

Université de Montréal

**Les noms de domaine dans l'univers des marques de commerce**

par

Nathaly J. Vermette

Faculté de Droit

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

Août 1999



3. 2442. 0002

AZBD

UB4E

2000

V.001

L'Université de Montréal

Les cours de formation dans l'université des sciences de la santé

et  
de

la santé de la population

de la santé de la population

Il est demandé aux étudiants de la santé de la population de se rendre à l'Université de Montréal pour la formation de la santé de la population.



1971-1972

1971-1972

**Page d'identification du jury**

Université de Montréal  
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé:

**Les noms de domaine dans l'univers des marques de commerce**

présenté par:

Nathaly J. Vermette

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

<b>Présidente-rapporteuse</b>	<b>Gendreau, Ysolde</b>
<b>Directeur de recherche</b>	<b>Mackay, Ejan</b>
<b>Membre du jury</b>	<b>Trudel, Pierre</b>

Mémoire accepté le: 2000-01-04

## SOMMAIRE DU MÉMOIRE

Les noms de domaine de l'Internet - un nouveau palier d'identificateurs commerciaux - ont tellement enhavi le monde des affaires que des questions pressantes se posent quant à leur nature et statut juridiques. À mesure que les entreprises embrassent la nouvelle agora que constitue le cyberspace, l'utilisation des noms de domaine donne lieu à un nombre croissant de conflits.

Comment devrait-on gérer ces conflits et quel corpus juridique devrait les encadrer? Les noms de domaine étant un instrument de pratiques privées réglementées sans grande rigueur, ils ne relèvent pas encore d'un corpus spécifique. Conséquemment, il nous a fallu déterminer à quoi les noms de domaine ressemblent le plus dans le monde juridique.

Étant donné que les noms de domaine servent dans le commerce à la fois d'adresse et d'identificateur d'endroits où se procurer des biens ou des services, la réponse logique à cette question pointait vers les marques de commerce.

Afin de comprendre comment les noms de domaine pourraient être placés sous l'aile du monde des marques de commerce, nous avons étudié l'origine et l'évolution de ces dernières dans les droits anglais, français, américain et canadien. Nous en avons conclu que le principe fondamental sous-tendant les droits sur les marques de commerce était la prévention de la confusion et de la dilution, afin de protéger l'achalandage que se constituent les entreprises.

Nous avons alors analysé les noms de domaine pour voir si ce principe pouvait s'y appliquer. À cette fin, nous avons étudié leur nature, leurs fonctions et les conflits qui surviennent avec les marques de commerce.

## SUMMARY OF THESIS

Internet domain names - a recent breed of commercial identifiers - have become so pervasive in the realm of business that pressing questions have been raised as to their legal nature and status. As businesses worldwide embrace the new marketplace called cyberspace, the use of domain names is the cause of an ever-greater number of conflicts.

How should these conflicts be managed and which body of law should govern them? Since domain names are an instrument of loosely-regulated private practices, they do not yet fall under a specific body of law. Therefore, the fundamental question we examined was to determine to what domain names resemble the most in the legal world.

Given that the domain name serves in commerce as both an address and a location identifier for products or services, the logical answer to this question was trademarks.

In order to understand how domain names could fit into the trademark world, we studied the origin and evolution of trademarks in British, French, American and Canadian law. This allowed us to conclude that the fundamental principle of trademark laws is the prevention of confusion and dilution, all in the name of protecting the goodwill built by commercial enterprises.

We then turned to domain names to find out if these principles were germane. To this end, we studied the nature of domain names, their functions and the conflicts that have occurred with trademarks. We discovered that domain names have a dual fit with trademarks in that, on the one hand, they perform a similar identification function and, on the other hand, they come into conflicts with them.

Nous avons découvert qu'ils ont un double rapport avec celles-ci, en ce que, d'une part, ils ont une fonction d'identification similaire et, d'autre part, ils entrent en conflit avec eux.

Ces conflits entre des noms de domaine et des marques de commerce préexistantes découlent des similarités et différences de leurs fonctions respectives. Les similarités proviennent du fait qu'ils sont un facteur de visibilité, l'un dans le monde physique, l'autre dans le cyberspace.

La différence principale entre ces deux identificateurs, et la plus difficile à aplanir, est leur portée. Comme une loi sur les marques de commerce n'a qu'une envergure nationale, elle perd de son efficacité sur les noms de domaine utilisés en dehors de son territoire d'application parce que les noms de domaine ont une présence transnationale instantanée.

Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est de ramener cette variante des identificateurs commerciaux sous l'aide de la loi sur les marques de commerce. Nous employons le mot défi pour trois grandes raisons. D'abord, il faut composer avec la nature internationale des noms de domaine et le fait qu'il est toujours très difficile de forger un consensus international sur des questions commerciales.

Deuxièmement, la technologie a toujours le pied sur l'accélérateur. Les solutions de demain aux problèmes d'aujourd'hui peuvent être déjà incomplètes, un peu comme un ordinateur est démodé dès qu'on l'achète pour la maison ou le travail.

Ces deux raisons nous ont mené au troisième volet principal du défi, la nature des affaires dans leur ensemble. Le monde des affaires exige des solutions expéditives à des difficultés ou opportunités découlant de l'utilisation des

These conflicts between domain names and pre-existing trademark rights arise from the combination of the similarities and the differences in their respective functions. The similarities pertain to the fact that they are a point of visibility, one in the physical world, the other in cyberspace.

The main difference exhibited by these two identifiers, and the most difficult to reconcile at the moment, is the scope of their reach. Since trademark law is but national in scope, it loses its effectiveness over domain names outside its legislative territory because domain names have an instantaneous transnational presence.

What we now face is the challenge of bringing this new extension of commercial identifiers under the wing of trademark law. We say challenge for three main reasons. First, there is the international nature of domain names and the fact that it is always very difficult to obtain international consensus on commercial issues.

Second, technology never ceases to evolve. Solutions found tomorrow for today's problems may already be outdated, much the same way as a computer is outdated the day it is purchased and brought home or to the office.

These two reasons led us to the third major component of the challenge, the nature of business in general. The business world requires expeditious solutions to difficulties or opportunities arising from the use of tools of the trade. Moreover, such solutions should not interfere with the ever accelerating rate of business transactions. Otherwise, business will develop its own solutions and will find a way to circumvent the legal process.

instruments de commerce. De plus, de telles solutions ne doivent pas gêner le rythme de plus en plus rapide des transactions commerciales. Autrement, les entrepreneurs élaborent leurs propres solutions et trouvent une façon de contourner le processus juridique. Si tel devait être le cas, nous pourrions nous retrouver avec un corpus juridique sans uniformité. Tout comme la loi des marques de commerce actuelle reflète la codification de pratiques commerciales privées, il faut maintenant codifier cette nouvelle variante des pratiques commerciales.

Les juristes assistent présentement à la naissance d'un nouveau sujet de droit au sein d'un corpus existant, lequel s'est élaboré et a rendu de bons services au cours des derniers siècles. Nous devons garder à l'esprit que l'évolution de la loi sur les marques de commerce s'est faite sur un terrain vierge. Ce n'est pas le cas des noms de domaine. Il s'agit dans les faits d'une variante des marques de commerce, mais avec des propriétés distinctes qui ébranlent le monde traditionnel des marques de commerce. Il nous incombe de convenir de mécanismes pour intégrer ce nouveau volet des marques de commerce au cadre juridique actuel. À cette fin, il nous faudra probablement modifier ce cadre quelque peu, mais nous ne croyons pas que les principes fondamentaux de la loi sur les marques de commerce doivent être démantelés puis reconstruits.

Les fondements de la loi sur les marques de commerce étant de protéger l'achalandage en prévenant la confusion et la dilution, nous croyons que nous sommes à deux pas d'une évolution de ces principes à l'échelle internationale. En fait, nous sommes à la veille de la naissance d'un corpus juridique des marques de commerce franchement international.

Under such circumstances, we could end up with a jagged body of law lacking uniformity. Just as today's trademark law embodies the codification of private commercial practices, there is need to codify this new variant of business practices.

Jurists are witnessing the birth of a new legal subject within an existing body of law, which has evolved and worked fairly well over the past few centuries. We must bear in mind that the evolution of trademark law occurred on fresh and unexplored terrain. This is not the case for domain names. They are in fact a new strain of trademarks with distinct properties that shake up the traditional world of trademarks. It behooves us to find a way to include this new breed of trademarks into the existing framework. To do so, we may have to modify the framework somewhat, but we do not believe that the fundamental principles of trademark law need be shattered and rebuilt.

The foundations of trademark law being the protection of goodwill through the prevention of confusion and dilution, we believe that we are at the threshold of seeing these principles evolve on the international stage. Indeed, we are on the eve of having a truly international body of law governing trademarks.

INTRODUCTION .....	1
I. ORIGINE ET FORME ACTUELLE DU DROIT DES MARQUES DE COMMERCES ET DU DROIT RELATIF AUX AUTRES IDENTIFICATEURS D'ENTREPRISES .....	4
A. Les droits qui servent d'inspiration au droit canadien .....	7
1. Le droit britannique .....	7
a. Historique .....	7
b. L'objet de la protection .....	7
c. Doctrines protectrices .....	9
(1) Marques de commerce .....	9
(2) «Passing-off» .....	11
(3) «Unfair competition» («Unfair trading») .....	21
d. Conclusion .....	25
2. Le droit français .....	27
a. Historique .....	27
b. L'objet de la protection .....	31
c. Doctrines protectrices .....	33
(1) Marques de commerce .....	33
(2) L'usurpation .....	35
(3) La concurrence déloyale .....	38
(4) Actes parasitaires .....	49
d. Conclusion .....	49
3. Le droit américain .....	51
a. Historique .....	51
b. L'objet de la protection .....	52
c. Doctrines protectrices .....	57
(1) Les marques de commerce .....	57
(2) «Unfair competition» .....	67
d. Conclusion .....	73
B. Le droit canadien .....	75
1. Historique .....	78
2. La répartition des compétences .....	78
3. Le droit substantif .....	85
a. La loi canadienne sur les marques de commerce .....	85
(1) Le fondement du droit accordé .....	85
(2) Les conditions d'exercice du droit accordé .....	93
(3) Les recours .....	93
b. Le droit commun canadien hors-Québec .....	97
(1) Le fondement du droit accordé .....	97
(2) Les conditions d'exercice .....	98
(3) Les recours .....	103
c. Le droit commun québécois .....	106
(1) Le fondement du droit accordé .....	106
(2) Les conditions d'exercice .....	109
(3) Les recours .....	119
4. Conclusion .....	121
C. Conclusion de la première partie .....	121

II.	LE STATUT JURIDIQUE DES NOMS DE DOMAINE .....	124
A.	L'internet et le commerce électronique .....	124
1.	Historique .....	125
2.	La nature et la fonction des noms de domaine .....	126
3.	La création d'un nom de domaine .....	131
a.	La titularité d'un nom de domaine .....	132
b.	La durée et l'effet de l'enregistrement .....	132
4.	L'utilisation des noms de domaine .....	133
a.	Identificateur .....	133
b.	Liens hypertextes .....	136
c.	Liens d'encadrement .....	137
d.	Les outils de recherche .....	138
B.	Les noms de domaine et leurs problèmes juridiques avec les marques de commerce .....	139
1.	Les différences apparentes entre le nom de domaine et la marque de commerce .....	140
2.	Les conflits .....	144
a.	Les conflits créant de la confusion .....	144
(1)	Les conflits de bonne foi .....	145
(2)	Les conflits de mauvaise foi et le cybersquatting .....	147
b.	Les conflits de dilution .....	149
c.	Les conflits et le gel du nom de domaine - la politique de NSI pour le règlement des différends .....	152
d.	Les stratégies de protection des détenteurs de noms de domaine .....	155
e.	Les politiques d'enregistrement dans les autres pays .....	158
3.	Le rapprochement entre le nom de domaine et la marque de commerce .....	168
a.	Correspondances entre le nom de domaine et la marque de commerce .....	169
b.	La protection de la marque de commerce contre l'invasion du nom de domaine .....	172
(1)	Les marques statutaires .....	173
(2)	Les marques du droit commun .....	175
c.	Les noms de domaine comme marques de commerce? .....	178
(1)	Le droit statutaire .....	178
(2)	Le droit commun .....	180
C.	Ébauche de solutions .....	181
D.	Conclusion de la deuxième partie .....	194
	CONCLUSION GÉNÉRALE .....	196

Je tiens à remercier le professeur Ejan Mackaay, mon directeur de mémoire, pour ses commentaires et ses conseils ainsi que pour la confiance qu'il m'a témoignée. À mes très chers amis Moulay Driss Ouedghiri et Malika Ech-Chadli, de sincères remerciements pour leur soutien moral indéfectible et leurs conseils hors pair. À Jean-Claude Lefebvre, il n'y a pas assez de mots, alors Merci (avec la majuscule).

## INTRODUCTION

La question du statut juridique des noms de domaine a éclaté au grand jour au moment où le commerce a emprunté la voie de l'internet. La naissance des échanges commerciaux via l'internet a forcé la mutation des adresses alphanumériques de ce mode de communication en mots faciles à mémoriser, appelés noms de domaine. L'internet a accéléré la mondialisation du commerce et des moyens de visibilité, créant ainsi une demande de réglementation du réseau.

De par sa nature même, le nom de domaine sert de point de référence ou de visibilité du commerce sur l'internet. Pour tenter de qualifier le statut juridique des noms de domaine, notre réflexion a été de nous tourner vers les instruments de visibilité existants pour voir si l'on peut transposer ce droit. La marque de commerce étant le prototype de l'instrument de visibilité du commerce, il est logique de rechercher les analogies qu'elle peut présenter avec les noms de domaine.

La réglementation des marques de commerce est née à tâtons dans de nombreuses contrées, sans corpus juridique. Celle des noms de domaine connaît également un développement par petits pas, mais de façon accélérée. Ce développement se produit dans un champ où certains outils de visibilité sont déjà réglementés dans un contexte de commerce international régi par des lois nationales, des conventions internationales et des traités. Il faut donc trouver des balises ou des limitations qui encadreront le développement du droit des noms de domaine. Pour déterminer ces balises, il est essentiel de connaître le droit des marques de commerce.

Pour mieux comprendre le droit des marques, ce mémoire s'attache d'abord à la naissance des marques de commerce et des principes qui les sous-tendent. Pour ce faire, nous examinons leur origine à l'aube des échanges commerciaux, puis leur évolution en Angleterre et en France. Ensuite, nous nous tournons vers le droit américain pour étudier l'application du droit anglais aux États-Unis. Suit une étude en profondeur du droit canadien, lequel s'est initialement inspiré des droits nationaux anglais et français. Nous examinons l'efficacité des moyens adoptés dans chacune de ces nations et les fondements conceptuels, particulièrement la nécessité d'un tort perceptible (Angleterre et États-Unis), le concept de propriété intellectuelle (France) et l'approche canadienne qui puise à ces sources.

Le but de la deuxième partie du mémoire est de voir comment on peut s'inspirer de l'histoire du droit des marques de commerce pour éclaircir le statut juridique des noms de domaine. Le droit des marques de commerce a un lien double avec les noms de domaine en ce que nous pouvons faire, d'une part, une analogie avec ce droit, mais que nous devons traiter, d'autre part, des conflits entre les marques de commerce et les noms de domaine. Il s'agit d'éviter l'incompatibilité entre le droit des marques de commerce et le nouveau volet de droit que sont en train de devenir les noms de domaine.

Lorsqu'un nom de domaine, en fait l'adresse internet, voit le jour avant qu'une marque de commerce existante se cherche elle-même une adresse internet un conflit possible apparaît. Quand un nom de domaine est identique ou ressemble fortement à celui de la marque de commerce d'un tiers, des litiges peuvent survenir. Des conflits naissent lorsque le titulaire d'une marque de commerce se voit empêché d'enregistrer un nom de domaine identique à sa marque et de tirer parti sur l'internet de l'achalandage que lui apporte son identité juridique. Afin de bien cerner le problème, nous faisons un survol du phénomène de l'internet, de la place du nom de domaine et des conflits qui en découlent.

L'internet, phénomène mondial évoluant dans un contexte de lois et de recours essentiellement nationaux, a entraîné une perturbation en matière d'application des lois sur les marques de commerce. Quand le nom de domaine d'un site internet dans un pays A empiète sur les droits d'une marque de commerce enregistrée dans un pays B, l'accès aux recours juridiques s'en trouve compliqué. C'est une des conséquences de la mondialisation du commerce sans le support d'une réglementation à sa mesure.

Pour clarifier le statut juridique des noms de domaine, nous avons procédé par une étude des amorces du droit positif en faisant un inventaire et une analyse de la jurisprudence existante en la matière. Nous nous penchons sur l'application du droit actuel pour régler les conflits et sur les limites auxquelles les tribunaux font face parce qu'ils sont forcés de se rabattre sur des lois nationales dans le contexte du cyberspace qui, lui, ne connaît pas de frontières. Il s'ensuit que les intervenants cherchent souvent à régler à l'amiable, délaissant ainsi le recours au droit des marques de commerce.

L'effet de ces règlements est de nous priver de jugements des tribunaux sur l'application pratique à l'échelle de l'internet. Ces jugements pourraient servir de guides plus sûrs et durables que les solutions adoptées par les règlements hors cour, lesquels de surcroît demeurent souvent secrets. Les solutions forgées en dehors du contexte juridique des marques de commerce créent des précédents privés, d'origine essentiellement américaine, qui, à la longue, pourraient devenir des "normes" internationales *de facto*. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a préparé une étude qui cherche à cerner le problème et à proposer une méthodologie.

L'identification de la nature des conflits, l'examen de solutions extra-juridiques déjà en vigueur, et l'étude de la protection des marques de commerce et des noms de domaine nous amènent à examiner des éléments de solution qui permettraient aux marques de commerce et aux noms de domaine de coexister à l'échelle mondiale.

Notre analyse démontre que le nom de domaine n'est pas un actif radicalement nouveau du monde commercial, mais simplement un autre instrument de communication dans le cadre des échanges commerciaux, un prolongement des marques de commerce. Il s'agit de déterminer comment rendre compatible l'univers des noms de domaine et celui des marques de commerce.

L'avenir du droit des noms de domaine se trouve, et ce sera notre conclusion, dans un cadre général et uniforme, applicable tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, avec un mécanisme de redressement des écarts qui se produiront inévitablement. Nous tenterons d'esquisser quelques lignes directrices d'un droit modulaire et international qui établira les grands principes portant sur l'enregistrement des noms de domaine et sur le règlement de conflits commerciaux entre ceux-ci et les marques de commerce ou de service, dont ils sont véritablement le prolongement.

## I. ORIGINE ET FORME ACTUELLE DU DROIT DES MARQUES DE COMMERCE ET DU DROIT RELATIF AUX AUTRES IDENTIFICATEURS D'ENTREPRISES

De tout temps, l'Homme a senti le besoin d'apposer sa marque pour identifier ses biens. On trouve des marques dans les cavernes préhistoriques identifiant le clan qui les habitait, ainsi que sur des pains trouvés lors d'excavations des ruines de Pompeii et sur des briques de Babylone et de Rome. Les marques ne servaient à l'origine qu'à signifier la propriété des biens et protéger contre le vol. «En effet, les objets "marqués", dont l'origine était évidente, devenaient un peu moins "tentants" pour le voleur.»<sup>1</sup>

Les marques servaient alors à identifier les biens d'un marchand qui, plus souvent qu'autrement, ne savait pas lire. C'était la façon la plus facile pour le marchand d'identifier ses biens.<sup>2</sup> Mais le rôle initial des marques dans le commerce était différent car le but n'est pas tant d'identifier la propriété que l'artisan ou le marchand qui l'avait mis sur le marché. La marque faisait alors partie des outils de réglementation du commerce. Elle permettait de retracer l'origine de produits de qualité inférieure afin d'obtenir compensation pour dommages subis. Ce faisant, elle servait à décourager les pratiques malhonnêtes de la part des commerçants. L'idée que la marque puisse être un élément d'actif plutôt qu'une source d'obligations ou de sanctions est relativement récente.<sup>3</sup>

Pour comprendre le rôle de la marque comme élément d'actif du commerçant, il est utile de regarder le point de vue du consommateur. Celui qui se procure un produit ou un service désire obtenir un niveau de qualité qui le satisfera pour le prix qu'il aura à payer. Comment peut-il s'assurer de cette qualité ? Il peut inspecter le produit ou le service et l'essayer, si possible, pour

---

<sup>1</sup> SOLIS, Michel, *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p p. 96

<sup>2</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, pp 1 & 2.

