, ce paramètre vise principalement à délimiter le champ

---

<sup>140</sup>. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p. 1 pour la définition et p.81 et suiv. pour le développement sur le sujet.

économique dans lequel une marque peut bénéficier d'une protection. Il faut toutefois noter que plus une marque est notoire plus les contours de sa spécificité s'effritent.

La règle de la "spécialité" ou "spécificité" se justifie par le fait que la marque est un signe de reconnaissance qui a une fonction économique et sociale. En effet, elle permet aux consommateurs de reconnaître le produit ou le service parmi d'autres de même nature et garantit ceux-ci contre les risques de confusion avec un produit ou un service concurrent.<sup>141</sup> Cette règle découle premièrement de la définition de ce qu'est une marque de commerce et, deuxièmement des dispositions concernant sa protection.<sup>142</sup> Par exemple, la définition de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce canadienne se lit comme suit:

"marque de commerce" 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, donnée à bail ou louées ou *des services*

---

<sup>141</sup>. Le terme "spécificité" a été choisi dans ce texte à la place du terme "spécialité" pour définir cette règle, car il donne un sens plus clair de ce qu'il signifie soit, qui est propre à un ensemble particulier.

<sup>142</sup>. Pour plus de détails quant à l'expression de la règle de spécificité dans les lois des autres pays voir: Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976, p. 84 et 85.

loués ou exécutés, par d'autres; [...]” (Les italiques ont été ajoutés.)<sup>143</sup>

De même, la règle de spécificité s'exprime dans les articles 19 et 20 de cette même loi:

“19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.”

“20. (1) *Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services ou un nom commercial créant de la confusion.* [...]” (Les italiques ont été ajoutés)<sup>144</sup>

Or, la règle de spécificité et la notion de confusion sont intimement reliées, car elles délimitent les droits du titulaire et par là même, le champ de protection accordé à une marque. Ainsi même si la protection conférée à une marque par l'enregistrement s'étend aux marchandises et aux services dont fait état la demande, elle s'étend également à tous les marchandises et services connexes avec lesquels l'emploi de la marque pourrait créer de la confusion. Il est donc important garder à l'esprit le

---

<sup>143</sup>. Article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13.

<sup>144</sup>. Articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13.



facteur de rattachement qu'est l'achalandage et ce, dans le contexte du commerce traditionnel comme dans celui du commerce électronique, car ce facteur demeure le même. En effet, dans un cas comme dans l'autre, la même clientèle est visée. Celle là même qui sera susceptible d'être confuse au moment de faire un choix sur un produit ou un service.

L'appréciation de la confusion est une question mixte de faits et de droits, car elle s'analyse au regard de différents critères qui ne se limitent pas qu'aux marchandises ou services de même catégorie. À titre d'exemple, l'article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce canadienne précise les éléments d'appréciation dont il faut prendre en compte dans l'évaluation du risque de confusion.<sup>145</sup> Les consommateurs se retrouvent au coeur du test menant à l'examen visant à déterminer la possibilité de confusion. En effet, pour déterminer s'il y a de la confusion la cour doit se placer à la place d'un consommateur ayant une réminiscence imparfaite.<sup>146</sup> Elle doit

---

<sup>145</sup>. L'article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13 se lit comme suit: "En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris: a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent."

<sup>146</sup>. Ce test a été établi au Canada dans l'affaire British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals, (1944) 4 C.P.R. 48 (S.C.C.) et appliqué dans plusieurs causes dont les suivantes: Oshawa Group Ltd. c. Canada (Registrar of Trade marks), (1982) 61 C.P.R. (2d) 29 (Fed C.A.); Cantine Torresella S.r.l. c. Carbo, (1987) 14 C.I.P.R. 234 (Fed T.D.); Aktiebolaget Volvo c. Stanadyne Inc., (1988) 20 C.P.R. (3d) 544 (T.M. Opp. Bd).

ensuite se demander si ce dernier serait susceptible de croire que les produits ou services liés à la marque de commerce ont un lien commun avec une autre marque.

Il s'agit donc de tenir compte de toutes les circonstances incluant le caractère distinctif inhérent des marques, la période d'usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.<sup>147</sup> La protection de la marque s'étend ainsi aux produits visés par le dépôt et à ceux, similaires, qui sont susceptibles d'être confondus avec eux. Chacun de ces facteurs sert ainsi à analyser le secteur du public "concerné" et à délimiter les paramètres d'un marché. Tel qu'on peut le constater, ces éléments d'appréciation peuvent également s'appliquer au commerce électronique. Par conséquent, la ségrégation des marchés a lieu autant dans l'espace traditionnel que dans le cyberspace. Comme l'exprime Courtland L. Reichman:

---

<sup>147</sup>. Article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13. Ces critères sont également reconnus aux États-Unis. Les Cours fédérales américaines ont développé une liste similaire de facteurs à considérer dans le cadre de la détermination de la confusion. Cette liste, mieux connue sous l'appellation de "Polaroid factors" suite à l'affaire Polaroid Corp. c. Polaroid Elecs. Corp., 287 F 2d 492, 495 (2d Cir. 1961) inclut des critères tels que la comparaison de la similitude entre les produits, les canaux publicitaires et de commercialisation, la distinctivité de chacune des marques, le prix respectif des produits et la possibilité d'expansion naturelle de la ligne de produits. Voir également, Brookefield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corp., 174 F. 3D 1036, 50 USPQ 2d (BMA) 1545 (9th Cir. 1999) qui discute des critères de confusion dans le contexte d'une marque de commerce et d'un nom de domaine.

“The value of the mark is typically greatest within a particular channel of trade or in other closely related channels because this is where the likelihood of consumer confusion between similar mark is the greatest.”<sup>148</sup>

Déjà, la notion de similarité avait fait son entrée dans le droit des marques lors de la signature de la Convention de Paris. En effet, l'article 6bis de la Convention stipule que la protection des marques notoires doit s'étendre aux produits identiques ou similaires. Ce critère a été revu par l'article 16(3) de l'ADPIC. Cet article troque la notion de similarité par la notion d'apparence de lien quant à l'origine.<sup>149</sup> Il élargit ainsi la protection accordée à une marque de commerce puisqu'il considère non seulement l'achalandage lié à un produit comme une propriété potentielle, mais celui beaucoup plus grand, soit l'achalandage lié à un marché entier. Tel que l'exprime Beth Fulkerson:

“Article 16(3) treats existing goodwill in one product market as prospective property in another product market. It reserves a spot in a new market that the trademark owner may want to enter, thus recognizing that trademark values are prospective and entitled to protection. [...] The idea behind Section 16(3) however, is applicable equally to unregistered mark. For a mark status as registered or unregistered is unrelated to whether consumers mentally associate that

---

<sup>148</sup>. Courtland L. REICHMAN, “State and federal dilution”, (1998) 17 Franchise Law Journal 111, 111.