<sup>3</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off*, Sweet & Maxwell, 1990, p. 11, note de bas de page N°. 23 *in fine*.

voir s'il obtient satisfaction. Ou encore, il peut s'informer auprès de consommateurs qui ont déjà acquis le même produit ou le service du commerçant. Ces démarches ont le désavantage d'être longues, ardues et, parfois, coûteuses, d'où le fait qu'au fil des ans les commerçants se sont dotés d'outils pour fournir cette information facilement et rapidement à leurs clients potentiels. La marque de commerce forge une association entre une information visible et facilement observable, à savoir le nom du commerçant, et la qualité du produit ou service, qui n'est observable qu'avec l'expérience ou par examen approfondi. Ainsi, elle permet au consommateur d'évaluer et d'accréditer la qualité des biens et des services tout en consacrant moins de temps à s'informer. De ce fait, elle accélère le processus de conclusion de contrats, ce qui stimule le commerce, et ce à meilleur compte. À cet effet, la "7th Circuit Court" des États-Unis a dit que «Trademarks help consumers to select goods. By identifying the source of the goods, they convey valuable information to consumers at lower costs. Easily identified trademarks reduce the costs consumers incur in searching for what they desire, and the lower the costs of search the more competitive the market.»<sup>4</sup>

Plus une marque de commerce est reconnue, plus elle démontre la confiance que la qualité du produit ou service inspire au client. Elle permet ainsi au commerçant de se créer une clientèle stable et d'augmenter ses ventes, s'il maintient la qualité des biens ou des services et la valeur de sa marque.<sup>5</sup>

Bien que l'institution de la marque de commerce soit utile aux commerçants et aux consommateurs, elle se prête à des abus. En effet, certains commerçants se permettent d'«emprunter» des marques de produits dont la fiabilité et la réputation sont bien établies et respectées, profitant ainsi du travail de tiers, soit leurs concurrents. En procédant ainsi, ces marchands réussissent à s'accaparer «déloyalement» d'une portion du marché que la marque avait aidé à créer et à laquelle ils n'ont pas contribué. En quelque sorte le marchand «créateur» de la

---

<sup>4</sup> *Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc.*, 772 F.2d. 1423, 1429 (7th Cir. 1985), *cert. denied*, 106 S. Ct. 1801 (1986).

<sup>5</sup> KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practitioner's Guide*, 1989 Supplement, Practising Law Institute, New York, 1989, pp 9-10.

marque pouvait, et à juste titre estimer qu'il se faisait « voler » par le biais de l'outil qu'il avait justement créé pour promouvoir son commerce. Il perdait alors le « contrôle » de la qualité associée à son produit et voyait du même coup fondre la valeur attribuée à sa marque. Car l'effet positif d'une marque ne persiste que si elle représente fidèlement la qualité du produit ou du service. Il n'est que justice que la marque demeure rattachée en exclusivité au produit de celui qui l'a développée. Un commerçant qui « emprunte » la marque d'un autre pour vendre des produits ou services de qualité moindre que ceux du détenteur de la marque peut lui causer un préjudice sérieux. Ultiment, ces « emprunts » déloyaux risquent de miner la confiance des consommateurs en l'institution même des marques. On peut donc comprendre que, dès la première apparition des marques d'identification, les utilisateurs loyaux de cette institution se soient efforcés de trouver des moyens juridiques pour protéger les marques et se doter de recours pour stopper les emprunts illicites.

Le droit canadien des marques trouve ses origines dans les notions juridiques d'achalandage (« goodwill »), « passing-off », concurrence déloyale (« unfair competition »), fausse représentation, usurpation, comportements parasitaires et dommages-intérêts. Certaines de ces notions ont eu une influence sur le droit des marques tandis que d'autres le complètent. Nous étudierons chacune de ces notions ainsi que la relation avec le droit des marques. Nous nous sommes limités dans notre recherche aux sources britanniques, françaises et américaines qui ont fondamentalement influencé notre droit.

## **A. Les droits qui servent d'inspiration au droit canadien**

### **1. Le droit britannique**

Les notions de «goodwill», «passing-off» et «unfair competition» sont les notions de base du droit anglais des marques. Cette partie traitera de l'évolution du droit de «passing off» dont l'objet est la protection du «goodwill» d'une entreprise. Nous suivrons cette évolution à travers le développement des principes devant les tribunaux de Common Law et d'Equity, à savoir, la fausse représentation, la mise en circulation, l'intention frauduleuse et l'introduction de la notion de propriété rattachée au «goodwill». Notre étude couvrira l'évolution des tribunaux de Common Law et d'Equity jusqu'à leur fusion en 1873, la promulgation de la loi anglaise sur les marques de commerce de 1875 et la confirmation de certains de ces principes dans des jugements plus récents.

#### **a. Historique**

Le droit britannique s'est intéressé d'abord aux dommages tangibles que subissaient des commerçants, avant de se pencher sur des dommages intangibles, puis finalement les dommages possibles, un cheminement fort long caractérisé par une succession de précédents touchant essentiellement aux notions de «goodwill», «unfair competition», «passing-off», «tort», propriété, fraude, intention et marques de commerce. Les juristes britanniques ont mis beaucoup de temps à passer de décisions basées sur la nécessité d'une preuve de dommage à des décisions pouvant se fonder sur la possibilité que des dommages soient causés à un commerçant par voie d'utilisation illégale par un tiers de biens matériels ou immatériels dont la propriété lui était reconnue.

#### **b. L'objet de la protection**

Le «goodwill», ou l'achalandage, d'une entreprise a été défini à plusieurs reprises en droit britannique. Lorsque cette notion est d'abord apparue, elle était rattachée à la localité, non à l'entreprise elle-même. Une des premières définitions date de 1743 dans l'affaire *Giblett v.*

*Read*<sup>6</sup> où Lord Hardwick écrivait dans son jugement «Suppose the house were a house of great trade, he must account for the value of what is called the good-will of it.» Cette définition rattache le «goodwill» à l'endroit («the house»).

En 1810, Lord Eldon, dans l'affaire *Cruttwell v. Lye*<sup>7</sup> a défini le «goodwill» comme étant «[...] nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place.» Ici, Lord Eldon mettait donc l'emphase sur la place.

D'autre part, en 1859, la décision rendue dans l'affaire *Churton v. Douglas*<sup>8</sup> abondait dans le même sens, mais ce n'est qu'en 1880 que la notion de rattachement du «goodwill» à l'entreprise a eu sa première percée, ce qui constituait un changement important dans ce principe établi depuis lors par les tribunaux. En effet, Jessel M.R. allait plus loin que le juge Wood en trouvant que le «goodwill» signifie tout avantage possible, exception faite de celui que conférait feu l'associé, acquis par la firme dans le cadre de ses affaires, qu'il y ait ou non lien physique avec son emplacement<sup>9</sup>.

Il y a également la définition de Sir John Leach qui écrivait que le «goodwill» était l'«[...] advantage attached to the possession of the house.»<sup>10</sup> Nous pouvons observer cette ligne de pensée jusqu'en 1942 alors que dans l'affaire *England v. Downs*<sup>11</sup> Lord Langdale écrivait que le «goodwill» «[...] is the chance or probability that custom will be at a certain place in consequence of the way in which that business has been previously carried on.»

---

<sup>6</sup> *Gibblett v. Read*, 9 *Moderne* 459 (1743).

<sup>7</sup> *Cruttwell v. Lye*, 3 *Ves.* 335 (1810).

<sup>8</sup> *Churton v. Douglas*, 28 *LJ Ch.* 841-45 (1859), Wood, V.C.: «Good-will, I apprehend, must mean every advantage that has been acquired by the old firm by carrying on its business, everything connected with the premises, and the name of the firm, and everything connected with or carrying with it the benefit of the business.»

<sup>9</sup> *Ginesi v. Cooper & Co.*, 14 *Ch. Div.* 596 (1880), p. 600 per Jessel, M.R.

<sup>10</sup> *Chissum v. Dewes*, 5 *Russ.* 29.

<sup>11</sup> *England v. Downs*, 6 *Beav.* 269 (1942)

Voyons maintenant pourquoi et comment certains commerçants veulent s'approprier le «goodwill» d'autres.

### c. Doctrines protectrices

#### (1) Marques de commerce

La législation britannique sur les marques de commerce est intervenue sur le tard. En effet, ce n'est qu'en 1862 que la première loi fut promulguée. Il s'agit de la *Merchandise Marks Act of 1862*<sup>12</sup> qui traitait principalement du droit criminel et subsidiairement du droit des marques en ce que cette loi prévoyait une garantie sur les biens vendus identifiés par une marque si la marque était authentique. De plus, toute personne subissant les conséquences d'une marque contrefaite pouvait dorénavant demander des dommages pour le préjudice subi ou une injonction. Mais comme cette loi requérait la preuve d'une intention frauduleuse elle s'est avérée très peu utile. Elle a été abrogée par la *Merchandise Marks Act of 1887*, amendée en 1891<sup>13</sup>, 1911<sup>14</sup> et en 1926,<sup>15</sup> laquelle enlevait l'obligation de prouver l'intention frauduleuse et créait les fondements du droit criminel canadien sur la contrefaçon des marques de commerce.<sup>16</sup>

Entre temps, en 1875, la première loi anglaise sur les marques de commerce<sup>17</sup> créait le registre des marques. L'enregistrement de la marque créait une preuve *prima facie* du droit d'usage exclusif au propriétaire. Cette loi n'était pas sans difficultés en ce qu'elle ne prévoyait pas la possibilité d'enregistrer des mots comme marque de commerce, seuls des symboles pouvant être enregistrés.

---

<sup>12</sup> *Merchandise Marks Act of 1862*, 25 & 26 Vict., c. 38.

<sup>13</sup> 54 & 55 Vict., c. 51.

<sup>14</sup> 1 & 2 Geo. V, c. 31.

<sup>15</sup> 16 & 17 Geo. V, c. 53.

<sup>16</sup> FOX, Harold G., *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd Ed., Toronto, Carswell, 1972, pp. 2 & 3.

<sup>17</sup> *Trade Marks Registration Act of 1875*, 38 et 39 Vict., ch. 91.

C'est pour cela qu'en 1883 on adoptait la *Patents, Designs and Trade Marks Act* qui abrogeait la loi de 1875 et permettait dorénavant l'enregistrement de mots comme marques de commerce.

En 1905, on adoptait le *Trade Marks Act of 1905*<sup>18</sup> qui abrogeait la presque totalité du droit statutaire des marques britanniques et définissait pour la première fois dans son article 3 ce qu'est une marque de commerce. Cette définition est essentiellement la même aujourd'hui.

En 1938, le droit statutaire des marques britannique a subi un autre grand changement lors de la promulgation de la *Trade Marks Act of 1938*.<sup>19</sup> Cette loi introduisait les notions de licences et de cession de marques.

La fonction de la marque étant d'indiquer l'origine des biens ou services, les notions de confusion et de dilution sont les points de mire du droit des marques. L'article 10(2) du Trade Marks Act de 1994 traite de la notion de confusion. Le test qui détermine s'il y a empiètement sur une marque est d'établir d'abord si les biens ou services sont similaires. Ceci a été considéré dans l'affaire *British Sugar v. James Robertson*<sup>20</sup> où l'on a établi six facteurs pour déterminer la similitude entre les biens ou services pouvant mener à une confusion dans l'esprit du public. Ces facteurs sont:

- 1) les usagers des biens et services
- 2) les utilisations faites des biens et services
- 3) la nature physique des biens ou services
- 4) la façon de mettre les biens et services sur le marché
- 5) le fait que dans les commerces de libre service les biens se retrouvent ensemble ou non
- 6) le niveau de concurrence entre les biens et services

Ensuite, il faut considérer la possibilité de confusion dans l'esprit du public.<sup>21</sup> Cette confusion doit être présente lors de la prise de décision du consommateur.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Trade Marks Act of 1905*,

<sup>19</sup> *Trade Marks Act of 1938*, 1 & 2 Geo. VI, c. 22.

<sup>20</sup> *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281.

<sup>21</sup> *Wagamama Limited v. City Center Restaurants plc and others*, [1995] FRS 713.

<sup>22</sup> WAELDE, Charlotte, *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELDE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp. p. 54; *Bostik v. Sellotape*, [1994] RPC 556; *Reckitt & Coleman Products Ltd. v. Bordman Inc. & Ors.* [1990] RPC 341.

La notion de dilution est celle où la qualité associée à la marque de commerce serait compromise par l'utilisation illégitime d'une marque notoire dans le but de s'accaparer du «goodwill» de l'entreprise ou pour revendre le nom au véritable propriétaire. La dilution a été considérée dans l'affaire *Direct Line Group Ltd. v. Direct Line Estate Agency*<sup>23</sup> où la défenderesse utilisait les marques YSL Limited, Virgin Jeans Limited et Nike Clothing Company Limited, par exemple. Les tribunaux n'ont pas démontré de tolérance pour ce comportement et comme on l'a soulevé<sup>24</sup> cette notion pourrait être une avenue qui faciliterait l'examen des questions plus complexes relatives au débat existant entre les noms de domaine et les marques de commerce où plusieurs parties peuvent avoir droit à l'utilisation d'une marque soit dans un pays soit au niveau international.

Le droit statutaire des marques de commerce britannique a évolué à partir des notions du droit commun et avait pour objet de réduire les difficultés de preuve d'usage et de réputation requise pour réussir une action du droit commun. Ces notions du droit statutaire trouvent leur origine dans la notion de «passing-off».

## (2) «Passing-off»

En première analyse, le «passing-off» est l'acte par lequel un commerçant crée de la confusion dans l'esprit du consommateur au moment de sa prise de décision en essayant de faire passer son produit pour celui d'un autre. En termes d'économie, cela revient à s'approprier le résultat du travail d'un autre.

L'origine du droit des marques de commerce en Angleterre remonte au 16e siècle dans la jurisprudence sur la notion de «passing-off» des cours d'Equity et des cours de Common Law. La jurisprudence anglaise a raffiné considérablement la notion de «passing-off». Présentement, on le définit comme l'acte d'un commerçant dont les fausses représentations causent préjudice à l'achalandage («goodwill») d'un autre.

---

<sup>23</sup> *Direct Line Group Ltd. v. Direct Line Estate Agency*, Ch. D. 12 September 1996.

<sup>24</sup> WAELDE, Charlotte, *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELDE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp., p. 57.

Il faut préciser qu'en «passing-off» la fausse représentation est l'acte de faire passer ses produits ou services pour ceux d'un tiers en utilisant un nom, une marque ou d'autres indices similaires à ceux d'un autre, alors que la fausse représentation en général est l'acte de créer une fausse impression, intentionnellement ou non<sup>25</sup>. Aucune intention frauduleuse n'est requise pour être trouvé coupable du « tort » de « passing-off ». Le principe de la fausse représentation en matière de «passing off» est réputé accompli au moment où les produits ou services sont mis en circulation par le commerçant causant le dommage.<sup>26</sup>

L'une des premières affaires pertinentes portées devant les tribunaux britanniques est la cause de *Southern v. How*.<sup>27</sup> Il s'agit d'une action intentée devant une cour de Common Law en 1580, basée sur une notion primitive de «passing-off». Un fabricant avait acquis une bonne réputation pour la qualité de ses tissus. Il y apposait une marque pour les identifier comme siens. Un autre fabricant a utilisé la même marque pour vendre des tissus de qualité inférieure qu'il fabriquait. C'était là un motif suffisant pour accueillir l'action.

### Fondements et évolution

Au delà du simple emprunt de la marque, la décision du juge retient l'intention frauduleuse comme condition de réussite d'une action en «passing-off» en Common Law. Il appartient au demandeur de prouver que le défendeur a délibérément adopté la marque du demandeur ou une imitation de celle-ci afin de tromper le public.<sup>28</sup>

Cependant, la seule sanction que l'on pouvait demander aux tribunaux de Common Law était une condamnation aux dommages-intérêts, ce qui n'est pas forcément ce qui intéresse la victime qui cherche plutôt à faire cesser la pratique déloyale. À une telle fin, l'action devait être intentée

---

<sup>25</sup> The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language, 1991, New York, Lexicon Publications, Inc. Définition de Misrepresentation.

<sup>26</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing Off*, Sweet & Maxwell, London, 1990, pp. 1, 2.

<sup>27</sup> *Southern v. How*, 2 Popham 44 (1590); (1618) Cro. Jac 468; Phop 143; 2 Roll. Rep. 26 per Dodderidge J.

<sup>28</sup> *Edelsten v. Edelsten* (1863) 1 De GJ & Sm 185 à 199; DRYSDALE, John & Michael SILVERLEAF, *Passing Off, Law and Practice*, Butterworths, London, 1986, p.6.

devant les cours d'Equity, les seules qui pouvaient prononcer l'injonction ordonnant au défendeur de cesser une pratique.

Si la sanction d'une imitation déloyale de marque peut être recherchée devant les deux hiérarchies juridictionnelles, il est important de déterminer si elle est fondée sur les mêmes critères. Cette question a retenu l'attention de Lord Hardwicke L.C. dans l'affaire *Blanchard v. Hill*<sup>29</sup>. En examinant les faits et se référant au jugement rendu en Common Law dans l'affaire *Southern v. How*<sup>30</sup> Lord Hardwicke laisse entendre qu'en 1742, en Equity, les conditions d'une action en «passing-off» sont les mêmes qu'en Common Law, soit l'intention frauduleuse et une preuve de cette intention. Il fallait à la fois utiliser la marque et chercher à vendre des produits de qualité inférieure, ou attirer des clients de l'autre fabricant.

Ce n'est qu'au 19e siècle que l'importance de ces premières décisions a été vraiment saisie. Lord Eldon dans les affaires de *Hogg v. Kirley*<sup>31</sup>, *Byron (Lord) v. Johnson*<sup>32</sup>, *Longman v. Winchester*<sup>33</sup> et dans *Crutwell v. Lye*<sup>34</sup> a précisé le principe selon lequel les cours d'Equity acceptent d'intervenir pour empêcher un commerçant de représenter ses biens ou services comme étant ceux d'un autre. C'est dans cette dernière décision que Lord Eldon énonça avec netteté le droit en Equity. La cour s'interposerait contre ce type de fraude où il y a tentative d'établissement d'un même commerce, au même endroit, sous le même nom ou enseigne par un commerçant se faisant passer pour la même personne.

---

<sup>29</sup> *Blanchard v. Hill*, (1742) 26 E.R. 692, per Lord Hardwicke L.C.; 2 ATK 484 (1742).

<sup>30</sup> *Southern v. How*, 2 Popham 44 (1590); (1618 Cro. Jac. 468; Phop 143; 2 Roll. Rep. 26

<sup>31</sup> *Hogg v. Kirley*, (1803) 32 E.R. 336 per Lord Eldon L.C.

<sup>32</sup> *Byron (Lord) v. Johnson*, (1816) 35 E.R. 851, per Lord Eldon L.C.

<sup>33</sup> *Longman v. Winchester*, (1809) 33 E.R. 987 (une cause de droit d'auteur).

<sup>34</sup> *Crutwell v. Lye*, (1810) 34 E.R. 129, per Lord Eldon L.C.

En 1838, Lord Cottenham L.C. créait un revirement important à cette jurisprudence d'Equity. Dans l'affaire *Millington v. Fox*<sup>35</sup> il confirmait que les cours d'Equity agiraient sur le principe de la protection de la propriété seulement et qu'il n'était plus nécessaire de prouver la fraude.

Ce n'est qu'en 1863<sup>36</sup> que les cours d'Equity ont admis le principe qu'il n'était plus nécessaire de prouver la qualité inférieure des biens ni les dommages subis dans les litiges de leur ressort.

Donc, en 1863, les cours d'Equity n'exigeaient plus de preuve d'intention frauduleuse<sup>37</sup> ni de dommages. Il suffisait de prouver l'utilisation non autorisée d'une marque. L'action en Equity reposait dorénavant sur l'utilisation de la marque peu importe l'intention du défendeur. Quelques années plus tôt, en 1847, des critères d'utilisation avaient été formulés dans l'affaire *Rodgers v. Nowill*<sup>38</sup>. Cette décision a établi le droit du demandeur aux dommages-intérêts s'il pouvait démontrer qu'il avait la pratique d'utiliser une certaine marque sur des biens afin de montrer qu'il les fabriquait lui-même. De plus, il devait démontrer que la marque était connue et que le défendeur avait, avec intention frauduleuse, vendu des biens portant une imitation de la marque comme si ces biens étaient ceux du demandeur. La notion d'intention frauduleuse était un critère secondaire pour l'obtention de dommages-intérêts.

À compter de 1840, le développement de la notion de «passing-off» s'est fait surtout dans les cours d'Equity, probablement parce que la solution d'injonction était plus populaire que l'octroi de dommages-intérêts et que le fardeau de la preuve était moins lourd. La différence entre la Common Law et l'Equity peut être clairement établie en comparant l'affaire de Common Law de *Crawshay v. Thompson*<sup>39</sup> avec l'affaire d'Equity de *Millington v. Fox*<sup>40</sup>. Dans *Crawshay*, le juge

---

<sup>35</sup> *Millington v. Fox*, (1838) 40 E.R. 956, per Lord Cottenham L.C.: [The courts] «will act on the principle of protecting property alone, and it is not necessary for the injunction to prove fraud in the defendant», il a jugé qu'une injonction pouvait être accordée contre un défendeur qui avait agi de façon innocente, sans même connaître l'existence du demandeur.

<sup>36</sup> *Edelsten v. Edelsten*, (1863) 46 E.R. 72.

<sup>37</sup> *Millington v. Fox*, (1838) 40 E.R. 956.

<sup>38</sup> *Rodgers v. Nowill*, (1847) 136 E.R. 816.

<sup>39</sup> *Crawshay v. Thompson*, (1842) 134 E.R. 146.

<sup>40</sup> *Millington v. Fox*, (1838) 40 E.R. 956.

a confirmé que la fraude était un élément essentiel pour obtenir gain de cause. L'Equity était plus souple envers les demandeurs. Dans l'affaire *Millington*, même si les défendeurs avaient adopté une marque de bonne foi, sans connaître le demandeur, le juge a néanmoins accordé une injonction contre eux.

En Common Law, contrairement à l'Equity, le «passing-off» était considéré comme le droit de la tromperie où la fraude était essentielle. Dans l'affaire *Perry v. Truefitt*<sup>41</sup> le droit a été défini en arguant que tant la Common Law que l'Equity reconnaissent d'une part que l'on ne pouvait vendre des biens en les faisant passer pour ceux d'un autre et d'autre part, que le nom, la marque et autres identificateurs ne pouvaient être utilisés lorsque l'on se base sur la déception pour s'attirer la clientèle qu'un tiers s'est constituée, entre autres en étant le premier à s'être servi d'un nom ou d'une marque en particulier.

Cette opinion a été reprise et le droit appliqué en 1865 dans l'affaire *Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd.*<sup>42</sup> et, de nos jours, en 1979, dans l'affaire *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*<sup>43</sup>

Antérieurement, en 1833, les cours de Common Law avaient simplifié un peu le recours en «passing-off». En effet, dans l'affaire *Blofeld v. Payne*<sup>44</sup>, il avait été décidé qu'afin de recouvrer des dommages-intérêts, le demandeur n'avait plus besoin de prouver la qualité inférieure des biens ni les dommages précis qu'il avait subis.

Vers les 1860, Lord Westbury, dans une série de causes<sup>45</sup>, a rattaché la notion de propriété aux marques. Il était d'avis qu'il existait un droit de propriété transmissible et protégeable contre toute violation, même innocente. Cette notion semble découler logiquement du recours en Equity

---

<sup>41</sup> *Perry v. Truefitt*, (1842) 49 E.R. 749 per Lord Langdale M.R.; (1842) 6 Beav 66 at 73.

<sup>42</sup> *Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd.*, (1865) 11 E.R. 1435 (H.L.).

<sup>43</sup> *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1979] A.C. 731; [1979] 2 All E.R. 927; [1980] R.P.C. 31 (H.L.).

<sup>44</sup> *Blofeld v. Payne*, (1833) 100 E.R. 509.

<sup>45</sup> *Edelsten v. Edelsten*, (1863) 46 E.R. 873; *Hall v. Barrows* (1863) 46 E.R. 72; *M'Andrews v. Bassett* (1864) 46 E.R. et *Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd.* (1865) 11 E.R. 1435 (H.L.).

de l'utilisation d'une marque peu importe l'intention. La marque devenait un objet « virtuel » que l'on ne pouvait utiliser sans l'autorisation de son auteur. Cette évolution, comme nous le verrons plus loin, a été contrecarrée par la législation sur les marques et l'introduction de la notion d'achalandage. Si le droit du « passing-off » a continué à être interprété en termes de fausse représentation, la notion de propriété a été oubliée jusqu'au vingtième siècle.

Au début des années 1870, il y avait trois écoles dans le droit anglais relatif à la protection des marques. La première permettait de protéger la marque en demandant des dommages-intérêts de Common Law et le recours requérait la preuve d'intention de frauder. La deuxième permettait de demander l'injonction en Equity, mais ce recours ne nécessitait pas la preuve d'intention frauduleuse ou de dommages. La troisième école est celle de la nouvelle doctrine qui envisageait expressément la marque comme objet de propriété et analysait la violation d'une marque comme un « tort », peu importe la connaissance ou l'intention.<sup>46</sup>

Le droit de « passing-off » a évolué rapidement dans les années 1870. D'abord, on a assisté à la fusion entre la Common Law et l'Equity en 1873, puis à l'adoption de la première loi sur les marques de commerce en 1875<sup>47</sup>. Cette loi créait des avantages en procédure et en preuve. Ces avantages encourageaient l'enregistrement des marques, sans pour autant créer le droit à l'action qui continuait à s'inspirer de la Common Law et de l'Equity. L'enregistrement de la marque était une preuve *prima facie* du droit du propriétaire d'utiliser la marque de façon exclusive. Mais, une difficulté est née de cette loi, car celle-ci prévoyait qu'aucune action ne pouvait être intentée tant et aussi longtemps que la marque n'avait pas été enregistrée.<sup>48</sup> Un amendement à la loi en 1875 excluait les marques en usage avant le 8 août 1875 dont on avait refusé l'enregistrement.<sup>49</sup>

Ce n'est qu'en 1905 que la source de l'action pour violation d'une marque recevait une base législative.<sup>50</sup> Mais cette introduction législative ne s'est pas faite sans difficultés. La nouvelle loi

---

<sup>46</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing Off*, Sweet & Maxwell, London, 1990, p. 16.

<sup>47</sup> *Trade-Marks Registration Act of 1875* (38 et 39 Vict., ch. 91).

<sup>48</sup> Article 1, *Trade-Marks Registration Act 1875*.

<sup>49</sup> Article 1, *Trade-Marks Registration Amendment Act 1875* (39 et 40 Vict., ch. 33).

<sup>50</sup> *Trade-Marks Act 1905*

s'appliquait exclusivement aux marques de commerce à l'exclusion des autres formes de marques, telles les marques de service. La notion même de marque de commerce est fondamentalement virtuelle mais on acceptait la notion de propriété si cette marque était rattachée à un produit tangible. Il fallait néanmoins protéger aussi ces autres formes de marques. Mais, l'idée derrière cette nouvelle loi était d'exiger que les marques créées après 1875 soient enregistrées pour bénéficier de la protection accordée par la loi. L'effet de la loi a été de détruire la doctrine de Lord Westbury de propriété sur une marque.

Il s'en est suivi qu'à la fin du XIXe siècle la loi du «passing-off» était demeurée virtuellement intacte, sauf que l'on ne pouvait plus dire que le «passing-off» protégeait un droit de propriété sur une marque de commerce, autrement «it would have been no more than the abolished common law infringement action under another name. By the same token, to have admitted that the action for «passing-off» had sometimes protected a right of property in a trade name would have confined it for the future to cases not involving the use of marks on goods, which the courts were reluctant to do.»<sup>51</sup>

Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que le droit de «passing-off» a trouvé le fondement qui a toujours cours. En 1882, l'affaire *Singer Manufacturing Co. v. Loog*<sup>52</sup> a défini l'action de «passing-off» sur la base de fausse représentation, innocente ou frauduleuse, ce qui confirmait la fusion de l'Equity et de la Common law en la matière plutôt que sur le droit des marques comme tel. Donc, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une action de Common Law («passing-off») ainsi qu'une action législative des marques de commerce.

Le droit de «passing-off» a évolué et englobe donc plusieurs catégories, dont les noms de place et les significations secondaires. L'affaire *Montgomery v. Thompson*<sup>53</sup> a confirmé que le nom d'une place peut être un élément distinct d'une marque de commerce. On ajoute que l'on ne peut prétendre avoir le droit d'usage exclusif du nom du lieu où le défendeur produit ses biens.

---

<sup>51</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing Off*. Sweet & Maxwell, London, 1990, pp. 17, 18.

<sup>52</sup> *Singer Manufacturing Co. v. Loog*, (1880) Ch.D. 395; 8 App. Cas. 15.

<sup>53</sup> *Montgomery v. Thompson*, [1891] A.C. 217; 8 R.P.C. 361 (H.L.).

Ce principe a été étendu aux termes descriptifs *prima facie* de tout genre et a introduit le droit de “*secondary meaning*” par l’affaire *Reddaway (Frank) & Co. Limited v. George Banhany & Co. Ltd.*,<sup>54</sup> confirmé en 1899 dans *Cellular Clothing Co. V. Maxton & Murray*.<sup>55</sup> La notion de «*secondary meaning*» est celle par laquelle un terme acquiert un deuxième sens avec le temps ou par l’intention prêtée au terme.<sup>56</sup>

La décision de la cour d’appel dans l’affaire *Lever v. Goodwin*<sup>57</sup> protégeait la notion de “get-up” pour la première fois. Cette notion de «get-up» est celle concernant l’apparence externe général des biens vu par le public.<sup>58</sup> L’affaire *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co*<sup>59</sup> exprimait ce qu’est le droit actuel pour les causes de «get-up».

En 1900, l’affaire *Magnolia Metal Co. v. Tandem Smelting Syndicate Ltd.*<sup>60</sup> indiquait que seules les fausses représentations quant à la source des biens ou des services étaient passibles de poursuites.

Cette évolution pendant le dernier quart du 19<sup>e</sup> siècle s’est faite malgré l’absence d’une vraie base théorique. Plus précisément, un vide juridique a été créé par l’impossibilité de comprendre la notion de «passing-off» en termes de droit de propriété de marque de commerce suite à l’acte de

---

<sup>54</sup> *Reddaway (Frank) & Co. Limited v. George Banhany & Co. Ltd.* [1896] A.C. 199; [1895-9] All. E.R. 313; 13 R.P.C. 218 (H.L.)

<sup>55</sup> *Cellular Clothing Co. V. Maxton & Murray.* [1899] A.C. 326; 16 R.P.C. 397 (H.L.).

<sup>56</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off*, 2nd Ed., Sweet & Maxwell, London, 1995, 625p. , pp. 389-390.; KERLY’s *Law of Trade Marks and Trade Names*, 12th ed. By T.A. Blanco White and Robin Jacob, Sweet & Maxwell, London, 1986, 873 pp, p. 105; NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p.156; HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 2nd Ed., Chicago, 1905, 888pp., p. 156.

<sup>57</sup> *Lever v. Goodwin* [1887] 36 Ch.D. 1; 4 R.P.C. 492 (C.A.)

<sup>58</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off*, 2nd Ed., Sweet & Maxwell, London, 1995, 625p. , p. 426; KERLY’s *Law of Trade Marks and Trade Names*, 12th ed. By T.A. Blanco White and Robin Jacob, London, Sweet & Maxwell, 1986, 873 p., pp. 402-403. Cette définition a été approuvée par les tribunaux canadiens dans l’affaire *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Potex Inc.* (1992) 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 24 I.P.R. 652 (Cour Suprême du Canada)

<sup>59</sup> *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.* (1900) 17 R.P.C. 48 (C.A.) affd, [1901] A.C. 308; 17 R.P.C. 628 (H.L.).

<sup>60</sup> *Magnolia Metal Co. v. Tandem Smelting Syndicate Ltd.* (1900) 17 R.P.C. 477 (H.L.)

1875. De plus, l'action de «passing-off» n'était disponible qu'aux entreprises<sup>61</sup> et il y a très peu d'instances où un individu s'est vu reconnaître un droit de propriété dans son entreprise qui pouvait être protégé contre certains types de dommages. En l'absence de la notion de propriété, les tribunaux hésitaient à considérer le tort de «passing-off» comme étant un tort de responsabilité stricte. On jugeait bon de suivre la doctrine à l'effet que le défendeur était réputé agir de mauvaise foi avec l'intention de frauder s'il persistait à utiliser le nom ou la marque après une mise en demeure de cesser l'utilisation même si aucune confusion ne pouvait en résulter. Il était réputé agir ainsi malgré la nature innocente de son geste et l'absence d'intention frauduleuse au moment où il adoptait un nom ou une marque ayant donné lieu au litige, tel qu'en fait foi le jugement dans *Edge & Sons Ltd. v. Gallon & Sons*<sup>62</sup> sous la plume de Lord Davey:

«[J]urisdiction which was formerly vested from a very early date in the Court of Chancery in this country, and has survived to the High Court, is a jurisdiction which has rested on fraud. It is the commonest principle of honesty that no man shall be allowed to sell as the goods of another either his own goods or the goods of some third manufacturer [...] For any trader to attempt to sell either his own goods or the goods of a third person as the goods of the complainant is, of course, a fraud. It is quite true that it is not necessary in cases of this kind to prove that the defendant whose conduct is complained of was consciously, or intentionally, doing the acts complained of before the issue of the writ; but, when the facts are brought to his attention, and when the facts are established in a Court of Justice, for him to continue to do that which perhaps he was previously doing intentionally, or unconsciously before the matter was brought to his attention, constitutes, and is a fraud [...].»

En 1958, le juge Romer L.J. ajoutait dans la décision de *Baume & Co. Ltd. v. A.H. Moore Ltd*<sup>63</sup> qu'un homme est soit honnête soit malhonnête et qu'il n'existe pas de malhonnêteté constructive.

De toute évidence, la fiction juridique de la fraude comme fondement d'une action de «*passing-off*» n'était pas suffisante et ce n'est que 10 ans plus tard qu'il y a eu un sursis dans l'application

---

<sup>61</sup> *Du Boulay v. Du Boulay* (1869) L.R. 2 P.C. 430 (P.C.)

<sup>62</sup> *Edge & Sons Ltd. v. Gallon & Sons* (1900) 17 R.P.C. 557, 566 (H.L.).

<sup>63</sup> *Baume & Co. Ltd. v. A.H. Moore Ltd* [1958] Ch. 907; [1958] 2 All. E.R. 113; [1958] R.P.C. 226 (C.A.)

de cette fiction juridique. L'effet d'expliquer la notion de «*passing-off*» en termes de fraude n'est pas sans conséquence sur le droit moderne.

En matière de «*passing-off*», le début du XXe siècle représente une période de raffinement. L'affaire *Burberry's v. J.C. Cording & Co. Ltd.*<sup>64</sup> décrivait la notion classique de l'action de «*passing-off*» sans aucune base théorique satisfaisante. Le développement le plus important est le fait qu'une telle base théorique fut finalement fournie par Lord Parker dans la décision *Spalding (A.G.) & Bros. v. A.W. Gamage Ltd.*<sup>65</sup>. Cette affaire est importante à deux titres.

D'abord, la cause confirmait le «*passing-off*» comme étant un «tort» de fausse représentation. De plus, on a libéré l'action de «*passing-off*» de la restriction limitant l'action à des fausses représentations visant à faire croire que les biens ou l'entreprise étaient ceux du demandeur créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur.

Deuxièmement, cette décision a introduit l'élément de l'achalandage (ou «*goodwill*»). «*Passing-off*» s'expliquait maintenant par la protection d'un droit de propriété, celui-ci étant l'achalandage de l'entreprise que Lord Macnaghten a défini comme étant «the attractive force which brings in custom».<sup>66</sup> Ayant maintenant un objet à protéger, les tribunaux ont vite abandonné le besoin de la fiction juridique de fraude, et le tort de «*passing-off*» est devenu un tort de responsabilité stricte.

Cette décision de *Spalding (A.G.) & Bros. v. A.W. Gamage Ltd.*<sup>67</sup> fut rapidement adoptée pour définir la notion de «*passing-off*», mais son influence sur le sort des causes subséquentes fut minime. Au lieu d'utiliser cette affaire comme base pour inclure des nouvelles catégories de fausses représentations selon les circonstances, les tribunaux avaient décidé qu'une seule exception à la règle était nécessaire afin de la parfaire. De plus, le «*passing-off*» n'était plus vu comme le recours de Common Law réciproque au droit des marques de commerce.

---

<sup>64</sup> *Burberry's v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909) 26 R.P.C. 693.

<sup>65</sup> *Spalding (A.G.) & Bros. v. A.W. Gamage Ltd.* (1915) 32 R.P.C. 273 (H.L.)

<sup>66</sup> *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.* [1091] A.C. 217 (H.L.)

<sup>67</sup> *Spalding (A.G.) & Bros. v. A.W. Gamage Ltd.* (1915) 32 R.P.C. 273 (H.L.)

Entre 1916 et 1960, les causes de «*passing-off*» ont été plutôt rares. La prochaine décision importante est celle de *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd.*<sup>68</sup> Le «*passing-off*» était toujours perçu comme la fausse représentation d'une marque ou d'un nom qui distinguait le demandeur. L'affaire *Bollinger*<sup>69</sup> a décidé que les producteurs de champagne avaient un droit conjoint et solidaire de restreindre l'utilisation de l'appellation «Champagne» et qu'ils pouvaient empêcher des producteurs de vins qui n'étaient pas établis dans la région de Champagne d'utiliser cette appellation. Dans cette affaire, l'appellation en question était «*Spanish Champagne*». Le fait que le nom du produit était «Champagne» et que plus d'une centaine de producteurs pouvaient utiliser cette appellation n'a su être une raison pour permettre aux défendeurs de continuer à utiliser cette appellation. Cette décision sur le champagne a été suivie par d'autres portant sur le Sherry<sup>70</sup>, le Harris Tweed<sup>71</sup> et le Scotch Whiskey.<sup>72</sup> La question à savoir jusqu'où irait le droit, demeurait sans réponse. Il a été suggéré que la décision portant sur le Champagne pouvait tomber à l'extérieur du champ de «*passing-off*» et être du ressort du domaine plus large de la concurrence déloyale (ou «*unfair trading or competition*»). Il a également été suggéré que le seul prolongement permis de l'ancien droit de «*passing off*» était de protéger le nom des produits nommés et reconnus pour une région géographique. Les doutes soulevés ont été réglés en 1979 par l'affaire connue sous le nom de *Advocaat*<sup>73</sup>.