<sup>149</sup>. Horacio RANGEL-ORTIZ, “Well-Known Trademarks Under International Treaties - Paris Convention and Trips -Part 1”, (1997) February, Trademark World, 14.

mark with a product other than the one to which it is physically attached. Once again, all that matters is the association in consumers minds of one products quality with another's trademark."<sup>150</sup>

Évidemment, la confusion doit s'apprécier au-delà des produits ou services identiques ou similaires, car s'il s'agissait simplement d'une confusion sur les mêmes produits ou services, on se trouverait à réduire le champ potentiel d'exploitation naturelle d'une marque dans un marché.

La règle de la complémentarité ou zone d'expansion naturelle a été reconnue par les tribunaux qui ont interprété la notion de confusion en tenant compte de la valeur commerciale et publicitaire de la marque.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup>. Beth FULKERSON, "Theft by Territorialism: A Case For Revising Trips to Protect Trademarks From National Market Foreclosure", (1996) 17 Michigan Journal of International Law 801, 814.

<sup>151</sup>. L'arrêt Ozo en France a débiter le bal en déclarant "qu'il suffit que les consommateurs soient tout naturellement portés en voyant la même marque sur des produits à leur attribuer la même origine", Lyon 25 nov. 1936 Ann. Propr., Ind. 1938, p.300. Cette règle a été appliquée: Paris Match c. Publi-Match, Paris 17 mars 1968 Rev. Int. Prop Ind. Art 1969, p.83. Aux États-Unis la règle du "natural zone of expansion" a été appliquée dans les décisions suivantes: Laredo Tex c. Union Nat'l Bank of Tex., Austin Texas, 909 F. 2D 839, (5th Cir. 1990); Tally-Ho, Inc. c. Coast Community College Dist., 889 F.2d 1018, 1023 (11th Cir. 1990); New West Corp. c. NYM Co. Of California, 595 F2d 1194. (9 th Cir. 1979); Official Airline Guides, Inc. c. Goss, 6 F.3d 1385,(9th Cir. 1993). Voir également le texte de Thomas F. COTTER "Owning What Doesn,t Exist, Where it Doesn't Exist: Rethinking Two Doctrines From The Commun Law of Trademarks" (1995) University of Illinois Law Review 487.

Cette interprétation est plus réaliste et plus efficace pour protéger les intérêts du public et ceux des titulaires de marques de commerce. La règle de complémentarité s'explique par le fait de l'association que peut faire le consommateur entre deux industries ayant des liens étroits, tels que les vêtements, les cosmétiques et les bijoux. On en conviendra, chacun de ces domaines ~~sont~~ <sup>est</sup> en soi ~~des marchés~~ <sup>un</sup> indépendants, n'étant ni identiques ni similaires, mais dont on peut facilement concevoir la complémentarité en raison des habitudes de consommation du public et des lieux de vente où on retrouve ces produits. Par exemple, les designers de mode d'aujourd'hui vendent, par le biais de leurs prestigieuses marques de commerce, des articles de modes, mais également des styles de vie. Ce phénomène tend à étendre le champ d'activité lié à de telles marques, car on peut pratiquement vivre à la Calvin Klein® ou à la Tommy Hilfiger®. Ainsi, le champ d'activité lié à de telles marques s'étend à des sphères de marché plus étendu, soit à la literie et aux articles de décoration pour la maison. Certains domaines d'activité ont donc tendance à avoir des zones d'expansion naturelles plus grandes que d'autres, où leur zone d'expansion demeure restreinte en raison de la spécialité très pointue de leur marché. Tel que l'exprime Gérard Dassas:

“...Cette possibilité de confusion qui doit être recherchée pour déterminer la similitude de produits se ramène toujours à un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine pouvant être attribuée à des produits (ou services) en raison de leur nature, de leur destination, de leurs lieux de vente, de

leurs propriétés ou de la combinaison de plusieurs de ces éléments”<sup>152</sup>

Malgré l'apparente globalisation et universalité du cyberspace, les paramètres qui ont traditionnellement défini les marchés s'appliquent. Ces derniers définissent encore aujourd'hui les marchés du commerce électronique, car ils sont déterminés par le même facteur de rattachement soit, l'achalandage constitué à la base par les consommateurs actuels et potentiels. Comme le facteur influant du commerce est essentiellement le même, les règles traditionnelles peuvent s'adapter au cyberspace. Comme l'exprime Dan L. Burk:

“This in turn suggests that the traditional rule governing offline concurrent trademark usage should be sufficient to govern online concurrent trademark usage, just as it has continued to govern concurrent usage in the face of previous media developments, such as nationally circulated magazines, network broadcast, and cable transmission. Consumer segregation by subject matter occurs in all these widely accessible media.”<sup>153</sup>

L'exception à la règle de spécificité est la même que celle du principe de territorialité, car plus une marque bénéficie d'une grande notoriété plus la protection qu'elle requiert appelle un élargissement des limites fixées.

---

<sup>152</sup>. Gérard DASSAS, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairie techniques, 1976, p. 108.

<sup>153</sup>. Dan L. BURK, “Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce”, (1998) 49 South Carolina Law Review 695, 713.

Ainsi l'étendu de la réputation et le développement de la publicité tendent à faire disparaître les fines délimitations séparant les marchés. C'est ainsi que les marques de très haute renommée tel que Kodak, Nike, McDonald ou Chanel ont un champ de protection très étendu. Leur zone d'expansion naturelle s'étend pratiquement à tous les marchés.

## CONCLUSION

“The law cannot be made to ride on the back of the wind instead the law should be like a sail; sturdy but flexible and able to navigate through use of the wind.”<sup>154</sup>

Malgré le fait que la mondialisation et le développement effréné des technologies créent un milieu incertain pour l'application des principes légaux traditionnels, la présente étude démontre que certains de ces principes peuvent encore s'appliquer et ce, même dans un monde sans frontières. En effet, le principe de territorialité qui paraissait inapplicable et inadéquat au cyberspace s'avère être applicable avec quelques ajustements. En somme, le principe de territorialité qui a depuis toujours gouverné le droit des marques de commerce continue d'être omniprésent. Au lieu de disparaître, de devenir complètement désuet, il s'est assoupli pour s'adapter au commerce d'aujourd'hui qui est de plus en plus international. Or, il faut le constater, la mondialisation des marchés a eu pour effet de forcer l'évolution des rationalités sous-tendant le principe de territorialité.