### (3) «Unfair competition» («Unfair trading»)

Dans cette affaire d'*Advocaat*, Lord Diplock décrivait le lien qu'avait le «*passing-off*» avec le concept plus large de concurrence déloyale («*unfair trading*») en expliquant que celle-ci peut

---

<sup>68</sup> *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd.* [1960] Ch. 262; [1959] 3 All. E.R. 800; [1960] R.P.C. 16

<sup>69</sup> *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd.*, [1960] Ch. 262; [1959] 3 All. E.R. 800; [1960] R.P.C. 16;

<sup>70</sup> *Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co. Ltd.* [1969] R.P.C. 1; [1968] F.S.R. 625

<sup>71</sup> *Argylshire Weavers Ltd. v. A. Macaulay Tweeds Ltd.*, [1964] R.P.C. 477 (Court of Session)

<sup>72</sup> *Walker (John) & Sons. Ltd. v. Henry Ost & Co. Ltd.* [1970] 1 W.L.R. 917; [1970] 2 All. E.R. 106; [1970] R.P.C. 489

<sup>73</sup> *Erven Warnick B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1979] A.C. 731; [1979] 2 ALL. E.R. 927; [1980] R.P.C. 31 (H.L.).

prendre diverses formes, dont la conspiration pour nuire au commerce, la dénigration des produits d'un autre, et ce qu'il est convenu d'appeler le «*passing-off*.»

Ainsi, le «*passing off*» est un élément spécifique du concept plus large de «*unfair competition*». Lorsque l'on fait face à des éléments pouvant donner lieu à l'action en «*passing off*», c'est l'action spécifique qu'il faut prendre plutôt que l'action générale. Quand il est question de noms d'entreprises et de marques, le droit anglais n'a pas reconnu de tort d'*unfair competition*.

### Définition

Le terme de «*unfair competition*» est utilisé en droit anglais depuis la fin du 19<sup>e</sup> siècle, d'abord dans dans les affaires *Great Tower Street Tea Co. v. Langford & Co.*<sup>74</sup> et *Huntley & Palmer v. Reading Biscuit Co.*<sup>75</sup> Ce terme peut avoir plusieurs significations soit:

- \* le synonyme de la doctrine de «*passing-off*»<sup>76</sup>
- \* la protection des marchands dans leurs transactions entre eux
- \* la conspiration visant à nuire à une personne dans son métier ou son commerce  
«*conspiracy to injure a person in his trade or business*» (*Advocaat*)
- \* des activités commerciales illégales d'un compétiteur<sup>77</sup>
- \* le détournement (misappropriation) de connaissances ou d'informations sur lesquelles le demandeur a des droits de *quasi* propriétaire.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> *Great Tower Street Tea Co. v. Langford & Co.* (1887) 5 R.P.C. 66

<sup>75</sup> *Huntley & Palmer v. Reading Biscuit Co.* (1893) 10 R.P.C. 277

<sup>76</sup> *Voir Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.* (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia) et HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 2nd Ed., Chicago, 1905, 888pp., p. 51.

<sup>77</sup> *Voir Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia)

<sup>78</sup> *Voir Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia)

Au sujet de trois de ces significations, le juge Deane dans la décision australienne de *Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd*<sup>79</sup> écrivait que «The phrase ‘unfair competition’ has been used in judgements and learned writings in at least three distinct ways, namely, (i) as a synonym of the doctrine of ‘passing-off’; (ii) as a generic name to cover the wide range of legal and equitable causes of action available to protect a trader against the unlawful trading activities of a competitor; and (iii) to describe what is claimed to be a new and general cause of action which protects a trader against damage caused either by ‘unfair competition’ generally or, more particularly, by the ‘misappropriation’ of knowledge or information in which he has a quasi-proprietary right.»

Ni le droit anglais ni le droit australien<sup>80</sup> n’ont reconnu un tort général de «unfair competition» de la première signification,<sup>81</sup> soit le synonyme de «passing-off». Nous verrons plus loin que le droit américain est arrivé à la conclusion contraire.<sup>82</sup>

Il existe quatre théories de «unfair competition», soit:

- (i) la théorie américaine à l’effet que «unfair competition» est un «*Prima facie* tort» plutôt qu’une notion générale;
- (ii) la théorie enchâssée dans la Convention de Paris sur la Propriété Industrielle à l’Article 10*bis*;
- (iii) le détournement (misappropriation) qu’il soit juste ou non et
- (iv) l’abus d’un pouvoir économique disproportionnel.

<sup>79</sup> Voir *Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia)

<sup>80</sup> Le droit australien est celui qui a dévoué le plus de temps à l’étude du concept de «unfair competition». Nous ne nous attarderons pas sur le droit australien dans cette étude, mais les causes suivantes peuvent intéresser le lecteur: *Samuelson v. Producers Distributing Co. Ltd.* (1931) 48 R.P.C. 580 (C.A.); *Victoria Park Racing and Recreation Grounds Co. Ltd. v. Taylor*, (1937) 58 C.L.R. 479 (High Court of Australia, Full Court.); *Henderson v. Radio Corporation Pty. Ltd.*, [1960] N.S.W. L.R. 279; [1969] R.P.C. 218 (Full Court); *Willard King Organisation Pty. Ltd. v. United Telecasters Sydney Ltd.*, (1970) [1981] 2 N.S.W.L.R. 547, *per* Else-Mitchell J.; et *Hexagon Pty. Ltd. v. Australian Broadcasting Commission*, (1975) 7 A.L.R. 233; [1976] R.P.C. 628, *per* Needham J.

<sup>81</sup> WADLOW, Christopher, *The Law of Passing Off*, Sweet & Maxwell, London, 1990 p. 23.

<sup>82</sup> Voir *infra* pp. 51 à 75.

(i) La théorie américaine justifie la poursuite si l'on fait du tort à autrui sans juste cause. Dans l'affaire *Tuttle v. Buck*<sup>83</sup>, le demandeur plaidait que les manoeuvres de vengeance du défendeur l'avaient forcé à fermer les portes de son commerce. Nous reviendrons à cette théorie américaine plus loin.

Le concept britannique le plus proche de cette théorie américaine est la responsabilité pour conspiration civile même si les moyens adoptés et la fin poursuivie ne sont pas illégaux.

(ii) La deuxième théorie est enchâssée à l'article 10bis de la Convention de Paris sur la Propriété Industrielle, qui se lit comme suit:

**Article 10bis**  
[Concurrence déloyale]

- 7) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
- 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 3) Notamment devront être interdits:
  - 3.1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
  - 3.2. les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
  - 3.3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Cette théorie veut que tout acte injuste ou contraire aux principes généralement reconnus de la pratique honnête du commerce soit restreint. Selon cette théorie, aucun élément de malveillance ou d'illégalité n'est nécessaire pour qu'une pratique commerciale soit considérée injuste.

(iii) La théorie de détournement (misappropriation), quant à elle, est basée sur les valeurs de commerce, soit la réputation et tout autre avantage créé par le demandeur. L'intention

---

<sup>83</sup> *Tuttle v. Buck* (1909) 107 Minn; 119 N.W. 946

frauduleuse n'est pas nécessaire car l'injustice peut être causée par un acte involontaire, ce qui rejoint la notion de «passing off» décrite précédemment.

(iv) La dernière théorie est celle selon laquelle l'abus d'un pouvoir économique disproportionnel est injuste. Selon, cette théorie, le principe de «unfair competition» englobe toutes les pratiques, mêmes celles d'une petite entreprise qui ne causeraient aucun préjudice. On a enchâssé ce principe aux États-Unis sous le terme de «monopolisation» à l'article 2 du *United States Sherman Act* et dans la Communauté Européenne sous le terme d'abus d'une position dominante à l'article 86 du Traité de la C.E.E.

Malgré ces théories, le droit anglais n'a reconnu aucun «tort» général de «*unfair competition*» pouvant rapprocher ces quatre théories. Le juge Deane dans la cause *Moorgate*<sup>84</sup> écrivait que:

«The rejection of a general action for 'unfair competition' or 'unfair trading' does not involve a denial of the desirability of adopting a flexible approach to traditional forms of action when such an approach is necessary in order to adapt them to meet new situations and circumstances. It has not, for example, prevented the adaptation of the traditional doctrine of passing-off to meet new circumstances involving the deceptive or confusing use of names, descriptive terms or other indicia to persuade purchasers or customers to believe that goods or services have an association, quality or endorsement which belongs or would belong to goods or services of, or associated with, another or others.»

#### **d. Conclusion**

Les recours disponibles en droit anglais pour protéger les noms ou marques de commerce représentant le «goodwill» d'une entreprise sont les recours de droit commun de «passing off» de responsabilité stricte et les recours spécifiquement prévus par loi anglaise sur les marques de commerce.

---

<sup>84</sup> *Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.*, (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (High Court of Australia)

Les principes sous-tendant l'évolution de ces recours sont les notions de fraude de la Common Law et de fausse représentation et mise en circulation de l'Equity. La loi sur les marques de commerce de 1875 a introduit le principe de propriété d'une marque. Cependant, les tribunaux de Common Law, même après à la fusion de 1873 avec les tribunaux d'Equity, demeuraient toujours réticents à reconnaître un droit de propriété sur le «goodwill», un actif immatériel d'une entreprise. Mais, cette notion de propriété du «goodwill» a finalement été retenue comme objet de la protection du recours en «passing off». L'objet de la protection des recours prévus à la loi sur les marques de commerce est la marque de commerce elle-même à la place du «goodwill». Il faut toutefois préciser qu'une marque de commerce est un outil législatif permettant de consacrer la reconnaissance du «goodwill» d'une entreprise. Ce «goodwill» est protégé contre la confusion et contre la dilution de la qualité rattachée à la marque lors de la prise de décision du consommateur.

## 2. Le droit français<sup>85</sup>

Dans cette section, nous examinons à fond le droit français pour identifier les principes remontant jusqu'au Moyen Âge qui ont pu influencer le droit québécois, dont les notions de concurrence déloyale, de forme de responsabilité contractuelle, d'usurpation, de comportement parasitaire et d'appellation d'origine.

### a. Historique

Nous avons limité notre étude aux deux périodes les plus pertinentes de l'évolution du droit des marques français, soit le Moyen Âge et la période allant de Louis XVI à la révolution.

#### Le Moyen Âge

La structure française était et demeure très différente de l'anglaise. Les artisans et ouvriers de la France du Moyen Âge exerçant un même métier avaient dû former des associations, appelées corporations ou confréries, dont le but était d'aider et protéger leurs membres. Des jurés nommés par le roi, chapeautaient ces associations et jugeaient les différends entre les membres lors de réunions appelées des jurandes.

À cette époque, le pouvoir royal réglementait et hiérarchisait l'exercice des arts et des métiers. Il imposait aux ouvriers des marques qu'ils devaient apposer obligatoirement sur leurs produits. De cette situation sont nées des entraves au développement de l'industrie et du commerce de la France moyenâgeuse. En 1666, à titre d'exemple, la ville de Tours reconnaissait plus de 7000 métiers. Grâce au système des jurandes, leur nombre a été ramené à environ 1000 en 1675. Étant donné le contrôle qu'exerçait le pouvoir royal, la concurrence était très limitée et les emprunts de marques illicites étaient plus difficiles à réaliser.

---

<sup>85</sup> Nous nous référons principalement aux textes d'Émile Bert (BERT, Émile, «*Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale*», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148pp.), de Eugène Pouillet (POUILLET, Eugène, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872) et d'Olivier Pichot (PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 122).

## De Louis XVI à la Révolution

Cent ans plus tard, sous Louis XVI en 1776, le ministre Turgot, voulant trouver une solution à la crise économique, proclamait la liberté du travail en arguant qu'on était allé «jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource de travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.»<sup>86</sup>

En 1777, après la chute de Turgot, Louis XVI rétablissait un système semblable à celui d'avant le décret de Turgot. À cet effet, des lettres patentes émises le 5 mai 1779 permettaient «aux fabricants d'étoffes de travailler à leur gré ou d'après les règlements, mais les produits devaient porter une marque distinctive permettant aux acheteurs de choisir entre les produits de l'industrie libre et les autres.»<sup>87</sup>

Il a fallu l'arrivée de la Révolution pour détruire complètement le système de contrôle des métiers par l'État. L'élément de la liberté du travail retrouvé dans l'oeuvre de Turgot survivait dans ce nouveau système et constitue la source du droit français actuel des marques de fabrique et de commerce.

En mars 1791, deux ans après la Révolution française, la liberté de l'industrie fut proclamée. Les droits d'aide, les maîtrises, les jurandes ainsi que l'établissement de patentes ont été supprimés<sup>88</sup> comme en témoigne l'article 7, § 1<sup>er</sup> de la loi de 1791<sup>89</sup> qui disait «qu'il sera libre à toute personne

---

<sup>86</sup> Recueil général des anciennes lois françaises, par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert, t. XXIII, p. 374: Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, février 1776, cité par BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., pp. 2-3

<sup>87</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 3.

<sup>88</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 558

<sup>89</sup> Décret d'Allarde, Loi des 2-17 mars 1791

de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente<sup>90</sup>»

La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 complétait la Loi d'Allarde en «interdisant aux ouvriers de se grouper pour défendre “leurs prétendus intérêts communs”». <sup>91</sup> L'État délaissait donc son ancien rôle de contrôleur de la qualité des produits et services et le transférait aux acheteurs. Cette proclamation de liberté entraînait également la disparition des marques obligatoires qui autrefois étaient choisies et imposées par l'état. Le système devenait donc un marché de libre commerce, d'industrie et de concurrence où les consommateurs choisissaient leurs commerçants.

De cette liberté, naissait un nouveau problème qui a fait dire à Pichot<sup>92</sup> que de «nombreux commerçants afin de différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents eurent alors recours à des marques, mais cette apposition d'une marque sur la marchandise était purement facultative et son usurpation, en l'absence de législation spéciale, ne pouvait donner lieu qu'à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts». Il ajoutait qu'avec «[a]vec la pratique de la liberté du travail et de la liberté du commerce proclamée par la Révolution, le commerçant éprouvait le besoin d'être protégé contre la concurrence et la confusion possible des produits.»<sup>93</sup>

Quoique le système retrouvait sa liberté, certaines restrictions d'intérêt public survivaient. Elles se fondaient sur les cinq points suivants:

---

<sup>90</sup> La «patente» était une taxe payable par une personne afin de lui permettre d'exercer sa profession, son art ou son métier.

<sup>91</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, pp. 7-8.

<sup>92</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 120

<sup>93</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 182.

### **L'intérêt supérieur de l'État:**

Lorsque l'État a un intérêt supérieur à sauvegarder, des restrictions spéciales sont formulées par des lois spécifiques, le principe directeur demeurant la préservation de la liberté de l'industrie et du commerce. Ces restrictions prennent la forme de monopoles et touchent, par exemple, les domaines de la poste et de la frappe des monnaies.

### **L'ordre public:**

Ce deuxième principe est protégé par les lois pénales et la réglementation de certaines professions dont celles des médecins, pharmaciens, notaires et avocats. Il s'agissait de «protéger les intérêts des professionnels, mais aussi ceux de leurs clients et plus généralement l'ordre public.»<sup>94</sup>

### **La protection:**

Le troisième principe est celui de la nécessité de la protection. À la suite à la libérisation du système, les commerçants, trouvant la protection insuffisante, ont réclamé des lois spéciales. Le législateur français a répondu par des lois spécifiques protégeant des délits relatifs aux manufacturiers, au commerce et aux arts,<sup>95</sup> à la contrefaçon des inventions brevetées,<sup>96</sup> à la contrefaçon des dessins et modèles de fabrique,<sup>97</sup> à l'usurpation de noms,<sup>98</sup> à la contrefaçon des

---

<sup>94</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, pp. 7-8.

<sup>95</sup> Le Code pénal français, aux articles 413 à 429 prévoit certains délits sous le titre «violation des règlements relatifs aux manufacturiers, au commerce et aux arts»

<sup>96</sup> La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention

<sup>97</sup> La loi du 18 mars 1806 relative aux dessins et modèles de fabrique

<sup>98</sup> La loi du 28 juillet 1824 punit les usurpations de noms

marques de fabrique ou de commerce,<sup>99</sup> et à l'usurpation des médailles et récompenses industrielles<sup>100</sup> pour n'en nommer que quelques-uns.

### **L'équité et l'effet des conventions:**

Finalement les deux derniers principes consistent en l'idée d'équité et l'effet des conventions. Les poursuites civiles contre ceux qui ont commis des actes illicites, soit des actes de concurrence déloyale, ont pour but «[...] de faire cesser la concurrence déloyale et d'obtenir réparation s'il y a lieu». Pour qu'un système judiciaire soit respecté par ses assujettis, il doit toujours y avoir apparence de justice et d'équité, et ce pour les droits octroyés ou confirmés par la loi ou négociés dans un contrat faisant ainsi la loi entre parties.