L'étude des systèmes d'acquisition de droits de propriété intellectuelle, soit le système attributif basé sur le dépôt d'une demande d'enregistrement et le système déclaratif basé sur l'emploi de la marque de commerce, a

---

<sup>154</sup>. Juliet M. OBERDING et Terje NORDERHAUG, «A separate jurisdiction for cyberspace?» disponible à l'adresse électronique suivante: <http://usc.edu/dept/annenbergl/vol2/issue1/juris.html>.



démontré l'existence du principe de territorialité dans le droit des marques. Le système attributif s'est révélé être peu flexible et représente un véritable péril pour quiconque utilise une marque de commerce sur l'Internet. Par conséquent, le système déclaratif basé sur l'emploi apparaît comme étant le système compatible au commerce international. En effet, puisque la nature de l'Internet est internationale, seul un système qui reconnaît les incidences que peut créer l'emploi d'une marque de commerce sera contributif du développement du commerce électronique dans un monde global.<sup>155</sup>

La matérialisation du principe de territorialité dans le droit sur les marques a été ensuite vérifiée par l'analyse du facteur de rattachement, soit l'achalandage. D'abord appliquées restrictivement, les rationalités sous-tendant le principe de territorialité exigeaient l'existence d'une clientèle locale sur le territoire où la protection était recherchée. Ces rationalités ont ensuite évolué vers un concept s'étendant au-delà des frontières et qui satisfait davantage les besoins de la mondialisation du commerce actuel, soit la réputation. En effet, celle-ci peut donner naissance à un droit de propriété intellectuelle et ainsi justifier une protection. Tel qu'exposé un peu plus tôt, en élargissant la notion d'achalandage vers le concept de la réputation, on permet l'extension du principe de territorialité. Ainsi, l'achalandage n'est plus limité au territoire de l'emploi, mais bien à un territoire beaucoup plus large, sinon

---

<sup>155</sup>. Dan L. BURK, "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) 49 South Carolina Law Review, 695,720.

international, où s'étend la réputation. D'ailleurs, ce concept respecte les considérations fondamentales du droit des marques de commerce, car il vise la protection du patrimoine économique et la protection du public. On ne peut que conclure que la réputation d'une marque de commerce se répercute du monde réel au cyberspace et vice-versa. Les consommateurs de ces deux espaces s'avèrent donc être les mêmes. Or, l'achalandage est apparu comme étant le facteur de rattachement et il a servi de point d'ancrage, dans la seconde partie de ce texte, à l'analyse du régime de protection des marques notoires.

Le régime de protection des marques notoires, à titre d'exception au principe de territorialité, a mis en lumière des paramètres permettant l'extension des rationalités sous-tendant le principe de territorialité. Ainsi, les travaux de l'OMPI ont permis de concilier la nature universelle de l'Internet avec le caractère territorial du droit des marques de commerce. Or, il appert de l'examen de ce régime que le secteur concerné du public et la ségrégation des marchés sont les paramètres permettant l'application du principe de territorialité dans le cyberspace. La dichotomie qui existait entre les incidences commerciales que peut créer l'emploi de marques de commerce sur l'Internet et les législations nationales s'amenuise.

Malgré l'apparente globalisation et universalité du cyberspace, les paramètres qui ont traditionnellement défini les marchés s'appliquent. Ces derniers définissent encore aujourd'hui les marchés du commerce

électronique, car ils sont déterminés par le même facteur de rattachement soit, l'achalandage. Certaines règles traditionnelles peuvent ainsi s'adapter au cyberspace. Les technologies de l'information ne peuvent devenir que plus conviviales, rapides et efficaces à l'avenir. La protection de la réputation acquise suite à de la publicité auprès d'un public concerné est un pas vers une application globale unifiée du droit sur les marques. Le problème de l'élargissement de la protection des marques au-delà des limites territoriales et concurrentielles doit être envisagé sous l'angle du droit international.

Comme une marque de commerce est un actif de valeur en raison de sa capacité à générer des revenus futurs, l'exigence qu'une marque de commerce étrangère soit employée dans un marché national avant même qu'elle puisse y bénéficier d'une protection devait être révisée, car ce système récompensait à tort le succès commercial actuel au détriment du succès potentiel futur.<sup>156</sup> La reconnaissance des incidences commerciales que peut créer l'emploi ou la promotion d'une marque, peu importe le moyen de communication, dans un marché représente un pas dans la bonne voie. Dans un marché global, la connaissance de l'emploi antérieur de cette marque dans un autre pays devrait constituer de la mauvaise foi et forclure le déposant d'acquiescer un droit d'enregistrement sur cette marque.

---

<sup>156</sup>. James A. CARNEY, "Setting Sights on Trademark Piracy: The Need for Greater Protection Against Imitation of Foreign Trademarks", (1991) 81 TMR 30; Beth FULKERSON, "Theft by Territorialism: A case for Revising TRIPS to Protect Trademarks from National Market Foreclosure", (1996) 17 Michigan Journal of International Law 801,805.

La bonne foi ne devrait pas se limiter territorialement. Dans la détermination de la mauvaise foi, deux facteurs pourraient être pris en considération par les autorités compétentes. Le premier facteur à considérer est la connaissance du présumé contrefacteur de l'existence de l'autre ayant des droits concurrents, au moment où la marque a pour la première fois été utilisée ou enregistrée. Le deuxième consiste à se demander si l'utilisation de cette marque reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété d'un droit concurrent ou y porter atteinte d'une façon injustifiable.<sup>157</sup>

Un système international de responsabilisation des utilisateurs de marques sur l'Internet devrait être mis en place.<sup>158</sup> À titre d'exemple, les utilisateurs de marques de commerce sur l'Internet pourraient être exonérés de la responsabilité découlant de l'atteinte à des droits concurrents jusqu'à ce qu'un titulaire de droits concurrents ait notifié cet

---

<sup>157</sup>. Article 11 du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet qui a été élaboré par le Bureau international suite à la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. Le texte de ce projet est disponible sur le site Web de l'OMPI soit à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

<sup>158</sup>. La quatrième et cinquième partie du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet qui a été élaboré par le Bureau international suite à la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. Le texte de ce projet est disponible sur le site Web de l'OMPI soit à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

utilisateur de ses droits sur le territoire en question.<sup>159</sup> En conséquence, ces utilisateurs fautifs ne pourraient faire l'objet d'aucune injonction, ni être tenu responsable de dommages causés avant cet avis. Ainsi avisés, ils seraient alors tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter un conflit ou y mettre fin.<sup>160</sup> Afin d'éviter les incidences commerciales involontaires que pourrait entraîner l'utilisation d'une marque de commerce sur l'Internet dans un territoire étranger, il est recommandé aux commerçants d'insérer dans leur site Web une déclaration stipulant que les produits et services ne sont pas disponibles aux consommateurs de tel ou tel pays.<sup>161</sup>