#### **b. L'objet de la protection**

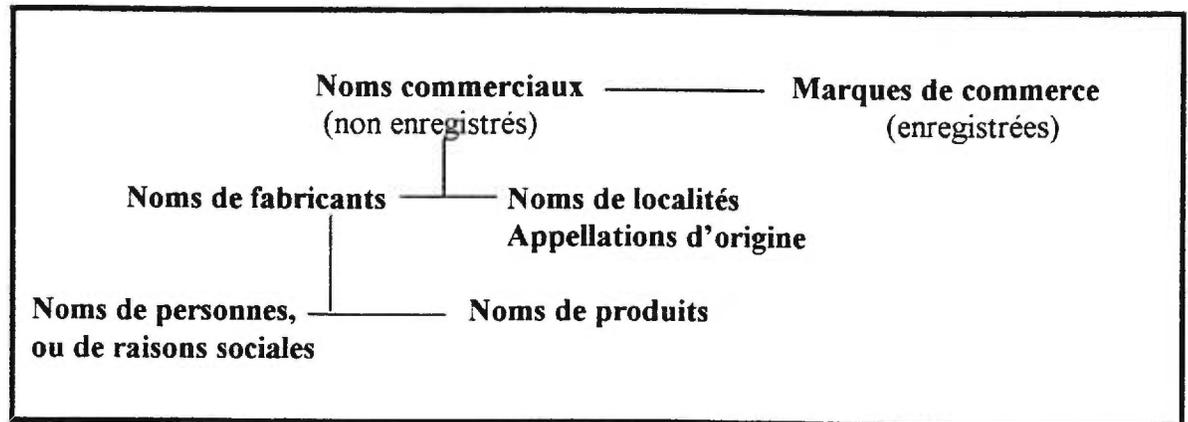
##### **Catégories d'identification**

En France, il existe deux grandes catégories de droit portant sur les noms commerciaux; les noms non-enregistrés (régis par des lois spécifiques et le droit commun) et les marques de commerce enregistrées. Celle des noms non-enregistrés peut être divisée en deux: les noms de fabricants et les noms de localités. Les noms des fabricants se composent à leur tour de noms de personnes ou de raisons sociales, d'une part, et de noms de produits, d'autre part. Le tableau suivant illustre ces trois niveaux d'hierarchisation des catégories de noms:

---

<sup>99</sup> Lois du 23 juin 1857 et du 26 novembre 1873; Loi du 31 décembre 1964

<sup>100</sup> Loi du 30 avril 1886



Il faut faire la différence entre la marque de fabrique, par laquelle un manufacturier ou producteur se distingue de ses concurrents, et celle de commerce que le revendeur appose sur la marchandise avant de livrer le produit au public.<sup>101</sup>

Quant aux noms commerciaux, il en existe plusieurs catégories, dont le nom de localité, l'appellation d'origine et le nom patronymique qui «appartient par droit de naissance à tous les membres d'une même famille et nul n'en peut être privé à moins de se livrer à une concurrence ouvertement déloyale.»<sup>102</sup>

Pour ce qui est des noms de localités et des appellations d'origine, on peut retracer une ordonnance d'Henri III de 1586 qui interdisait aux marchands et habitants des villes «[...] de prêter leurs marques et leurs noms à des étrangers.»<sup>103</sup> On considérait donc que «L'appellation d'origine atteste un emprunt de l'homme à la terre ou à la cité, la renommée d'une oeuvre créée par l'association du travail et du fonds, de la tradition et du mouvement.»<sup>104</sup>

<sup>101</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 122

<sup>102</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 151

<sup>103</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 181

<sup>104</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., pp. 182-183 citant Marcel PLAISANT et Fernand JACQ, *Traité des noms et appellations d'origine*, (1921)

## c. Doctrines protectrices

### (1) Marques de commerce

#### Définition

La marque, selon Pouillet, «[...] est un moyen matériel de garantir l'origine ou simplement la provenance de la marchandise au tiers qui l'achète [...]»<sup>105</sup> et plus loin il ajoute que «la marque sert avant tout à indiquer la provenance d'une marchandise; elle est tout à la fois une garantie pour le consommateur et pour le fabricant.»<sup>106</sup>

#### Fondements

Le fondement du droit des marques de commerce est la protection d'une propriété exclusive. À cet effet, le rapporteur<sup>107</sup> expliquait ainsi le but et l'utilité du dépôt: «Il est nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans le domaine public, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification au public de ce droit de propriété; il ne le crée pas, il le révèle.»<sup>108</sup> Donc, l'enregistrement d'une marque révèle le droit de propriété de celui qui l'a enregistrée.

Nous voyons que la notion de propriété d'un nom commence à apparaître avec l'entrée en vigueur de la loi sur les marques. Selon Pichot, la loi du 23 juin 1857<sup>109</sup> prévoit le dépôt de la

---

<sup>105</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 13

<sup>106</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 14

<sup>107</sup> Documents relatifs à la Loi du 23 juin 1857, 1er Partie, Chap. 11, section 1er, art. 2 cité par POUILLET, op cit, Note 70, pp. 941 et ss.

<sup>108</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 144

<sup>109</sup> Cette loi de 1857 a été modifiée par la Loi du 3 mai 1890 en changeant les formalités du dépôt; La Loi du 26 juin 1920, elle, a modifié les formalités du dépôt, les taxes spéciales, la transmission des marques et la publicité des marque

marque et ce dépôt est «purement déclaratif et non attributif de propriété [...]»<sup>110</sup> Pouillet écrivait pour sa part que «[l]e dépôt a pour objet de mettre les tiers en garde contre une usurpation involontaire; et, s'il importe aux tiers d'être ainsi avertis, c'est que le dépôt a en même temps et surtout pour effet d'attacher à la marque une garantie spéciale»<sup>111</sup> par le biais de peines correctionnelles.

Le dépôt a pour effet de proclamer «[...] la mainmise du fabricant sur la marque et la lui conserve pour quinze ans en dehors de tout usage et de tout emploi.»<sup>112</sup> et ce dépôt protège le commerçant contre des utilisations illicites à compter de la date du dépôt, vu que l'enregistrement de la marque est public et comme il est révélateur d'un droit d'usage exclusif, nul ne peut invoquer l'ignorance du dépôt. D'autre part, la loi présume toujours la mauvaise foi de l'auteur de la contrefaçon ou de l'usager de la marque contrefaite [...]»<sup>113</sup>

La contrefaçon d'une marque est un délit qui consiste à porter atteinte au droit d'utilisation de la marque avec le but de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire de subir un préjudice pour que le délit existe.<sup>114</sup> Il suffit simplement qu'il y ait possibilité de confusion. L'atteinte au droit d'utilisation peut prendre la forme d'usurpation d'un nom ou d'un emblème, ou simplement d'un élément de ce dernier.<sup>115</sup>

Il est utile de noter ici une grande différence entre le droit français et le droit britannique, le premier comprenant des dispositions préventives, tandis que le second attend qu'il y ait entorse

---

<sup>110</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 126

<sup>111</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 144-145

<sup>112</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 126. Voir C. Paris, 8 mai 1913, Ann. 1914, 1, 160. Comp. Cass., 24 janvier 1906, Ann. 1907, 1, 176. Cass. Civ., 20 décembre 1909, Ann. 1910, 2, 19.

<sup>113</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 131

<sup>114</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 129

<sup>115</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., pp. 129-130

avant que le droit puisse être invoqué. Malgré cette différence, la notion de confusion demeure un élément commun au droits anglais et français.

Le droit français voulait qu'il «n'est pas nécessaire d'établir que l'imitation a eu réellement cet effet de tromper une ou plusieurs personnes; il suffit que la marque ou étiquette soit, dans son ensemble, de nature à tromper le public [...]»<sup>116</sup> À cet effet, notons qu'il «n'y a délit [...] que si la confusion est rendue possible entre les produits portant la marque véritable et ceux qui sont revêtus de la marque contrefaite. C'est là un des caractères essentiels de tout délit d'usurpation de marque; ce que la loi entend punir, c'est la déloyauté de la concurrence, c'est l'intention présumée de s'emparer d'une clientèle par un moyen illicite.»<sup>117</sup>

## (2) L'usurpation

### Usurpation de noms

La notion d'usurpation de noms est celle à laquelle l'on recourt lorsqu'un nom ou une enseigne de produit est utilisé sans le consentement de celui qui est le premier à l'avoir utilisé et continue à l'utiliser. En ce qui concerne les noms commerciaux, la marque, même si elle n'a pas fait l'objet d'un dépôt, est la propriété de celui qui en a fait le premier usage. Ce dernier conserve son droit de propriété malgré le dépôt postérieur par un tiers. Si un tiers en fait usage, ce sera de la concurrence déloyale.<sup>118</sup> Cette concurrence déloyale est régie par le droit commun français et est enchâssée aux articles 1382 & 1383 du Code civil français.

La loi du 28 juillet 1824 régit également le droit d'usurpation des noms en général. Elle protège «le nom d'un fabricant apposé sur des produits, même s'il n'est pas revêtu d'une forme distinctive, est protégé [...]. Mais si le nom lui-même a fait, en même temps, l'objet d'un dépôt de marque

---

<sup>116</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 250

<sup>117</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 251

<sup>118</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., pp. 143-144

et que le nom soit l'élément de cette marque, son titulaire aura droit à une double protection, d'une part celle de la loi de 1857 pour sa marque, d'autre part, celle de la loi de 1824 pour son nom, nonobstant tout dépôt.»<sup>119</sup>

Ainsi, un nom employé par un commerçant a le bénéfice d'une protection sous cette loi de 1824, même si ce nom fait l'objet d'un dépôt d'une marque de commerce. De plus, ce nom bénéficiera de la protection accordée par la loi sur les marques de commerce. Cette loi de 1824 sur l'usurpation protège le détenteur d'un nom contre des tiers qui apposeraient ce nom ou un nom semblable sur des biens qu'ils produisent. La loi ne punit pas tant l'usurpation du nom d'une façon quelconque comme l'usurpation sous forme d'apposition sur un objet fabriqué.<sup>120</sup>

Un conflit de droit de nature structurelle et fondamentale apparaît car «si un nom devient une marque, celle-ci est régie par le droit des noms en même temps que par le droit des marques.»<sup>121</sup> En effet, «le nom n'est pas la marque, et le délit résultant de l'usurpation du nom, est un délit autre que celui résultant de l'imitation de la marque.»<sup>122</sup>

### Usurpation d'enseignes

D'après Pouillet, l'usurpation d'enseignes n'était réprimée par aucune loi spéciale et n'était qu'un délit civil ou un quasi-délit. Pour lui, la condition essentielle au délit d'usurpation d'enseigne est l'existence de la possibilité de confusion entre la "victime" (le véritable titulaire) et celui qui pose l'acte délictuel, non la confusion elle-même. Il suffit qu'il y ait possibilité de confusion.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 149

<sup>120</sup> POUILLET, Eugène, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 495 en citant Trib comm. Le Havre, 22 mars 1854, Leblé, *Gaz. Trib.*, 5 avril

<sup>121</sup> ZANELLA, Christine, *Les Marques Nominatives*, coll. Le Droit des Affaires - Propriété Intellectuelle, LITEC, Paris, 1995, 318pp., p. 303; Voir aussi POUILLET, Eugène, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, pp. 104-105 Un conflit entre la loi de 1824 et 1857

<sup>122</sup> POUILLET, Eugène, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 105

<sup>123</sup> POUILLET, Eugène, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 565

Nous voyons donc ici, au XIXe siècle, une première distinction entre l'usurpation de noms et l'usurpation d'enseignes; il existait une loi spécifique pour l'usurpation de noms, mais pas pour l'usurpation d'enseignes. En effet, «[...] la loi de 1824 n'est pas applicable si l'usurpation ne porte que sur les détails, désignations, emblèmes, auxquels le nom du fabricant véritable peut être associé sans porter d'ailleurs sur le nom lui-même. Il pourra y avoir lieu en ce cas, à l'application, soit de la loi de 1857, soit de l'article 1382 du Code civil, mais non à l'application de la loi de 1824, qui suppose toujours et nécessairement l'usurpation du nom lui-même.»<sup>124</sup>

### Usurpation de noms de localités

Qu'est-ce qu'un lieu ou une localité ? «[...] il faut entendre non seulement les noms désignant une agglomération définie et géographiquement connue, ville, bourg, hameau, ou région, mais encore les noms désignant une maison, un cru, un domaine, un lieudit, tels que le *Clos Vougeot*, le *Château-Latour*, la *Grande-Chartreuse*.»<sup>125</sup>

L'usurpation d'un nom de localité est semblable à l'usurpation d'un nom de commerce. On peut facilement imaginer un exemple d'usurpation de nom de localité en pensant aux vins français. Les noms de localités sont également protégés par la loi de 1824, qui stipule que «[...] les propriétaires d'un cru ont seuls le droit de marquer les vaisseaux contenant leur vin par une estampille qui rappelle ce cru.»<sup>126</sup>

Cette notion d'usurpation, intimement liée à celle de la confusion, un des éléments central à la protection des identificateurs en droit français, miroïte la notion de «passing off» du droit anglais. La concurrence déloyale serait-elle le «unfair competition» du droit anglais? Comme nous l'avons exposé, le «unfair competition» est un recours très large retenu en droit anglais comme un recours

---

<sup>124</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 495

<sup>125</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p.473

<sup>126</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 184

général contre des comportements injustes de concurrents. Les notions du droit français nous incitent à nuancer ces conclusions.

### (3) La concurrence déloyale

Le commerce ne peut fleurir sans concurrence et la clientèle d'un quelconque commerce est libre de circuler et de choisir. Si la lutte pour une clientèle assure la survie d'un commerce, elle ne doit pas, par contre, avoir un effet négatif et ainsi causer un préjudice au commerce d'un concurrent.

#### Définitions

Nous venons d'examiner la nature de l'usurpation et des marques enregistrées. Nous constatons qu'il peut y avoir usurpation sans qu'il y ait de concurrence déloyale, comme il peut y avoir concurrence déloyale en usurpant un nom. Par exemple, si le nom usurpé est utilisé pour des annonces ou de la publicité, ce n'est pas de l'usurpation mais de la concurrence déloyale.<sup>127</sup> Darras<sup>128</sup>, cité par Pouillet<sup>129</sup> et par Pichot<sup>130</sup> a dit que la concurrence déloyale est «l'acte pratiqué de mauvaise foi à l'effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou de deux commerçants ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival.»

La concurrence déloyale est donc le fait de s'emparer de la clientèle d'un autre en créant de la confusion. L'usurpation de noms n'est qu'un moyen pour pratiquer de la concurrence déloyale. Lorsqu'une dénomination est en jeu, la concurrence déloyale, «[...] consiste dans l'usurpation

---

<sup>127</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 495

<sup>128</sup> DARRAS, De la concurr. Déloyale. No. 1

<sup>129</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1912, 872p., p. 559.

<sup>130</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 301

d'une dénomination, employée pour désigner certains produits, et dans le fait, par cette usurpation, de chercher à s'emparer de la clientèle d'autrui.»<sup>131</sup>

Se référant au Précis du droit commercial de MM. Lyon-Caen et Renault,<sup>132</sup> Bert écrit que l'«on peut définir les faits de concurrence déloyale ceux à l'aide desquels un industriel cherche à attirer frauduleusement la clientèle d'autrui.»

### Fondement

C'est en utilisant des éléments de l'identification d'un autre qu'on lui soutire des clients. La raison en est que la valeur du nom du commerçant représente la bonne réputation de ce dernier. Cette valeur s'illustre par le fait que «Le nom du commerçant ou de l'industriel désigne sa maison au public; la publicité qui lui est donnée et la bonne réputation des produits vendus sous ce nom en font des éléments de prospérité de la maison.»<sup>133</sup>

Le nom représente donc le commerçant, ses talents, son crédit, son honneur même, c'est un moyen d'achalandage. En quelque sorte, «c'est le thermomètre du crédit et le signe de ralliement de la clientèle.»<sup>134</sup> Ou encore, «le nom est le pavillon de la marchandise.»<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 559

<sup>132</sup> MM. Lyon-Caen et Renault, T. II, no. 3343, p. 1038 écrit à la page 9

<sup>133</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148pp, p. 26

<sup>134</sup> CALMELS, p. 74 (BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148pp, p. 26):

<sup>135</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 361 (Bert 26):

Ainsi, il ne saurait être question de contester la liberté de choisir son nom comme marque. «Le nom patronymique étant un attribut de la personnalité, son titulaire possède le droit de s'en servir dans la vie courante, notamment à des fins commerciales.»<sup>136</sup>

Le droit français de la concurrence déloyale est basé sur des principes généraux de droit, soit sur une notion d'équité ou de droit commun; soit sur une convention entre deux parties.<sup>137</sup> Le fondement du droit commun de la concurrence déloyale se retrouve aux articles 1382 et 1383 du Code civil français:

Art. 1382: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»

Art. 1383: «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.»

Ces articles sont considérés comme des textes passe-partout et comme le fondement juridique du droit de la concurrence déloyale en France. Les tribunaux ont toujours eu recours à ces articles pour régler les différends de nature délictuelle.<sup>138</sup>

L'article 1382 vise les actes commis de façon volontaire tandis que l'article 1383 vise les actes involontaires.

La concurrence déloyale peut résulter également d'une faute contractuelle, soit le non respect d'une clause de non-concurrence contractée dans une entente de travail ou dans un acte de vente

---

<sup>136</sup> ZANELLA, Christine, *Les Marques Nominatives*, coll. Le Droit des Affaires - Propriété Intellectuelle, LITEC, Paris, 1995, 318pp., p. 13

<sup>137</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p, p. 10

<sup>138</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 300: «C'est de ces deux textes laconiques que la jurisprudence a tiré sa théorie de la concurrence déloyale.»; Voir aussi CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. «Que Sais-Je ?», No. 2413, PUF, 2e éd., Paris, 1991, p. 71: «En France, ce depuis le XIXe siècle, les tribunaux ont recouru au droit commun de la responsabilité civile délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. Textes «passe-partout» qui restent le fondement du droit de la concurrence déloyale.» ; à la page 69, il milite en faveur de l'analyse à l'effet que «la concurrence déloyale n'est que l'application pure et simple du droit commun de la responsabilité délictuelle.»

de commerce. Lorsque la concurrence déloyale consiste en une faute contractuelle, celle-ci constitue un manquement à une obligation contractée et a pour effet de détourner la clientèle d'un concurrent. Lorsqu'une obligation contenue dans un contrat est violée, les articles 1134, 1135 et 1137 du Code civil français s'appliquent:

- Art. 1134: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
- Art. 1135: «Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.»
- Art. 1137: «L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.»

S'il s'agit d'une faute contractuelle, le tribunal doit se demander s'il y a manquement à une obligation contractuelle. Que le fait soit illicite ou non, ou qu'il soit dommageable ou non, ne fait pas l'objet de l'examen.

Dans le cas de concurrence déloyale fondée sur un délit, le tribunal doit rechercher les conditions constitutives du délit:

1. que l'acte soit illicite ou porte atteinte à un droit appartenant à autrui (la faute)
2. que l'acte cause préjudice à autrui;
3. que l'acte soit imputable à son auteur (le lien de causalité).

Pour réussir l'action de responsabilité civile en matière de concurrence déloyale, il faut comme condition préliminaire «que l'auteur de la faute et sa victime soient en concurrence.»<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 74

Les façon de faire de la concurrence déloyale ont été regroupés par Chaput en cinq catégories:

**(i) Le dénigrement:** fait de «jeter le discrédit sur la personne d'un concurrent, une entreprise rivale ou les produits qu'il fabrique.»<sup>140</sup>

**(ii) La désorganisation interne d'une entreprise:** une attaque sur la structure même du commerce. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut, par exemple, pratiquer de l'espionnage industriel afin de s'approprier des secrets commerciaux d'un concurrent, pirater ses banques de données ou détourner des fichiers-clients et même des employés d'un concurrent.

**(iii) La désorganisation générale du marché:** le résultat d'actes qui affectent l'ensemble d'une profession ou d'un métier, tel qu'ouvrir ses portes lorsque tous ses concurrents sont fermés, les obligeant alors à les ouvrir eux aussi s'ils ne veulent pas perdre une part de leur marché. Telle est la situation lorsque les centres d'achats ouvrent le dimanche, obligeant aux petits commerçants à ouvrir eux aussi, bouleversant ainsi le principe du repos hebdomadaire.<sup>141</sup> Une autre façon de désorganiser un marché est d'embaucher de la main d'oeuvre clandestine<sup>142</sup>. Or, si la baisse des salaires permet d'offrir des produits à meilleur compte, il arrive souvent que des ouvriers légitimes perdent le travail qui leur reviendrait normalement. Outre ces comportements, il existe plusieurs autres moyens de faire de la concurrence déloyale, dont la publicité des prix, et les marques d'appels. Cette pratique consiste à annoncer un produit d'un concurrent à un prix de vente pour attirer la clientèle, ne garder que des petites quantités ne répondant pas à la demande pour ensuite offrir son propre produit à titre de remplacement.<sup>143</sup> Il y a également la fausse publicité et certaines techniques de vente.

---

<sup>140</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 75. À la page 76, il ajoute qu'«À la différence de l'infraction de diffamation, l'auteur de la concurrence déloyale ne dispose pas d'une *exceptio veritatis* et ne saurait échapper à sanction en rapportant la preuve de la véracité de ses affirmations.»

<sup>141</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 84; Voir Montpellier, 2 juillet 1987, Rennes 28 septembre 1988, Gaz. Pal., 14 et 15 juillet 1989.

<sup>142</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 84; Voir Paris, 16 janvier 1980, D, 1981, 564, note Godé.

<sup>143</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 89.

**(iv) La confusion:** la tentative de «[...] créer une méprise dans l'esprit du public ou pour dire autrement «à se parer des plumes du paon»»<sup>144</sup> Cependant, il est «impossible de formuler une règle d'après laquelle on puisse apprécier, d'une manière en quelque sorte mathématiquement, s'il y a ou non possibilité de confusion entre la marque revendiquée et la marque incriminée. C'est là une question de fait, nécessairement abandonnée à la souveraine appréciation des tribunaux.»<sup>145</sup>

**(v) Les comportements parasitaires:** le fait qu'un professionnel s'appuie sur la réputation d'un non-concurrent ou «à vivre dans le sillage d'un autre professionnel, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits.»<sup>146</sup>

Pour sa part, Pouillet<sup>147</sup> a classé les actes de concurrence déloyale en sept catégories:

**(i) la similitude d'aspects** - l'usurpation de nom ou de localité et l'imitation des produits.

**(ii) l'homonymie** - l'utilisation de nom patronymique de façon à causer préjudice à un rival en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs ou du public;

**(iii) l'usurpation de fausses qualités** - l'utilisation d'un titre, tel que médecin, notaire ou avocat sans avoir le diplôme requis;

**(iv) l'inexécution d'une obligation** - par exemple, la dérogation à une clause de non-concurrence convenue dans un contrat de vente de fonds de commerce;

---

<sup>144</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, p. 79.

<sup>145</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 247

<sup>146</sup> CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je ? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991, pp. 81-82.

<sup>147</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, nos 461 et ss.

**(v) les annonces et prospectus** - dissémination d'information pour semer de la confusion et chercher à détourner la clientèle d'un rival ou dénigrer des produits ou du commerce d'un rival;

**(vi) la vente à rabais** - technique qui peut porter atteinte aux concurrents de par la différence exagérée des prix qui attire la clientèle voulant obtenir des produits similaires.

**(vii) l'usurpation d'un titre d'ouvrage** - méthode utilisée pour induire une clientèle à croire que le titre de l'ouvrage est le fruit du travail de celui qui l'usurpe afin de l'attirer vers son établissement.

Nous constatons, comme en droit anglais, que la notion de concurrence déloyale dépasse largement le cadre du droit des marques et de l'usurpation d'éléments d'identification. Mais, place est faite pour ceux-ci, soit la catégorie (iv) de Chaput et les catégories (i) et (ii) de Pouillet, la confusion demeurant l'élément central.

### **Confusion - noms de personnes et d'entreprises**

L'utilisation d'un nom donné par une autre personne peut être considérée comme une usurpation. Cela ne veut pas dire que c'est de la concurrence déloyale, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intention de s'emparer de la clientèle d'autrui.<sup>148</sup>

Il y a confusion dans l'esprit du client lorsqu'il s'agit de deux noms similaires de personnes ou de commerces apparentés. La concurrence déloyale existe lorsque cette confusion a été créée de façon intentionnelle afin de s'accaparer de la clientèle d'un autre, car il y a «fraude ayant pour but d'amener une confusion entre deux maisons et de détourner d'une façon déloyale la clientèle d'un concurrent.»<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 303

<sup>149</sup> BERT, Émile, «*Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale*», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 28

Les noms patronymiques imposent une limitation à ce principe. On ne peut empêcher quelqu'un d'utiliser son propre nom même si cela crée de la confusion, à moins qu'il y ait de la fraude, car «toute personne a le droit de se servir de son nom pour faire le commerce et d'en régler l'emploi comme elle le juge convenable. Le nom est en effet, nous le savons, la propriété personnelle de celui qui le porte.»<sup>150</sup>

Les principes énoncés quant aux noms patronymiques réels s'appliquent également aux noms fictifs, tels les pseudonymes. «[...] En protégeant le nom quel qu'il soit, la loi écarte les tentatives de détournement de clientèle. Un pseudonyme constitue donc une propriété comme le nom véritable.»<sup>151</sup>

L'usurpation des noms peut faire l'objet des actions fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil français. La loi du 28 juillet 1824 est une loi pénale qui réprime le délit spécial de l'usurpation de nom d'autrui lorsque celui-ci est apposé sur des produits fabriqués.<sup>152</sup> Par contre, la loi du 23 juin 1857 protège un nom enregistré comme marque dont «sa physionomie, son arrangement ou son tracé est spécial».

### **Confusion - noms de localité ou noms géographiques**

En plus de protéger les noms, la loi protège aussi les noms de localités que l'on utilise pour créer un lien dans l'esprit du public entre les produits fabriqués et un emplacement en particulier. C'est en ce sens que «la loi protège non seulement les noms de fabricants, mais encore les noms de lieux. [...] Il y a, en effet, des localités qui, depuis longtemps, ont acquis une réputation méritée, à raison de certains articles qu'on y fabrique d'une façon spéciale.»<sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 29

<sup>151</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 44

<sup>152</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., pp. 26-27

<sup>153</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, pp. 471-472.

Une première situation est celle du commerçant ou de l'industriel qui utilise le nom d'une rue, d'une ville, de la localité ou de la région qui est connue grâce aux produits ou services d'un concurrent pour créer de la confusion dans l'esprit d'attirer la clientèle de ce dernier. Une telle usurpation constitue un simple acte de concurrence déloyale.<sup>154</sup>

Le principe invoqué veut qu'un commerçant ou un industriel a le droit de faire connaître à sa clientèle la localité de l'origine réelle de ses produits ou l'adresse de son établissement. Il y a exception lorsque le «le nom de la rue ou de la localité pris par un commerçant comme enseigne ou comme désignation de sa maison soit tellement incorporé dans l'enseigne qu'il devienne pour lui une propriété exclusive.»<sup>155</sup> Les concurrents ne pourront alors incorporer le nom de la localité dans leurs enseignes, mais ils ne seront pas privés de leur droit de faire connaître leur adresse.

Une deuxième situation où il y a concurrence déloyale est celle du commerçant qui annonce ou vend un produit en prétendant qu'il a été fabriqué dans une localité autre que sa provenance réelle,<sup>156</sup> ce qui peut mener à une action civile en concurrence déloyale.<sup>157</sup>

### **Confusion - noms de produits**

Si le nom du produit est déposé comme marque de commerce, comme nous l'avons vu précédemment, il est protégé par la loi sur les marques du 23 juin 1857. Par contre, s'il s'agit d'un nom apposé sur un produit sans être enregistré, ce nom est protégé par le droit commun de la concurrence déloyale. De plus, si le produit est lui-même l'objet d'un droit privatif, tel un brevet d'invention, l'invention ainsi que sa désignation sont alors protégées pendant toute la durée du

---

<sup>154</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p, pp 45-46

<sup>155</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 50; Voir aussi POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, pp. 98-99

<sup>156</sup> Voir à cet effet: Orléans, 20 janvier 1864, Pat. 1865, 256; Limoges, 30 juillet 1864, Pat. 1865, 57; Douai, 6 juillet 1876, Pat. 1876, 317; Trib. comm., Seine, 19 nov. 1881, Pat. 1883, 47; Trib. comm., Nantes, 12 mars 1880, Pat. 1883, 357; Trib. civ., Seine, 23 avril 1879, Pat. 1879, 327 (Chartreuse); Voir également les arrêts de la Cour de Cassation re: Cognac (pour les eaux de vie) et Champagne (pour les vins mousseux); Voir supra p. 21 de la section de droit britannique.

<sup>157</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p, p. 45

droit exclusif octroyé par la loi spécifique. Somme toute, «la dénomination d'un produit est le nom sous lequel il est connu du public. Elle n'est protégée en thèse générale par aucune loi, mais seulement par les règles de la concurrence déloyale.»<sup>158</sup>

Il s'ensuit que «la loi n'assure donc expressément une protection aux dénominations commerciales que dans des hypothèses spéciales et limitées. En dehors de ces cas, c'est-à-dire, lorsque le produit est dans le domaine public, que la dénomination n'est pas déposée comme marque, ou si elle sert de marque, qu'elle n'a pas été apposée sur l'objet mis dans le commerce, sur son enveloppe ou sur son contenant, on reste sous l'empire du droit commun.»<sup>159</sup>

Il existe deux catégories de dénominations de produits. La première comprend les noms nécessaires ou génériques, tirés du langage commun de tous les jours ou des expressions du domaine public faisant maintenant partie de la langue française, qui sont «l'expression la plus simple et la plus naturelle que l'on puisse employer pour nommer un objet ou pour en faire connaître les mérites.»<sup>160</sup> D'autre part, «la dénomination nécessaire est celle qui tient à la nature même de la chose désignée, et qui s'y est si intimement incorporée qu'elle en est devenue le nom propre et véritable: elle devient vulgaire, quand, consacrée par l'usage, elle est entrée dans le langage.»<sup>161</sup>

La deuxième catégorie de dénominations de produits est celle des noms arbitraires ou de fantaisie, «soit des noms qui n'appartiennent pas à la langue française, soit des noms qui, empruntés à notre langue, deviennent par leur combinaison et leur application, des désignations nouvelles et

---

<sup>158</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p, p. 51. Cette déclaration faite par Bert le fut avant la Loi du 31 décembre 1964 sur les marques. Nous examinerons le droit des marques plus loin.

<sup>159</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 51

<sup>160</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 52

<sup>161</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 73

originales.»<sup>162</sup> Ainsi, la dénomination arbitraire ou de fantaisie n'évoque pas forcément l'idée de l'objet auquel elle s'applique.<sup>163</sup>

Le seul fait d'employer de telles dénominations peut constituer un acte de concurrence déloyale s'il y a de la fraude ou si le public est induit en erreur<sup>164</sup> et «n'est même pas nécessaire de reproduire exactement la dénomination de fantaisie pour qu'il y ait concurrence déloyale, il suffit que l'on ait employé une expression analogue pouvant être confondue avec celle précédemment adoptée par un autre industriel.»<sup>165</sup>

D'autre part, lorsque des noms patronymiques servent à désigner des produits, ils perdent leur qualité d'appellation personnelle et deviennent des marques commerciales contrairement à l'utilisation d'un nom patronymique pour désigner une maison de commerce. Ils prennent la forme de noms arbitraires ou de fantaisie lorsqu'ils sont attachés à un produit.

De tels «noms deviennent une véritable propriété, non plus comme titres ou modes d'appellation personnelle, mais comme marques commerciales. Le nom, dans ce cas, constitue une véritable dénomination protégée en elle-même et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa forme distinctive. Ce n'est plus, en réalité, un nom d'individu c'est une appellation de produit, appellation arbitraire et toute de fantaisie.»<sup>166</sup>

---

<sup>162</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., pp. 52-53

<sup>163</sup> POUILLET, Eugène, «Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, p. 66

<sup>164</sup> Voir à cet effet Cass., 29 mai 1861, Pat. 1861, 225; Trib. comm. Seine, 11 août 1875, Pat. 1875, 323; Cass., 22 juin 1869, Sir., 1869, 1, 426 (Châles Ternaux).

<sup>165</sup> BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p., p. 54; Voir Trib. comm. Seine, 30 mai 1834, Gaz. Trib., 31 mai (Nouveau Café des Dames et imitation de Café des Dames) ainsi que Trib. comm Seine, 13 août 1857, Pat., 1858, 155 (Aux vrais gourmets concurrence déloyale avec Café des Gourmets)

<sup>166</sup> POUILLET No. 63, cité par BERT, Émile, «Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale», Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148p. à la page 55.

#### (4) Actes parasitaires

Les actes dits parasitaires relèvent de la notion de la concurrence déloyale et peuvent être décrits comme le détournement par des agissements dolosifs ou de mauvaise foi créant de la confusion dans l'esprit du public. Plus précisément il s'agit de "[t]oute pratique concurrentielle déloyale consistant à profiter de la réputation d'un tiers soit en créant un lien entre son offre et celle du concurrent renommé (ex. en présentant ses produits comme produits de remplacement), soit en cherchant à provoquer une confusion entre ses offres et celles d'autrui."<sup>167</sup>

#### d. Conclusion

La préoccupation du droit français était d'abord de protéger le public contre la fraude, ensuite le commerçant qui voyait son nom ou sa marque usurpée et subissait un préjudice. Les noms de commerce, en droit français, n'ont pas besoin d'être enregistrés pour bénéficier d'une protection quelconque, tandis les marques de produits ou services doivent l'être,<sup>168</sup> sinon ce sont les principes du droit commun qui viennent à leur secours.

En droit français, la marque de commerce est considérée comme un moyen matériel qui garantit les origines et la provenance des marchandises et établit la différence entre celles d'un commerçant et celles d'un autre. Cette façon de voir est fort différente de celle des Américains pour qui les marques de commerce sont un instrument qui matérialise la richesse du "goodwill". Ces derniers s'intéressent surtout à la protection de la richesse acquise ou développée à la suite d'efforts d'individus.

Très tôt, la France a incorporé dans son Code civil les notions de protection de valeurs intangibles et de prévention de dommages par des tiers. Plutôt que d'attendre qu'il y ait fraude, concurrence

---

<sup>167</sup> Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, dir. Gérard Cornu, 2e Ed., Presses Universitaires de France, 1990, p. 175.

<sup>168</sup> Loi du 31 décembre 1964, art. 4; CPI, art. L. 712-1

déloyale ou dommages, comme c'était le cas originellement en Angleterre, la France permettait qu'action soit prise parce qu'il y avait présomption de tels actes.

La notion de confusion apparaît, en droit français comme en droit anglais, comme une notion centrale à toute protection de l'identification de valeurs intangibles.

### 3. Le droit américain

Cette section examine comment les Américains ont conservé et approfondi, selon leurs besoins, les notions britanniques de common law et ont clairement établi, d'une part, que le droit des marques de commerce n'est qu'une partie du droit du «unfair competition» et que, d'autre part, le «passing off» britannique est le synonyme du «unfair competition» américain. En effet, l'auteur américain Hopkins<sup>169</sup> écrit que «[t]he whole question of fairness in trade is peculiarly within the province of equitable jurisdiction; trademark infringement is but one form of unfair competition. Unfair competition is the equivalent term for the «passing-off» of the English<sup>170</sup> and the «concurrency déloyale» of the French decisions»<sup>171</sup>

Alors qu'en droit anglais, la notion générale de «unfair competition» n'est pas utilisée comme outil préféré de protection du «goodwill», le droit américain l'utilise pour protéger le «goodwill» d'une entreprise. En France, par contre, on a ajouté la notion de prévention en invoquant la possibilité d'usurpation.

#### a. Historique

Si, à ses origines, le droit américain était d'inspiration britannique, il s'est vite détaché de la nécessité de n'intervenir que sur preuve de dommages tangibles, pour définir et protéger la propriété intangible en reconnaissant la nature immatérielle de l'achalandage, d'où la possibilité d'établir des preuves plus facilement et rapidement. Ceci a grandement simplifié les définitions de marque de commerce, concurrence déloyale, fraude et autres éléments pouvant mener à des recours.

---

<sup>169</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p, p. 51.

<sup>170</sup> *Lever Bros (Ltd.) v. Bedingsfield*, 80, L.T. 100; *Singer Mfg. Co. v. Wilson* (1874), L.R. 2Ch. Div. 434, 443; 3 App. Cas. 389; *Mitchell v. Henry*, L.R. 15 Ch. Div. 181, 190; *Powel v. Birmingham Vinegar Co.* (1896) L.R. 2 Ch. Div. 19.

<sup>171</sup> POUILLET, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, p. 872, (4e Éd.), §§ 459 et seq.

## b. L'objet de la protection

Contrairement aux juristes britanniques, les juristes américains ont rapidement intégré la notion de propriété intangible. L'évolution américaine de la définition de ce qu'est le «goodwill» fut moins ardue que la britannique car les Américains avaient adopté le droit anglais, comme point de départ. En effet, la cour d'appel de New York<sup>172</sup> en 1874 et la Cour Suprême<sup>173</sup> des États-Unis en 1888 ont adopté la définition britannique du «goodwill» de l'affaire anglaise *Churton v. Douglas*<sup>174</sup>. Peu après, en 1892, la Cour Suprême<sup>175</sup> a adopté la version du juge américain Story qui complétait la définition britannique. Ce dernier voyait le «goodwill» comme étant «[...] the advantage or benefit which is acquired by an establishment beyond the mere value of the capital, stock, funds or property employed therein», établissant donc clairement la nature immatérielle de l'achalandage.

Le juge Story a défini l'achalandage en termes d'avantages et de bénéfices qui sont le résultat des activités et de la performance de l'entreprise. Ces activités génèrent des relations avec le public en général et lui permettent d'établir une renommée et une clientèle fidèle. D'autres jugements abondaient dans le même sens.<sup>176</sup> Ainsi, cet achalandage possède réellement une valeur distincte de celle des autres éléments d'actif matériels de l'entreprise.<sup>177</sup> Il constitue un élément inséparable d'une entreprise car il n'a aucune valeur sans elle. L'achalandage peut prendre une valeur qui excède celle des autres éléments d'actif de l'entreprise comme il peut la perdre suite à une transaction mal menée.

---

<sup>172</sup> *Glen and Hall Manufacturing Co. v. Hall*, 61 NY 226, 230 (1874)

<sup>173</sup> *Menendez v. Holt*, 128 US 514, 521-522, 32L ed 526, 9 S Ct 143 (1888)

<sup>174</sup> *Churton v. Douglas*, 28 LJ Ch. 841-45 (1859)

<sup>175</sup> *Metropolitan Bank v. St-Louis Dispatch Co.* 149 US 436, 446, 37 L ed 799, 13 S Ct 944 (1893)

<sup>176</sup> *Esselstyn v. Holmes*, 42 Mont 507, 114 p. 118 (1911) «The expectation of continued public patronage.» *White Tower System v. White Castle System*, 9 F(2d) 67, 69 (CCA 6<sup>th</sup>, 1937): «[...] good-will may be defined as the favorable consideration shown by the purchasing public to goods known to emanate from a particular source.»;

<sup>177</sup> *Pflagher Hardware Specialty Co. v. Blair*, 30 F (2d) 614, 616 (CCA 2d, 1929) (Second circuit court of appeals): «Such expectancy whether the customers be many or one, gives value to a going business over and above the value of the tangible assets and money employed in it [...]»

En 1918, la Cour d'appel du New Jersey expliquait pourquoi la définition du droit anglais de Lord Eldon dans *Cruttwell v. Lye*<sup>178</sup> n'était plus suffisante lorsqu'elle confirmait l'adoption de la définition par la Cour Suprême en 1888, soit celle de Lord Hatherly dans *Churton v. Douglas*<sup>179</sup> qui disait que «Probably no one at this day would adopt the narrow definition of Lord Eldon. Business methods change with changing years and, with the expansion of business, the meaning of business terms expands. The definition of Vice-Chancellor Wood, afterward Lord Hatherly, in *Churton v. Douglas*, is broad enough for our present purpose and has in effect been adopted in later cases, which have been approved and followed by us.»<sup>180</sup>

L'achalandage d'une entreprise se développe petit à petit au fil d'efforts considérables. C'est probablement l'atout le plus difficile à établir et à maintenir dans entreprise. Voilà l'une des raisons pourquoi certains commerçants tenteraient de s'accaparer du «goodwill» de leurs concurrents. Le principe que le droit américain cherche à protéger est la valeur et la richesse que représente le «goodwill». Ainsi, «When a trade-mark owner seeks protection for his mark, the property to be protected is not the mark but the good-will behind it of which it is but a symbol. Unless the owner of the good-will can protect his trade-mark and name, he cannot protect his good-will»<sup>181</sup>

Les moyens de protection se retrouvent dans la notion générale de «unfair competition»<sup>182</sup> pour les marques de common law, celles qui ne sont pas enregistrées comme marques de commerce,

---

<sup>178</sup> *Cruttwell v. Lye*, 3 Ves. 335 (1810), Lord Eldon: "(...) The good-will which has been the subject of sale, is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place."