Des solutions visant la coexistence de droits concurrents sur l'Internet peuvent être proposées. Par exemple, les titulaires de droits concurrents

---

<sup>159</sup>. Voir à cet effet la note explicative 9.03 du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet qui a été élaboré par le Bureau international suite à la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. Le texte de ce projet est disponible sur le site Web de l'OMPI soit à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

<sup>160</sup>. Article 9 du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet qui a été élaboré par le Bureau international suite à la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. Le texte de ce projet est disponible sur le site Web de l'OMPI soit à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

<sup>161</sup>. Article 10 du projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet qui a été élaboré par le Bureau international suite à la demande du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI. Le texte de ce projet est disponible sur le site Web de l'OMPI soit à l'adresse électronique suivante: [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

pourraient insérer mutuellement un lien référent au site de l'autre ou ils pourraient s'octroyer par voie de licence certains droits. De telles solutions permettraient le développement de partenariats d'affaires et favoriseraient la protection des intérêts légitimes des titulaires de marques de commerce au niveau international. Enfin, il faut souligner l'importance d'adapter, en cas d'atteinte à des droits de propriété industrielle, des sanctions proportionnées respectant le droit de chacun d'employer leur signe sur l'Internet. En fait, le bon vieux dicton "La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence" doit s'appliquer dans un marché global.

En conclusion, le cyberspace semblait entraîner obligatoirement la création de nouvelles lois, d'une nouvelle structure légale, telle qu'un registre international de marques de commerce. Cette étude atteste que le droit des marques a davantage besoin de règles, de lignes directrices ayant une approche globale visant l'harmonisation des lois nationales de marques de commerce que d'un autre registre de marque de commerce, international soit-il. Il s'agit maintenant d'harmoniser le droit de marques par voie de traités internationaux. Évidemment, l'harmonisation des lois de propriété intellectuelle deviendra inévitable, car le monde commercial devient un large marché global où les marchandises et les services circulent librement. Verra-t-on dans la prochaine décennie la naissance d'un code international de la propriété intellectuelle qui appliquera de façon évolutive les rationalités sous-tendant le principe de territorialité ?

# Bibliographie

## Table de la législation

### Textes canadiens

Accord sur le libre échange nord-américain, 32 L.L.M. 289

Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21

Loi sur la radiodiffusion, L.R.C. (1991), c. 11

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), c. C-42

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13

Loi sur les télécommunications, L.R.C. (1993), c. 38

Trade-Mark and Design Act, R.C.S. (1927), c. 201

### Textes étrangers

Trademark act of 1946 (Lanham Act), 15 USCS, ch. 22

Trademark Act, 15 U.S.C.

## Table des Jugements

826129 Ontario Inc. c. Sony Kabushiki Kaisha, (1995) 65 C.P.R. (3d) 191

Affaire Cranks [1985] E.I.P.R. D-172

Affaire Ozo, Lyon 25 nov. 1936 Ann. Propr., Ind. 1938, 300

Alain Bernardin et cie c. Pavillon Properties Ltd., [1967] RPC 581

Alza Corp. c. The Chemical Industrial and Pharmaceutical Laboratories Ltd., (1995) 68 TMR 85

A.G. Spalding & Bros. c. A.W. Gamage Ltd., (1915) 32 C.P.R. 73

Aktiebolaget Volvo c. Stanadyne Inc., (1988) 20 C.P.R. (3d) 544 (T.M. Opp. Bd)

American Marine Pte Ltd. and Grand Banks Yachts ltd. c. Grand Banks Oy, Court of Appeal of Helsinki, R93/2996 (1996) 1 E.I.P.R. D-10

Argenti Inc. c. Exode Importations Inc., (1984) 8 C.P.R. (3d) 174

Athlete's Foot Marketing Associates, Inc. c. Cobra Sports Limited & Another [1976] FSR 256

Avery Denisson Corp. c. Sumpton, 189 F.3d. 868, 51 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1801 (9th Cir. 1999)

BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd., (1988) 22 C.P.R. (3d) 561

Baskin Robbins Ice Cream Co. c. Gutman, [1976] FSR 545

Baylor University c. Governor and Co. Of Adventurers, (1998) 84 C.P.R. (3d) 354

Bensussan Restaurant Corp. c. King 937 F. Supp 295, 44 USPQ 2d 1051 (CA 2 1997)

Borden & Elliot c. Strathearn House Group Ltd. (1963), 47 C.P.R. (3d) 126

British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals, (1944) 4 C.P.R. 48 (S.C.C.)

Brookefield Communications, Inc. c. Westcoast Entertainment Corp., 174 F. 3d. 1036, 50 USPQ 2d. (BMA) 1545 (9th, Cir 1999)

Buti c. Impresa Peresa S.R.L., 139 F.3d 98 (2d Cir. 1998) 935 F. Supp. 458 (S.D.N.Y. 1996)

Canadian Olympic Association c. Pionner Kabushki Kaiska (1992), 42 C.P.R. (3d) 470

Cantine Torresella S.r.l. c. Carbo, (1987) 14 C.I.P.R. 234 (Fed T.D.)

Cast Iron Soil Pipe Institute c. Concourse International Trading Inc., (1988) 19 C.P.R. (3d) 393



Chem-Lawn Corp. c. MacLawn Spray Ltd., (1986) 8 C.P.R. (3d) 400

Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., (1968) 55 C.P.R. 176

Commissioners of Inland Revenue c. Muller & Co.'s Margarine Ltd., [1901] AC 217

Compagnie générale des établissements Michelin, Michelin & Cie. c. National Automobile Aerospace, Transportation and General Union of Canada (CAW-Canada) (1996) 71 C.P.R. (3d) 348

Compuserve c. Patterson, 89 F. 3D 1257 (6th Cir. 1996)

Computer Food Stores, Inc. c. Corner Store Franchises, Inc., 176 U.S.P.Q. 535 (T.T.A.B. 1973)

Con Agra Inc. c. McCain Foods (Aust) Pty. Ltd., (1992) 23 I.P.R. 193

Consumer's distributing Co. Ltd. c. Seiko Canada, (1984) 1 R.C.S. 583

Crutwell c. Lye, (1810) 1 Rose 123; 17 Ves 335; 34 ER 129

Diane's Natural Nails Inc. c. Casar Caring on Business as Maxine's Nails, (1993) 50 C.P.R. (3D 491

Digital Equipment Corp. c. Altavista Technology Inc., 960 F. Supp 456 (D Mass 1997)

E.J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., (1974) 14 C.P.R. (2d) 204

Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, (1998) 79 C.P.R. (3d) 45

Exxon Corporation c. Nilodor Co. Ltd., (1985) 6 C.P.R. (3d) 439

Fletcher Challenge Ltd. c. Fletcher Challenge Pty Ltd. [1982] FSR 1

Goudreau Gage Dubuc & Martineau, Walker c. Niagara Mist Marketing, Ltd., (1997) 78 C.P.R. (3d) 255

Graystone Capital Management Inc. c. Greystone Properties Ltd., [1999] B.C.J. No 514, 316

In re Meriplex Inc., 23 USPQ 2d 1315 (TTAB 1992).