<sup>179</sup> *Churton v. Douglas*, 28 LJ Ch. 841-45 (1859)

<sup>180</sup> *Hilton v. Hilton*, 89 NJ Eq. 182, 185, 104 A 375, 8 TMR 259, 262 (1918) (Court of Errors & Appeals in New Jersey)

<sup>181</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 83 en se référant à *United States Ozone Co. v. United States Ozone Co.* 62 F (2d) 881, 885 (CCA 7<sup>th</sup>, 1932) et *American Photography Pub. Co. v. Ziff-Davis Pub. Co.*, 135 F (2d) 569, 57 USPQ 362, 365 (CCA 7<sup>th</sup>, 1943)

<sup>182</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 81: «One of the fundamental purposes of the unfair competition action is the protection of good-will [...] Protection of good-will is the fundamental purpose also of the action for infringement of a trade-mark. It is the good-will and not the trade-marks or names that the court primarily seeks to protect.»

et les notions de contrefaçon et de dilution pour les marques enregistrées du régime statutaire fédéral.

Il est intéressant de noter qu'à plusieurs reprises le droit américain définit la notion de unfair competition en termes de passing off.<sup>183</sup> Un exemple d'une telle définition nous provient de l'auteur américain Hopkins<sup>184</sup> lorsqu'il écrit que l'«unfair competition consists in passing off one's goods as the goods of another, by false representations that lead the patron to believe that he is patronizing the other person [...]».

Pour sa part, le juge Bradford confirme, dans la décision de *Dennison Mfg. Co. v. Thomas Mfg. Co.*,<sup>185</sup> que: «The law of trademark is but part of the law of unfair competition in trade». Kane<sup>186</sup> ajoute à ce sujet que «Trademark law is part of the broader law of unfair competition. Trademark infringement is one kind of unfair competition. Unfair competition law also protects against a variety of other unfair commercial acts. Examples of unfair competition include trade name infringement (use of a business name likely to cause confusion with an established business), false advertising, copying of trade dress (packaging, labeling, and/or product appearance), and misappropriation (unfairly benefitting from another's investment).»<sup>187</sup>

Le droit de la concurrence déloyale aux États-Unis est vaste et cela est voulu par les tribunaux car «No index exists of acts which constitute unfair competition. No prophet has attempted to fortell what acts will be held to constitute unfair competition in the future. Courts of equity

---

<sup>183</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 30: «Most definitions of unfair competition found in opinions of the courts are written in terms of «passing-off».»

<sup>184</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p. pp.2-3.

<sup>185</sup> *Dennison Mfg. Co. v. Thomas Mfg. Co.*, 94 Fed. Rep. 651, 659.

<sup>186</sup> KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practioner's Guide*, Practicing Law Institute, New York, 1987, p. 5.

<sup>187</sup> KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practioner's Guide*, Practicing Law Institute, New York, 1987, p. 5

recognize the genius of the infringer and decline to define fraud, reserving the right to deal with it under whatever form it may present itself.»<sup>188</sup>

Mais, la forme la plus commune de concurrence déloyale par un concurrent pour tenter de s'accaparer du «goodwill» d'un autre demeure l'imitation de l'identification ou d'un symbole d'une entreprise ayant un achalandage déjà établi. La nature immatérielle du «goodwill» se manifeste le plus souvent par ces signes, ces symboles<sup>189</sup> ou ces noms qui peuvent être considérés comme des empreintes ou des marques d'un commerce qui représentent la valeur et la richesse de l'achalandage («goodwill»). Ces derniers peuvent prendre la forme d'un nom de commerce, d'un nom de famille employé dans le commerce, de noms corporatifs, de noms géographiques, de mots qui ont acquis des significations secondaires (“secondary meaning”) et de marques de commerce proprement dites.

L'identification ou les symboles de l'achalandage que l'on tente d'emprunter le plus souvent sont les marques de commerce.<sup>190</sup> En effet, “It is apparent the the simplest means of depriving another of the trade he has built up is to copy the marks he places on his merchandise. This is the easiest method of stealing his trade, and the most universal because of the general use of marks or brands upon personal property”<sup>191</sup>.

Un nom de commerce est celui qui identifie une entreprise en particulier. Pour ce qui est de l'utilisation du nom de famille pour identifier un commerce ou les biens vendus par un commerce, le principe de base veut que toute personne a le droit d'utiliser son propre nom. Un second

---

<sup>188</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 14, en se référant à l'affaire *Computing Cheese Cutter Co. v. Dunn*, 45 Ind. App. 20, 88 NE 93 (1909)

<sup>189</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 81: «Of necessity good-will being purely intangible can be known only by symbols.»

<sup>190</sup> KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practitioner's Guide*, Practising Law Institute, New York, 1987, p. 10

<sup>191</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4<sup>th</sup> Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p, pp. 2-3.

principe stipule par contre, en vertu du droit de la concurrence déloyale, qu'une personne ne peut utiliser son nom de manière frauduleuse ou causer préjudice à autrui. S'il est exact que chacun dispose du droit d'associer son nom à son entreprise, «[...] it is also true that he has no right to use it for the purpose of stealing the good-will of his neighbor's business, nor to commit a fraud upon his neighbor, nor to trespass upon his rights or property; and while it is true that every man has a right to use white paper, it is also true that he has no right to use it for making counterfeit money nor to commit a forgery.»<sup>192</sup>

C'est par choix que les fondateurs d'une corporation se dotent d'un nom corporatif, tandis que le nom de famille est une réalité incontournable. Les registres de noms corporatifs empêchent, pour la juridiction concernée, l'enregistrement de noms identiques ou de noms pouvant causer de la confusion avec ceux d'autres entreprises.

Par contre, les noms géographiques sont des termes descriptifs en ce qu'ils peuvent identifier l'endroit de provenance, de fabrication ou l'endroit où le marchand a établi son commerce. Un nom géographique ne peut être approprié exclusivement par un marchand de façon à empêcher un autre marchand, qui habite le même endroit ou qui vend des biens semblables provenant de cet endroit, d'utiliser le nom du même endroit de façon équitable.<sup>193</sup>

Le concept de "secondary meaning", ou signification secondaire, n'est pas exclusif au droit américain. Les sources de ce droit remontent au droit anglais.<sup>194</sup> Nous ne nous attarderons pas sur le sujet, mais nous jugeons important de l'introduire. Nims définit la signification secondaire comme «a legal term which deals with the significance, in law, of extensions of the meaning of words and symbols to new uses.<sup>195</sup>» Plus loin, il ajoute que «'Secondary meaning' is *association*,

---

<sup>192</sup> *Garrett v. T.H. Garrett & Co.* 78 F 472, 478 (CCA 6, 1896)

<sup>193</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 290; Voir également *Canal Company v. Clark*, 80 US 311, 327, 20L ed 581 (1871).

<sup>194</sup> *Reddaway v. Banham*, (1896) App. Cas. 199, 13 RPC 218.

<sup>195</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 152

nothing more. It exists only in the minds of those who identify some article of commerce or some business house by some name or sign and associate the two in their minds.<sup>196</sup>» Donc, un mot ou un symbole appartenant au domaine public peut être utilisé par un marchand pour identifier son commerce ou ses biens. Si, avec le temps, le public en vient à identifier le commerce ou les biens par ce mot ou symbole venant du domaine public, alors ce mot ou ce symbole peut jouir d'une protection sous la notion de «secondary meaning».

Un bref rappel du droit des marques de commerce américain ainsi que de la notion de “unfair competition” serait utile avant de passer au droit canadien.

### c. Doctrines protectrices

#### (1) Les marques de commerce

Le droit des marques de commerce aux États-Unis est basé sur la common law.<sup>197</sup> C'est pour cette raison que nous retrouvons les définitions des notions de marques de commerce dans la jurisprudence et dans la doctrine américaine plutôt que dans les textes législatifs. Jusqu'en 1870, date de l'élaboration de la première loi fédérale américaine sur les marques de commerce, le développement du droit des marques s'est fait à travers la common law et il continue à évoluer en ce sens.

---

<sup>196</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 154

<sup>197</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 511: «[...] in the United States the exclusive right to the use of a trademark has always rested and still rests on the common-law.»

## Définition

Une marque de commerce est l'«expression, the symbol, of part or all of the good will of the business using it.»<sup>198</sup> En 1877, la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire *McLean v. Fleming*<sup>199</sup> a adopté l'essentiel de la définition suivante de la marque de commerce en jugeant que «A trade-mark is a name, symbol, figure, letter form or device adopted and used by a manufacturer or merchant in order to designate the goods that he manufactures or sells and distinguish them from those manufactured or sold by another to the end that they may be known in the market as his, and thus enable him to secure such profits as result from a reputation for superior skill, industry or enterprise.»<sup>200</sup>

La loi fédérale américaine sur les marques de commerce telle que rédigée aujourd'hui<sup>201</sup> définit une marque de commerce comme “any word name, symbol or device or any combination used or intended to be used to indicate the source of the goods.” Elle détermine ce que l'on ne peut enregistrer comme marque de commerce aux articles 1052 et 1053 du “Lanham Act”.

En effet, aux États-Unis, on ne peut enregistrer une marque qui est immorale ou scandaleuse et qui heurte ou trompe l'ordre public; établit une relation avec ou qui dénigre une personne, vivante ou non, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux; incorpore ou représente le drapeau, les armoiries ou écussons des États-Unis ou un des états ou une municipalité ou toute autre nation étrangère; incorpore le nom, la signature ou l'image d'une personne sans son consentement, ou s'il s'agit d'un président défunt, sans le consentement exprès et écrit de sa veuve; ressemble à une marque déjà enregistrée et peut créer de la confusion; est purement descriptive; décrit faussement l'origine géographique, ou est un nom de famille.

---

<sup>198</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 520

<sup>199</sup> *McLean v. Fleming*, 96 US 245, 254 (1877) 24 L. ed 828.

<sup>200</sup> UPTON, Francis H., *Law of Trade-Marks*, 1860.

<sup>201</sup> Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), as amended, 15 USCS §§ 1051-1127.

Quatre éléments essentiels se dégagent donc de la loi fédérale sur les marques de commerce: la marque doit être un mot ou dispositif qui peut être approprié par un commerçant pour distinguer ses produits sans violer les droits des autres; la marque doit indiquer l'origine du produit de prime abord; elle peut, de façon secondaire indiquer la catégorie de qualité tout en conservant sa capacité d'identifier l'origine ou la provenance du produit; la marque doit être fixée sur le produit ou son contenant; la marque ne doit pas heurter l'ordre public et ne doit pas tromper ou induire en erreur.

### **Fonction**

Une marque de commerce a trois grandes fonctions: 1) symboliser l'achalandage d'une entreprise 2) identifier la provenance des biens 3) et rassurer le public sur la qualité des produits offerts. Ces éléments de définition se retrouvent également dans le droit américain.<sup>202</sup> Tout comportement pouvant compromettre ces qualités ou fonctions, soit la confusion, donne ouverture à un recours pour assurer l'intégrité de la marque.

Dans la cause *President Suspender Co. v. Macwilliam*,<sup>203</sup> le juge a déterminé qu'un «trade-mark right cannot exist independently of some business in which it is used. The sole function of a trade-mark being to indicate the origin or ownership of the goods, it cannot exist apart from the business to which its use is incident. There is no such right known to the law as an exclusive ownership in a trade-mark apart from the right to use it in a business. It cannot exist as a right in gross.»

---

<sup>202</sup> *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 90, 97 (1918): «[...] to identify the origin or ownership of the article to which it is affixed»; L'affaire *Elgin Nat'l Watch Co. v. Illinois Watch Case Co.*, 179 US 665, 673 (1901), 45 L ed 365, 21 Sct 270. a jugé qu'une marque de commerce est une marque distincte d'authenticité qui sert à différencier les marchandises d'un marchand de ceux d'un autre; L'affaire *United Drug Co. v. Rectanus*, 248 US 90,98 (1918), 63 L ed 141, 39 Sct 48 a assimilé la marque de commerce à une signature commerciale: «A convenient means for facilitating the protection of one's good will in trade by placing a distinguishing mark or symbol - a commercial signature - upon the merchandise or the package in which it is sold.»; *Canal Co. v. Clark*, 13 Wall (80 US) 311, 322 (1871), 20 L ed 581 (US Supreme Court): «The office of a trade-mark is to point out distinctively the origin, or ownership of the articles to which it is affixed; or, in other words, to give notice who was the producer.»

<sup>203</sup> *President Suspender Co. v. Macwilliam*, 238 F 159, 161 (CCA 2, 1916)

Ainsi, l'existence d'une marque de commerce dépend de l'utilisation que l'on en fait. Sa valeur dépend de l'association que le public fait entre le commerçant et la marchandise.<sup>204</sup>

Dans l'affaire *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.* 316 US 203, 86 L ed 1381, 62 Sct 1022, 53 USPQ 323 (1942) le juge estimait que s'il est exact que «we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants.»

### Structure législative

Le système de droit américain, comme le système canadien, en est un à deux paliers. Le droit des marques de commerce aux États-Unis existe au niveau fédéral ainsi qu'à celui des états. Chez ceux-ci, ce droit est une combinaison de common law et de législation. Le droit fédéral des marques, quant à lui, est régi par le Federal Trade-Mark Act of 1946, 15 U.S.C.S. («Lanham Act») § 1051 - 1127, tel qu'amendé.

La Constitution américaine, à son paragraphe 8 de l'article 1, établit les pouvoirs du Congrès américain de légiférer dans le domaine du commerce international, inter-étatique et dans celui des «Useful arts»:

“**Section 8.** The Congress shall have power to  
 [...] **regulate commerce** with foreign nations, and **among the several states**, and with the Indian tribes;  
 [...] promote the progress of science and **useful arts**, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;  
 [...] make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested

---

<sup>204</sup> *Pflugh v. Eagle White Lead Co.* 185 F 769, 771 (CCA 2, 1910).

by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof.”

Le Congrès a donc profité très tôt de ces pouvoirs constitutionnels pour légiférer dans le domaine des marques de commerce lorsqu’il a promulgué le Trade-Mark Act of July 8, 1870. Cependant, cette loi a été invalidée en 1879<sup>205</sup> puisqu’il a été trouvé qu’elle n’était pas fondée sur les compétences attribuées par la Constitution. D’autres lois, ont été promulguées en 1881<sup>206</sup>, 1905<sup>207</sup> et 1920<sup>208</sup>. La loi fédérale sur les marques de commerce, telle que connue aujourd’hui, se retrouve dans le texte du Federal Trade-Mark Act of 1946, 15 U.S.C.S. («Lanham Act») § 1051 - 1127.

Ce corpus de lois fédérales a créé les marques de commerce enregistrées. Ces marques, lorsqu’enregistrées portent le symbole “®” et profitent d’une protection nationale pour une période de 10 ans.<sup>209</sup>

Les autres marques de commerce, celles de common law, sont identifiées par le symbole “™”<sup>210</sup>. Aucun enregistrement n’est nécessaire pour bénéficier d’une protection, seul l’usage suffit. Cette protection est par contre limitée à la région géographique dans laquelle la marque est utilisée (i.e. un état). Certains états ont promulgué des lois qui gouvernent ces marques de common law et prévoient des registres.

---

<sup>205</sup> *Trademark Cases*, 100 U.S. 82

<sup>206</sup> Trade-Mark Act of March 3, 1881 [21 Stat. 502]

<sup>207</sup> Trade-Mark Act of February 20, 1905 [33 Stat. 725]

<sup>208</sup> Trade-Mark Act of 1920

<sup>209</sup> Après cinq ans, le détenteur de la marque doit produire un affidavit faisant preuve de l’utilisation de la marque, à défaut de quoi, la marque sera rayée du registre. L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de 10 ans. Voir à cet effet les §§ 1058 et 1059 du Lanham Act.

<sup>210</sup> Le signe “SM” est utilisé pour identifier une marque de service de common law.

La différence entre une marque fédérale et une marque de common law repose sur le fait que les droits accordés par la législation fédérale sont créés par l'enregistrement de la marque tandis qu'au niveau des états, le droit est créé par l'usage même de la marque. Ce droit de protection de common law n'a pas été créé par un acte du Congrès et son application n'en dépend pas: "The whole system of trade-mark property and the civil remedies for its protection existed long anterior to that act (viz. Act of July 8, 1870), and have remained in full force since its passage."<sup>211</sup>

Vu qu'en droit commun ces marques n'ont pas besoin d'être enregistrées pour créer des droits, il s'ensuit qu'il est difficile d'en découvrir l'existence, problème que nous soulèverons plus loin en matière des noms de domaine de l'internet.

Nous verrons dans la section sur l'internet les enjeux relatifs aux marques et les noms de domaines quant au territoire de protection.

### **Recours disponibles**

Au palier statutaire fédéral, le détenteur d'une marque de commerce enregistrée a deux possibilités de recours lorsqu'il voit sa marque menacée par un tiers. Il peut entamer un recours en contrefaçon (infringement) ou il peut recourir à l'action en dilution.

Plus souvent qu'autrement, la sanction recherchée dans une action en contrefaçon est un injonction ordonnant au défendeur de cesser l'utilisation lorsque le demandeur établit que l'utilisation de la marque faite par le défendeur peut créer de la confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des biens ou services.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> Trade-Mark Cases, 100 US 82, 93 (1879), 25 L ed 550.

<sup>212</sup> En plus d'accorder une injonction (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1116), la loi fédérale permet au demandeur de recouvrer des frais d'avocat ainsi que d'obtenir des dommages-intérêts (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1117) lesquels sont rarement exigés. Le demandeur peut également demander la saisie et la destruction des biens en question. (Lanham Act, 15 USCS Sect. 1118)

La confusion est l'élément central de toute action en contrefaçon.<sup>213</sup> Sous le Lanham Act, comme en droit britannique, l'action en contrefaçon en est une de responsabilité stricte, c'est-à-dire que le défendeur peut être trouvé coupable par la seule utilisation d'une marque sur des biens ou services similaires qui cause de la confusion dans l'esprit du consommateur. Aucune preuve d'intention ou de négligence n'est nécessaire. La jurisprudence américaine a établi le genre de confusion devant être démontré pour réussir une action en contrefaçon d'une marque. Il doit exister une possibilité de confusion, de déception ou d'erreur quant à l'identification de la source des biens ou services ou quant à une association entre les deux identificateurs (noms) chez un nombre suffisamment important de consommateurs normalement diligents. Six facteurs ont été identifiés pour épauler la détermination de confusion: la force de la marque en question; la similitude entre les marques; l'intention de confondre le public (malgré le fait que ce n'est pas un élément devant être prouvé pour la contrefaçon); la preuve de confusion réelle; la proximité compétitive des produits et, le niveau d'attention que l'on peut raisonnablement s'attendre d'un consommateur diligent. Si le tribunal peut conclure à la confusion selon ces facteurs, on conclura à la contrefaçon.<sup>214</sup>

Outre la contrefaçon, il y a l'action en dilution prévue par la Federal Trademark Dilution act of 1995, signée par le Président Clinton le 16 janvier 1996. Pour réussir cette action, le tribunal doit pouvoir conclure à la dilution de la marque notoire. La dilution est définie comme étant "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and the other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception." Ainsi, le fardeau de la preuve est moins lourd que celui de l'action en contrefaçon; car il n'est pas nécessaire de prouver la possibilité de confusion avec la marque enregistrée. De plus, ce ne sont que les marques notoires qui peuvent bénéficier de cette protection contre la dilution. Il s'ensuit une difficulté, celle de la définition de ce qu'est une marque notoire.