Inset Systems, Inc. c. Instruction Set, Inc. 937 F.Supp. 161 (D.Conn. 1996)

Intermatic Inc. c. Toeppen, 96 C 1982, 1996 WL 716892 (N.D. 1996)

Hanover Star Milling Co. c. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916)

Healan Products Inc. c. Beso Biological Research inc., 1997 U.S. Dist. Lexis 10565, 43 USPQ 2d 1672 (E.D. La 1997)

Kamal Trading Co. & Others c. Gillette UK Ltd., decision of the High Court of Judicature at Bombay, 25 Septembre 1987

KK Amex International c. American Express Interntional, Inc., Supreme Court of Tokyo, Hanrei Jiho (no 1480) 146, (1997) 1 E.I.P.R. D-18

Laredo Tex c. Union Nat'l Bank of Tex., Austin Texas, 909 F. 2D 839, (5th Cir. 1990)

Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd., (1972) 4 C.P.R. (2d) 6

Marvel Comics Ltd. c. Defiant, 837 F. Supp. 546 (S.D.N.Y. 1993)

McDonald's Corporation et al. c. Yogi Yogurt Ltd. Et al., (1982) 66 C.P.R. (2d) 101

McDonald's Corp. c. Joburgers Drive Inn Restaurant (Pty) Ltd and the Registrar of Trademarks, (1996) 4 ALL SA (A)

Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna, (1995) 44 C.P.R. (3d) 502

Molson Co. Ltd. c. Fred L. Myers Roms Ltd., (1987) 13 C.P.R. (3d) 401

Molson Co. Ltd. c. Halter, (1976) 28 C.P.R. (2d) 158

Levitz Furniture Corp. c. Levitz Furniture Ltd., (1972) 5 C.P.R. (2d) 13 (B.C.S.C.)

Lin Trading Co. c. C.B.M. Kabushiki, (1988) 21 C.P.R. (3d) 417

Maxim's Limited c. Dye, [1977] FSPLR 364

Midas International Corporation c. Midas Autocare Ltd., Decision de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande du 27 novembre 1987

Motel 6 Inc. c. No.6 Motel Ltd.et al., (1982) 1 C.F. 638

New England Duplicating Co. c. Mendes, 1901 F.2d 415, (1951)

New West Corp. c. NYM Co. Of California, 595 F2d 1194. (9 th Cir. 1979)

- Official Airline Guides, Inc. c. Goss, 6 F.3d 1385, (9th Cir. 1993)
- Oshawa Group Ltd. c. Canada (Registrar of Trade marks), (1982) 61 C.P.R. (2d) 29
- Olster, Hoskin & Harcourt c. Rogers Foods Ltd. (1994), 53 C.P.R. (3d) 570
- Orkin Exterminating Co. Inc. c. Pestco Co. Of Canada Ltd., (1984) 80 C.P.R. (2d) 153 (ont. H.C.) 158, (1985) 5 C.P.R. (3d) 433
- Panavision International, L.P. c. Toeppen, 938 F Supp 616, 619 (CD Calif 1996)
- Paris Match c. Publi-Match, Paris 17 mars 1968 Rev. Int. Prop Ind. Art 1969, 83
- Pete Waterman Ltd. c. CBS UK Ltd., [1993] EMLR 27
- Pioneer Hi-Bred Corn Co. c. Hy-Line Chicks Pty Ltd. [1979] RPC 410
- Playboy Enterprises, Inc. c. Chuckleberry Publication, Inc. 939 F.Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996)
- Polaroid Corp. c. Polaroid Elecs. Corp., 287 F 2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
- Pro-C Limited c. Computer City Inc., (2000) 7 C.P.R. (4th) 193
- Pro Image Sportswear Inc. c. Pro Image, Inc., (1992) 42 C.P.R. (3d) 566
- Riches, Mckenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp., (1992) 42 C.P.R. (3d) 563
- Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady, (1965) 46 C.P.R. 147, 29 Fox Pat. C. 37 (1965) 2 Ex. C.R. 3
- Saks 5 Co. c. Registraire de marque de commerce, (1989) 24 C.P.R. (3d) 49
- Sa des Produits nestlé (Suisse) c. Société crunch fitness international inc (États-Unis), Tribunal de grande Instance de Paris, 3e ch., 20 février 1998
- S.A Wimpy (Pty) Ltd. c. Burger King Corporation, (1978) 69 TMR 172
- S.C. Johnson & Son, Inc. c. Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., (1995) 59 C.P.R. (3d) 317
- Sengoku Words Ltd. c. RMC Int'l Ltd., 96 F.3d 1217 (9th Cir. 1996)
- Sheraton Corp. of America c. Sheraton Motels Ltd. [1964] R.P.C. 202
- Sim & McBurney c. Buttino Investments Inc., (1996) 66 C.P.R. (3d) 77

Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc., (1996) 64 C.P.R. (3d) 87

Standard Brands Ltd. c. Stanley, [1946] Ex.Cr. 615

Syntex Corp. c. The Chemical Industrial And Pharmaceutical Laboratories Ltd., (1978) 68 TMR 191

T.A.B. Systems c. Pactel Teletrac, 77 F. 3D 1372, (fed. Cir. 1996)

Taco Bell Pty. Ltd c. Taco Co. Of Australia Ltd., (1982) 40 A.L.R. 153, 42 A.L.R. 177

Tally-Ho, Inc. c. Coast Community College Dist., 889 F.2d 1018 (11th Cir. 1990)

T. Oerly A.G. c. E.J. Bowmann (London) Ltd., [1957] RPC 388, 1959, RPC 1

Times Mirror Magazines, Inc. c. Las Vegas Sports News, 99-1299, 3d Cir [2000] CA 3-QL 79

Toyota Jidosha Kabusshiki Kaisha c. Lexus Foods Inc., (1999) 2 C.P.R. (4Th) 62

Trib. Grde Inst. Paris 16 décembre 1986 - Ann. 1988-182; Cass. Comm. 5 juillet 1977 - Ann. 1979-34

United Artist Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., (1998) 80 C.P.R. (3d) 247

Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995) 61 C.P.R. (3d) 12

Valle's Steak House c. Tessier, (1998) 49 C.P.R. (2d) 218

Vaudable et Al. c. Montmartre Inc. Et al., (1959) 123 USPQ 357

Visa International Service Assn. c. Auto Visa Inc., (1991) 41 C.P.R. (3d) 77

Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel inc., (1994) 56 C.P.R. (3d) 129

Walt Disney Productions c. Triple Five Corp., (1994) 53 C.P.R. (3d) 129

Zippo Manufacturing Co. c. Zippo Dot Com, Inc. 952 F. Supp 1119, 42 USPQ 2d 1062 (WD Pa 1353)

### Monographies et recueils

- BOTTON, M. et J.-M. CEGARRA, Le nom de la marque, Paris, Éditions La Communication, 1994
- DASSAS, G., L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international, Paris, Librairies Techniques, 1976
- DUPUIS, H. et R. LÉGARÉ, Dictionnaire des synonymes et des antonymes, Montréal, Fides, 1988
- FOX, H. G., The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition, Montréal, Carswell, 1972
- KATSH, E., Law in a Digital World, New York, Oxford University Press, 1995
- MACKAAY, E. et Y. GENDREAU, Législations canadiennes en propriété intellectuelle, Montréal, Carswell, 2000
- MATHÉLY, P., Le nouveau droit français des marques, Paris, Éditions J.N.A., 1994
- ROBERT, P., Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue française, Paris, Le Robert, 1989
- TRUDEL, P., F. ABRAN, K. BENYEKHLEF et S. HEIN, Droit du cyberspace, Montréal, Éditions Thémis, Université de Montréal, 1997

### Articles de revue

- ABEL, S. M., "Trademark Issues In Cyberspace", disponible à l'adresse électronique suivante: [www.fenwick.com/newspub/sma-trade.html](http://www.fenwick.com/newspub/sma-trade.html)
- BAUDENBACHER, C., "Trademark Law and Parallel Imports in a Globalized World - Recent Development in Europe with Special Regard to the Legal Situation in the United States", (1999) 22 Fordham Int'l L.J. 645
- BELSON, J., "Brand Protection in the Age of the Internet", (1999) 10 E.I.P.R. 619
- BERESKIN, D.R., "A Comparison of the Trademark Provisions of NAFTA and TRIPS", (1993) 83 TMR 1

- BERESKIN, D.R., "“Making Known” A Foreign Trademark: Has Canada Fulfilled its Convention Obligations?", (1989) 4 I.P.J. 329
- BERESKIN, D.R., "Trademark “Use” In Canada", (1997) 87 TMR 301
- BERNIER, C., "Savez-vous tirer parti des données disponibles sur votre serveur Web?", (2000) Octobre Infotech Magasine 12
- BERTRAND, A.R., "French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand", (1993) 4 E.I.P.R. 142
- BISSON, G., "La protection de la réputation internationale d’une maison de prêt-à-porter: prétexte à une étude sur les marques notoires", (1988) 1 C.P.I. 135
- BLAKENEY, M., "Well-Known Marks", (1994) 11 E.I.P.R. 481
- BRADLEY, C.A., "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism", (1997) 37 Virginia Journal of International Law 499
- BROWN, P., "Personal Jurisdiction and the Internet : U.S. Courts Evaluate Whether contact Through a Web Site is Sufficient for Minimum Contacts" (1997) disponible à l’adresse électronique suivante: [www.brownraysman.com](http://www.brownraysman.com)
- BURK, D.L., "Federalism in Cyberspace", (1996) 28 Connecticut Law Review 1095
- BURK, D.L., "Jurisdiction in a World Without Borders", (1997) 1 Virginia Journal of Law and Technology 3
- BURK, D.L., "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) 49 South Carolina Law Review 695
- BURSHTEIN, S., «Surfing the Internet: Canadian Intellectual Property Issue», conférence Merédith lectures 1996, Faculté de droit, Universit. McGill, 377
- BURSHTEIN, S., "The basics of trademark use in Canada: The who, what, where, when, why and how", (1997) Patent and Trademark Institute of Canada 1
- BUTTS, R., "Trademark Law: Interpreting the Congressional Intent of the Extraterritorial", (1993) 8 Florida Journal of International Law 447
- CARNEY, J.A., "Setting Sights on Trademark Piracy: The Need for Greater Protection Against Imitation of Foreign Trademarks", (1991) 81 TMR 30

- CARRIÈRE, L., "Droits des marques au Canada 1987-1996 - Une décade en rétrospective par la lunette des cours d'appel" (1997) 10 C.P.I. 155
- CARRIÈRE, L., "Revue de la jurisprudence des cours d'appel du Canada en matière de marques de commerce" (2001) 13 C.P.I. 3
- CARTY, H., "Do Marks with a Reputation Merit Special Protection?" (1997) 12 E.I.P.R. 684
- CATOMERIS, B., "The Riddle of Well-Known Marks and Other Goodwill Carriers", (1996) 83 Trademark World 20
- CHARTRAND, H.H., "Intellectual Property in the Global Village", (1995) 1 Government Information in Canada/Information gouvernementale au Canada 4.1
- CHISUM, D.S., "Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law", (1997) 37 Virginia Journal of International Law 588
- CHRISTENSEN, P.C. et T.C. TUCKER, "The "Use in Commerce" Requirement for Trademark Registration After Larry Harmon Pictures", (1992) 32 IDEA-The Journal of Law and Technology 327.
- COOKSON, B.E., "The Significance of Goodwill", (1991) 7 E.I.P.R. 248
- CORNEAU, T. et S. JENNINGS LINEHAN, "Such Great Names as These: Protection of Famous Trade Marks under the Canadian Trade Marks Act", (1995) 11 E.I.P.R. 531
- COTTER, T.F., "Owning What Doesn't Exist, Where it Doesn't Exist: Rethinking Two Doctrines From The Common Law of Trademarks" (1995) University of Illinois Law Review 487
- DAM, K.W., "The Growing Importance of International Protection of Intellectual Property", (1987) 21 Int'l Law 627
- DAWSON, N.M., "Trade Mark Law and the Creation and Preservation of Well-Known Brands", (1998) 49 Northern Ireland Legal Quarterly 343
- EVANS, M.K., "Canadian Decision Clarifies "Protectable Goodwill", (1997) The National Law Journal c-15
- FAWLK, M., "INTA's Model Guidelines Shape Trademark Laws" (1997) 19 The National Law Journal, c-19
- FLEMING, D., "Court Rejects Protection for Non-US Service Mark", (1998) IPWW 29

FREEMAN, H.R., "Reshaping Trademark Protection in Today's Global Village: Looking Beyond GATT's Uruguay Round Towards Global Trademark Harmonisation and Centralisation", (1995) 1 ILSA Journal of International and Comparative Law 67

FULKERSON, B., "Theft by Territorialism: a Case for Revising TRIPS to Protect Trademarks From National Foreclosure", (1996) 17 Michigan Yearbook of International Legal Studies 801

GAMACHE, B., "Court Extends Notion of Trade Mark Use" (1992) non-publié, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.robic.com](http://www.robic.com)

GAMACHE, B., "No Intention to Distribute Required to Establish Use of a Trademark in Canada" (1993) 7 W.I.P.R. 178

GELLER, P.E., "International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies", (2000) 3 E.I.P.R. 125

GILPIN, B.G., "Trademarks in Cyberspace: fulfilling the use requirement through the Internet", (1996) 78 Journal of the Patent and Trademark Office Society 830

HOWELL, R.G., "Intellectual Property, Private International Law and Issues of Territoriality", (1996) 13 C.I.P.R. 209

HALL, L., "The Evolving Law of Personal Jurisdiction for Trademark Infringement on the Internet" (1996) 66 Mississippi Law Journal 457

HUMPHREYS, G., "Territoriality in Community Trade-mark Matters: the British Problem", (2000) 22 E.I.P.R. 405

JOHNSON, D.R. et D.G. POST, "Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace", (1996) 48 Stanford Law Review 1367

KAMINER, M.A., "The limitations of Trademark Law in Addressing Trademark Keyword Banners", (1999) 16 Computer High Technology Law Journal 35

KAUFMAN, I., "Non european states resist new International Trademark Regime", (1996) Law Extra Journal Jan.-fév., disponible à l'adresse électronique suivante: [www.ipww.com/january96/p6NON.html](http://www.ipww.com/january96/p6NON.html)

KELLY, D.M. et C.J. HIEBER, "Untangling a Web of Minimum Contacts: The Internet and Personal Jurisdiction in Trademark and Unfair Competition Cases", (1997) 87 TMR 526



- KOSTELLO, D.L., "Where Goodwill is Established, Rights May Follow", (1998) May The National Law Journal C08.
- KUNZE, G., "Improving the Protection of Well-Known Marks: Introduction to the New WIPO provisions", (1999) 119 Trademark World 22
- LIKOUREZOS, G., "Trademark Law in the Computer Age: Applying Trademark Principles to the "Look and Feel" of Software", (1995) 77 Journal of the Patent and Trademark Office Society 451
- LUDLOW G.C., "Survey of Intellectual Property: Part II - Trade-Marks Suitability of Applications and Validity of Registrations", (1985) 27 Revue de droit d'Ottawa 339
- LUTZKER, A.P., "Trademarks and the Information Superhighway", (1995) 80 Trademark World 20
- MACKAAY, E., "L'économie des droits de propriété émergeant sur l'Internet", (1996) 9 C.P.I. 281
- MAHER, D.W., "Trademark Law on the Internet - Will It Scale? The Challenge to Develop International Trademark Law", (1997) 16 Journal of Computer & Information Law 3
- MARTIN, F., "Goodwill versus International Reputation: A move Away from the "Hard Line" Approach in Passing Off in Australia", (1993) 7 E.I.P.R. 253
- MARTIN, F., "The Dividing Line Between Goodwill and International Reputation: A Comparison of the Law Relating to Passing Off in the United Kingdom, Australia and Other Jurisdictions", (1995) The Journal of Business Law 70
- MEHTA, D.P. et S.D. ABHYANKAR, "India's Courts Increase Protections for Foreign Trademarks", (1997) IP Worldwide disponible à l'adresse électronique suivante: [www.ljx.com/trademark/11-12india.html](http://www.ljx.com/trademark/11-12india.html)
- MOSTERT, F.W., "Is Goodwill Territorial or International? - Protection of the Reputation of a Famous Trade Mark Which has not Been Used in the Local Jurisdiction", (1989) 12 E.I.P.R. 440
- MOSTERT, F. W., "Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?", (1996) 86 TMR 103
- MUNOS-DELGADO Y MÉRIDA, J., "How to protect famous marks in Spain", (1998) Managing Intellectual Property 50

- MURRAY, A. D., "A Distinct Lack of Goodwill", (1997) 7 E.I.P.R. 345
- OBERDING, J.M. et T. NORDERHAUG, «A separate jurisdiction for cyberspace?» disponible à l'adresse électronique suivante: <http://usc.Edu/dept/annenbergl/vol2/issue1/juris.html>
- O'BRIEN, K.A., "What is Famous Trademark?" (1998) International Trademark Association Dilution and Famous Marks 99
- OLSEN, J., "Disharmony in Europe Puts Brand Owners at Risk", (1999) Dec-1999/Jan.2000 Managing Intellectual Property 52
- PICARD, J., "Protection Through Registration of Foreign Trade-marks in Canada", (2000) 16 C.I.P.R. 449
- PINSONNEAULT, M., "Problématique nouvelle: les marques de commerce et l'Internet", (1996) 9 C.P.I. 25
- PONTOPPIDAN, L., "General Motors Corporation c. Yplon SA - The European Court of Justice's Interpretation of Reputation", (1997) 122 Trademark World 14
- PORT, K.L., "Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States", (1997) 15 Wis. Int'l L. J. 259
- POST, D.G., "Anarchy, State, and the Internet: An Essay on Law-Making in Cyberspace", (1995) J. Online L 3
- RACITI, E.P., "The Harmonisation of Trademarks in the European Community: the Harmonisation Directive and the Community Trademark", (1996) 78 Journal of the Patent and Trademark Office Society 51
- RADCLIFF, M.F. Et M.S. Dorney, "Trademarks in Cyberspace", (1996) 87 Trademark World 18
- RANGEL-ORTIZ, H., "Well-known Trademarks under international treaties: Paris convention and Trips", (1997) 89 Trademark World 14
- REICHMAN, C.L., "State and federal dilution", (1998) 17 Franchise Law Journal 111
- RICHARD, H.G., "Protecting Intellectual Property in a World Getting Smaller: The Treatment of Well Known Trade-Marks In Canada", (1999) National Judicial Institute, disponible sur le site Web de Léger Robic Richard à l'adresse électronique suivante: [www.robic.com](http://www.robic.com)

ROBERTSON, A. et A. HORTON, "Does the United Kingdom or the European Community Need an Unfair Competition Law?", (1995) 12 E.I.P.R. 568

ROBIC, G.T., "Marques de commerce et droit d'auteur", (1996) Conférence Meredith "La propriété intellectuelle: faites-en votre affaire", Faculté de droit de l'Université McGill, 23

ROSE, D., "Season of Goodwill: Passing Off and Overseas Traders, (1996) 6 E.I.P.R. 356

ROSS-MACDONALD, R., "Well-Known Trademarks in China- A Review of the new Regulation", (1997) 98 Trademark World, 36

RUIJSENAARS, H.E., "The Trademark Use Requirement Under Benelux Trademark Law", (1989) 20 International Review of Industrial Property and Copyright Law 163

RUSH, A.F., "Internet Domain Name Protection: A Canadian Perspective", (1996) II I.P.J. 1

SACOFF, R.W., "The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceeding", (1986) 76 TMR 99

SAMUELS, J.M. et L.B. SAMUELS, "The Changing Landscape of International Trademark Law", (1994) 27 Georges Washington Journal of International Law and Economics Continuation of Journal of International Law and Economics, Western Germany 433

SCHULTE, D.C., "The Madrid Trademark Agreement's Basis in Registration-Based Systems: Does the Protocole Overcome Past Biases? (Part I)", (1995) 77 Journal of the Patent and Trademark Office Society 595

SCHULTE, D.C., "The Madrid Trademark Agreement's Basis in Registration-Based Systems: Does the Protocole Overcome Past Biases? (Part II)", (1995) 77 Journal of the Patent and Trademark Office Society 729

SCHWARTZ, A., "United States Trademark Use Requirement Revisited", (1983) 81 PTR 51

SINROD, E.J. et J.W. REYNA, "The Evolving Role of Trademark in Cyberspace", (2000) 3 Journal of Internet Law 5

SLAVITT, K.M., "Gabby in Wonderland - Through the Internet Looking Glass", (1998) 80 Journal of Patent & Trademark Office Society 611

SYRIANOS, S., "The "Relevant Consumer" Is of Significance Importance When Assessing the Risk of Confusion, Federal Court of Appeal Rules", disponible à l'adresse électronique suivante: [www.robic.com](http://www.robic.com)

SHRAGER, D. et E. FROST, "Mr. Justice Holmes and the Supreme Court", (1986) The Quotable Lawyer 270

SNYDER, M.H., "Protecting Trademarks Abroad", (1994) 23 Colorado Law 347

SQUYRES, M.M., "Trademark Use on the Internet - A Global Analysis", (1996) 85 Trademark World 30

SUTHERLIN-DUEKER, K., "Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Protection for Internet Addresses" (1996) 9 Harv. J.L. & Tech 483

SWANN, J.B. et T.H. DAVIS, Jr., "Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm", (1994) 84 TMR 267

SZIBBO, A.R., «L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi- marques de commerce», (1997) disponible à l'adresse électronique suivante: <http://statégis.ic.qc.ca./ssgf>

TANKOANO, A., "L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS)", (1994) 20 D.P.C.I. 428

VERGANI, G.N., "Electronic Commerce and Trademark in the United States: Domain Names, Trade Marks and the "Use in Commerce Requirement" on the Internet", (1999) 21 E.I.P.R. 450

VIVANT, M., "Internet et modes de régulation", (1997) E.MONTERO, Internet face au droit, Bruxelles, Story Scientia, 215

WEBB, J.M., "Trademarks, Cyberspace and the Internet", (1995) The Electronic Law Library, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.lect/law.com](http://www.lect/law.com)

### Ouvrages de référence

ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHE LE COMMERCE, annexe 1c de l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce, 15 avril 1995

ARRANGEMENT DE MADRID concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, disponible à l'adresse électronique suivante:  
[www.wipo.org/fre/ipler/wo\\_mago\\_.html](http://www.wipo.org/fre/ipler/wo_mago_.html)

CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée à Stockholm le 14 juillet 1967

JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (L.40, 11.02.1989)

JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (L.11/1, 14.01.1994)

GUIDE SUR L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE, Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.eurunion.org/legislat.iiprop/trademrk.html](http://www.eurunion.org/legislat.iiprop/trademrk.html)

GUIDE POUR L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VERTU DE L'ARRANGEMENT DE MADRID ET DU PROTOCOLE DE MADRID, disponible à l'adresse électronique suivante:  
<http://www.wipo.org/fre/madrid/intro.html>

MEMORANDUM PRÉPARÉ PAR ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI), PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS: RESULT OF THE STUDY BY THE INTERNATIONAL BUREAU AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT OF THE EXISTING SITUATION, COMMITTEE OF EXPERTS ON WELL-KNOWN MARKS, Meeting in Geneva, November 13 to 16, 1995, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, disponible à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org/fre/general/ipip/fmadrid2.html](http://www.wipo.org/fre/general/ipip/fmadrid2.html)

PROJET RÉVISÉ DE DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS LE CONTEXTE DE L'UTILISATION DE SIGNES SUR L'INTERNET, accompagné de notes du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'OMPI), disponible à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

RAPPORT CODIFIÉ SCT/4/6 PAR LE COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L'OMPI, disponible à l'adresse électronique suivante:  
[www.OMPI.org](http://www.OMPI.org).

RECOMMANDATION COMMUNE CONCERNANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET DES MODÈLES INDUSTRIELS ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'OMPI), disponible à l'adresse électronique suivante: [www.wipo.org](http://www.wipo.org).

THOMSON & THOMSON, <http://www.thomson-thomson.com>.

USPTO, "Registration of domain names and classification of computer activities in the U.S. Trademark Office" disponible à l'adresse suivante: <http://uspto.gov/web/offices/tac/doc/qsmanual/nice.html>

## Remerciements

Je désire remercier Pierre-Olivier et Mathilde qui, par leur patience et leur amour m'ont permis d'accomplir ce projet. Je remercie mon directeur de recherche, le professeur Pierre Trudel, qui a pris le temps de me rencontrer et de me guider par ses judicieux conseils dans l'élaboration de ce mémoire. Je remercie également toute ma famille, mes amis et mes collègues de travail, plus particulièrement Me Alain Bergeron et Johanne Montpetit, qui m'ont sans cesse encouragée à terminer ce mémoire.