---

<sup>213</sup> *Polaroid Corp. v. Polaroid Electronics Corp.*, 287F 2d 492.

<sup>214</sup> *Duluth News Tribune v. Mesabi Publishing Co.* 84 F 3d 1093 8<sup>th</sup> Cir. 1996; *Centaur Communications* 830 F2d; *Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications* 28F 3d 769 8<sup>th</sup> Cir. 1994; WAELDE, Charlotte, *Domain names and Trade marks: What's in a name?*, Law and the Internet, Regulating Cyberspace, Hart Publishing, Oxford, 1997, pp 49-50.

La dilution peut se faire soit par le “blurring” soit par le ternissement de la marque notoire. Le “blurring” consiste en l’affaiblissement, dans l’esprit du public, du lien qui existe entre la marque et les produits ou services du demandeur. Une marque notoire est ternie lorsqu’elle est utilisée par un tiers de façon répugnante ou pour identifier des produits de qualité inférieure.

Les sanctions possibles selon cette loi d’anti-dilution sont l’injonction et, si le demandeur réussit à prouver l’intention malicieuse du défendeur, les frais d’avocats ainsi que des dommages-intérêts.

Au palier de l’état, le détenteur d’une marque de common law peut se protéger contre la contrefaçon de sa marque selon les lois de l’état où il utilise sa marque, ou il peut recourir au concept de common law du “unfair competition”. La sanction de choix est l’injonction, les dommages-intérêts étant ici aussi rarement demandés.

Bien que les marques de common law ne soient pas enregistrées, certains états ont promulgué des lois prévoyant l’enregistrement des marques de common law, ainsi que des lois protégeant ces marques contre la dilution et la contrefaçon. Au niveau des états, c’est donc l’utilisation de la marque et non l’enregistrement qui confère le droit en la marque.

Une marque de droit commun peut entrer en conflit avec une marque légale ou enregistrée ou une autre marque de droit commun. Comment déterminer qui a le droit exclusif d’utiliser une marque sur un territoire donné?

Aux États-Unis, la marque de droit commun reçoit une protection basée sur l’usage<sup>215</sup> et le territoire sur lequel cet usage peut être rattaché aux biens et/ou services du détenteur de la marque.<sup>216</sup> Si le détenteur d’une marque de droit commun peut démontrer un usage antérieur (usager sénior) au détenteur d’une autre marque (usager junior) sur un territoire donné, alors le détenteur sénior conservera son droit exclusif d’utiliser la marque sur ce territoire.

---

<sup>215</sup> *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. at 404 (1916)

<sup>216</sup> Brian Belandi, *What State Am I In? Common Law Trademarks on the Internet*, 4 Mich.Tel.Tech.L.Rev. 4 (1998) (<http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/Berlandi.html>).

Ce territoire a été identifié par les tribunaux américains comme la “Zone of Actual Goodwill” ou zone d’achalandage actuelle. Cette zone est subdivisée en deux parties: la “Zone of Actual Market Penetration” (zone actuelle de percée du marché) et la “Zone of Reputation” (zone de renommée).

La partie qui veut protéger sa marque doit d’abord démontrer l’usage de la marque en question afin de pouvoir démontrer l’association entre la marque et les produits.

L’usage exclusif de la marque sera attribué à une partie si elle réussit à démontrer que la pénétration de sa marque sur le territoire en question est suffisamment importante pour que son utilisation par un tiers puisse créer de la confusion chez les clients de ce territoire.

L’importance de la pénétration est déterminée selon quatre critères: le volume des ventes du produit portant la marque; les tendances positives et négatives du marché de ce territoire; le nombre de personnes achetant le produit par rapport aux nombre de clients potentiels; et l’envergure de la publicité du produit sur le territoire en question.<sup>217</sup>

La marque peut également être protégée dans la zone de renommée. Cette zone est celle où la renommée de la marque est faite de bouche à oreille ou par de la publicité. Il est à noter que ce critère n’est pas le facteur déterminant, mais plutôt incident.

Nous avons déterminé que la règle générale veut qu’une marque de droit commun est protégeable sur le territoire où elle est identifiée aux biens et services du détenteur. Il existe deux exceptions à cette règle: la doctrine de l’expansion naturelle (Natural Expansion Doctrine) et l’exception créée par le Lanham Act<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> Berlandi citant *Sweetarts v. Sunline Inc.*, 380 F. 2d 923, 929 (8<sup>th</sup> Cir. 1967); *Natural Footwear v. Hart*, 760 F. 2d 1383, 1397 (3d Cir. 1985); *Weiner King, Inc. v. Weiner King Corp.*, 615 F. 2d 512, 522 (C.C.P.A. 1980)..

<sup>218</sup> Lanham Act U.S.C. §§ 1051-1127.

En plus d'être protégée dans la zone d'achalandage actuelle, la marque de droit commun peut être protégée dans la zone d'achalandage potentielle (zone of potential goodwill). Cette notion de zone potentielle est soutenue par la doctrine de croissance naturelle (Natural Expansion Doctrine) qui veut qu'une marque soit protégée sur le territoire où l'on peut raisonnablement et logiquement envisager une pénétration dans le sillage de l'usage actuel de la marque. Cette zone en est une d'achalandage potentiel. La jurisprudence américaine<sup>219</sup> a identifié quatre critères pour évaluer la probabilité de pénétration.

Le premier critère est l'évaluation de la distance entre l'emplacement de l'usager sénior à un point sur le périmètre de la zone d'expansion. Ce critère permet d'évaluer la vitesse à laquelle le détenteur de la marque sénior élargit sa zone d'achalandage (taux de croissance) facteur qui, avec l'internet, connaît une accélération fulgurante.

Le deuxième critère est celui de la nature de l'entreprise, incluant l'ampleur de la zone de pénétration actuelle. Ce critère permet d'évaluer les motifs derrière les allégations de l'usager sénior quant à sa zone de croissance.

Le troisième critère est l'historique de l'usager sénior quant à la croissance de son marché. Ce critère permet d'évaluer le dynamisme de l'entreprise et permet d'estimer la croissance de l'entreprise en relation avec le territoire de croissance.

Le quatrième et dernier critère est l'évaluation de la facilité relative avec laquelle cette croissance peut être envisagée. Est-ce un pas logique que l'on peut raisonnablement envisager dans le développement du marché ou est-ce un bond important requérant un effort supérieur? Si l'on peut s'attendre à une telle croissance de la part du détenteur sénior de la marque, alors on accordera également la protection de la marque sur ce territoire.

---

<sup>219</sup> *Tally-Ho, Inc. v. Coast Community College Dist.*, 889 F. 2d 1018 (11<sup>th</sup> Cir. 1989)

La deuxième exception à la règle générale de la protection des marques de droit commun se retrouve au Lanham Act. Cette loi permet l'enregistrement d'une marque de droit commun en faisant ainsi une marque légale et agrandissant automatiquement la protection nationale même si la marque n'est pas utilisée sur tout ce territoire. Cette exception contribue à créer des conflits lorsqu'un détenteur junior enregistre sa marque au fédéral. Ce faisant, l'utilisateur junior se voit accorder une protection nationale qui englobe le territoire de l'utilisateur sénior. On accordera à l'utilisateur junior dans ces cas la protection nationale sauf pour la zone où l'utilisateur sénior peut démontrer un usage antérieur et continu de sa marque.<sup>220</sup>

## (2) «Unfair competition»

La source du droit de «unfair competition» est difficile à cerner<sup>221</sup>. C'est un droit qui ressort de la pratique et d'un principe général voulant sauvegarder l'intégrité et la justice dans les rapports commerciaux.<sup>222</sup>

### Définition

L'histoire juridique américaine de la concurrence déloyale remonte au deuxième quart du 19<sup>e</sup> siècle. Une des premières définitions que nous avons relevées est celle qui se retrouve dans le jugement de l'affaire *Snowden v. Noah*<sup>223</sup>. Le principe mis en évidence est que le préjudice que l'on cherche à dédommager résulte d'un acte qui trompe le public ou la clientèle d'une entreprise.

---

<sup>220</sup> *Burger King v. Hoots*, 403 F. 2d 904 (7<sup>th</sup> Cir. 1968); *Weiner King Inc. v. Weiner King Corp.*, 201 U.S.P.Q. 894 (TTAB 1979); *Nark Inc. v. Noah's Inc.*, 212 U.S.P.Q. 934 (TTAB 1981), *aff'd*, 728 F. 2d 410 (8<sup>th</sup> Cir. 1984); *GTE Corp. v. Williams*, 649 F. Supp. 164 (D. Utah 1986), *aff'd*, 940 F. 2d 536 (10<sup>th</sup> Cir. 1990); *National Footwear v. Hart*, 760 F. 2d 1383 (3<sup>d</sup> Cir. 1985).

<sup>221</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p.1.

<sup>222</sup> Le «unfair competition» a également été abordé dans le jugement de *Steiff v. Bing* par le juge Hough comme étant l'acte de vendre des produits «[...]by means that shock judicial sensibilities.»

<sup>223</sup> *Snowden v. Noah*, Cox; 1; Seb. 41

Ainsi, «The injury for which redress is given results from the imposture practiced upon the customers of an existing establishment, or upon the public.»<sup>224</sup>

La première cause entendue par la Cour fédérale aux États-Unis où le tribunal a accordé une injonction pour “unfair competition” est celle de *Taylor v. Carpenter*<sup>225</sup>. Le juge Story justifiait l’injonction sur l’intention des défendeurs de frauder le public et de soutirer des demandeurs les bénéfices provenant de leur travail et de leur entreprise lorsqu’il décrivait l’acte posé par le défendeur comme en étant un de «unmitigated and designed infringement of the rights of plaintiffs, for the purpose of defrauding the public and taking from the plaintiffs the fair earnings of their skill, labor, and enterprise.»

L’auteur américain Nims soulève qu’en common law les définitions précises ne sont pas la norme. Vu que l’action de “unfair competition” en est une de common law, une définition précise ne saurait alors être fournie.<sup>226</sup> Mais, le droit américain n’étant pas laconique, nous avons pu relever plusieurs définitions<sup>227</sup> qui reviennent à la notion de base déjà soulevée dans le droit britannique de “passing off”.

---

<sup>224</sup> *Snowden v. Noah*, Cox; 1; Seb. 41

<sup>225</sup> *Taylor v. Carpenter* 3 Story, 458; Cox Am TM Cases, p. 14 (D. Mass, 1844)

<sup>226</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, p. 34: «Exact definitions and mathematically accurate boundaries are not characteristic of the common law, on which the action for unfair competition fortunately still rests.»

<sup>227</sup> *Vogue v. Thompson-Hudson Co.* 300 F. 309, 512 (CCA 6<sup>th</sup>, 1924), Judge Hudson: «This is nothing but a convenient name for the doctrine that no one should be allowed to sell his goods as those of another.»; *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F(2d) 972, 973 (CCA 2d, 1928): «The law of unfair trade comes down very nearly to this - as judges have repeated again and again - that one merchant shall not divert customers from another by representing what he sells as emanating from the second. This has been and perhaps even more now is, the whole Law and the Prophets on the subject, though it assumes many guises.»; *Ralston Purina Co. v. Checker Food Products Co.* 80 SW (2d) 717 (Mo App, 1935): «In general unfair competition may be said to consist in the practice of passing or attempting to pass upon the public the goods and products of one person as those of another [...]»; *White Studio v. Dreyfoos*, 221 N.Y. 46, 116 N.E. Rep. 796 - Crane J.: «Unfair competition may result from representations or conduct which deceive the public into believing that the business name, reputation or good will of one person is that of another.»

## Évolution et fondements

Les principes de préjudice, de réparation, de fraude des clients d'un établissement et du public sont ceux qui ressortent de ces deux définitions de "unfair competition". À ce stade-là, le droit de "unfair competition" utilisait la notion de propriété du «goodwill» uniquement pour établir les dommages subis à la suite d'une fraude l'endroit du public ou de la clientèle. En cherchant à sanctionner la fraude dont le public était victime, on protégeait indirectement le «goodwill».

On peut également remonter à une décision de 1837 pour trouver le fondement de l'action en "unfair competition". Il s'agit de l'affaire *Thompson v. Winchester*<sup>228</sup> où l'on a jugé qu'il y avait matière à action s'il existait «Imposition, falsehood and fraud, on the part of the defendant, in passing off his own medicines as those of the plaintiff [...]»

L'une des premières causes qui établissait les principes généraux applicables aux marques de commerces et au droit du «unfair competition» est l'affaire *McLean v. Fleming*,<sup>229</sup> où le juge Clifford écrit dans son jugement «Nor is it necessary in order to give a right to an injunction, that a specific trade-mark should be infringed; but it is sufficient that the court is satisfied that there was an intent on the part of the respondent to **pass off** his goods as those of the complainant [...]»

En 1888, la Cour Suprême des États-Unis expliquait sous quelles conditions le recours en «unfair competition» pouvait être accordé. Il s'agit de l'affaire *Goodyear India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*<sup>230</sup> Le juge Field écrivait que «Relief in such cases is granted only where the defendant, by his mark, signs, labels or in other ways, represents to the **public** that the goods sold by him are those manufactured or produced by the plaintiff, thus **passing off** his goods for

---

<sup>228</sup> *Thompson v. Winchester*, 19 Pick. 214; Seb. 59.

<sup>229</sup> *McLean v. Fleming*, 96 US 245, 24 L ed 828 (1877), p. 254.

<sup>230</sup> *Goodyear India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598; 32 L. Ed. 535; Cox, *Manual*, 705, p. 604

those of a different manufacturer, to the **injury of the plaintiff.**» (*Les caractères gras sont les nôtres*)

L'établissement du droit de «unfair competition» aux États-Unis a été complété par le juge en chef Fuller qui, dans son jugement dans l'affaire *Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co.*,<sup>231</sup>, confirmé par *Soft-Lite Lens Co. v. Ritholz*,<sup>232</sup> disait «It seems, however, to be contended that plaintiff was entitled at least to an injunction, upon the principles applicable to cases analogous to trademarks; that is to say, on the ground of fraud on the public and on the plaintiff, perpetrated by defendant by intentionally and fraudulently selling his goods as those of the plaintiff. Undoubtedly an unfair and fraudulent competition against the business of the plaintiff - conducted with the intent, on the part of the defendant, to avail itself of the reputation of the plaintiff to palm off its goods as plaintiff's - would, in a proper case, constitute ground for relief.»

Le juge en chef Fuller établissait donc qu'il fallait qu'il y ait intention de fraude envers le public ainsi qu'envers le plaignant. L'esprit de ce jugement mettait en évidence l'intention de s'approprier le fruit de l'effort des autres en profitant de leur réputation. Cette intention est réprimée pour protéger cet élément d'actif immatériel par l'action en «unfair competition».

À cette époque, aux États-Unis, il y avait deux écoles de pensée sur la doctrine de «unfair competition». La première, à la lumière de plusieurs décisions, se fondait sur l'idée que le droit de «unfair competition» existe afin de protéger le public contre la fraude par le biais d'une injonction.

L'autre se basait sur la prémisse que non seulement le public doit être protégé contre la fraude, mais également le commerçant qui voit son commerce souffrir d'une utilisation non autorisée de sa marque ou de son nom de commerce. Dans l'affaire *Carson v. Ury*, on peut lire qu'un recours en «unfair competition» est accueilli «[t]o restrain the defendants from perpetrating a fraud which

---

<sup>231</sup> *Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co.*, 138 U.S. 537; 34 L. Ed. 997 (1891); Cox, Manual 720.

<sup>232</sup> *Soft-Lite Lens Co. v. Ritholz*, 301 ILL App 100, 21 NE (2d) 835 (1939)

injures the complainant's business, and occasions him a pecuniary loss.<sup>233</sup> L'affaire *B.V.D. Co. v. Kaufman & Baer Co.*<sup>234</sup>, le juge Kephart écrit que «The true theory is the protection of the public, whose rights are infringed or jeopardized by confusion of the goods produced by unfair methods of trade as well as the owner's right to be protected from such methods.»

Plus tard, on pouvait lire que le droit de la concurrence déloyale aux États-Unis avait pour but de préserver l'honnêteté en rendant illégal ce genre de manoeuvres.<sup>235</sup>

Dans l'affaire *Baltimore v. Moses*,<sup>236</sup> la cour confirme le principe derrière le droit de «unfair competition» en disant que «This law, both in letter and in spirit, is laid upon the premise that, while it encourages fair trade in every way and aims to foster, and not to hamper, competition, no one, especially a trader, is justified in damaging or jeopardizing another's business by fraud, deceit, trickery or unfair methods of any sort. This necessarily precludes the trading by one dealer upon the good name and reputation built up by another.»

Hopkins,<sup>237</sup> en se référant à l'affaire *Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co.*<sup>238</sup> résume cette doctrine en disant qu'il est évident que l'Equity intervient pour prévenir la fraude et protéger le commerçant dont l'entreprise peut subir un préjudice et le public qui consomme ses marchandises.

---

<sup>233</sup> *Carson v. Ury*, 39 Fed. Rep. 777; Cox, Manual, 709.

<sup>234</sup> *B.V.D. Co. v. Kaufman & Baer Co.*, - Pa. - ; 116 Atl. Rep. 508

<sup>235</sup> *Bard-Parker Co. Inc. v. Crescent Mfg. Co.* 174 Misc. 356 (1940): «[...] honesty among competitors by outlawing all attempts to trade on another's reputation.»

<sup>236</sup> *Baltimore v. Moses*, 182 Md 229, 34 A(2d) 338, 59 USPQ, p. 409 (Ct. Of App., 1943)

<sup>237</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p, p. 47.

<sup>238</sup> *Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co.*, 138 U.S. 537; 34 L.Ed. 997.

Il est intéressant de noter que la fraude est présumée dans les cas d'utilisation non autorisée d'une marque de commerce enregistrée. Mais, la fraude doit être prouvée dans le cas d'une marque de common law <sup>239</sup>.

Ce fardeau de preuve a été allégé quelque peu par la décision de *O'Connell v. National Water Co.*<sup>240</sup> où l'on ajoutait que seulement la preuve de la possibilité de décevoir était nécessaire quant aux effets de l'intention. Or, il existe deux niveaux de preuve; la preuve de l'intention et la preuve de la déception suite à l'intention frauduleuse. À cet effet, ce jugement trouve que «[...] it is not necessary that the public should be actually deceived in order to afford a right of action. All that is required is that the infringement (to warrant injunctive relief) should be a tendency to deceive.»

Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait été induite en erreur pour avoir droit à l'action lorsque la conduite du défendeur a pour but d'induire en erreur.<sup>241</sup> Ainsi, il faut prouver l'intention frauduleuse, mais il n'est pas nécessaire que cet intention ait eu des effets. La Cour suprême de l'état du Wisconsin, sous la plume du juge Winslow dans l'affaire *Manitowoe Malting Co. v. Milwaukee Malting Co.*,<sup>242</sup> décida que «In respect of imitation being established and such imitation being well calculated to deceive it is not necessary to show by specific proof that purchasers have been actually deceived. A court of equity will act before the injurious consequences of the unfair competition have made themselves manifest, if the imitation is established, and the consequent deception seems certain to result.»

Ainsi, malgré l'allègement du fardeau de la preuve quant au préjudice subi, la fraude dans le recours de "unfair competition" doit être prouvée, la simple possibilité de déception n'est pas

---

<sup>239</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p, p. 51.

<sup>240</sup> *O'Connell v. National Water Co.*, 161 Fed. Rep. 545; 88 C.C.A. 487; affirming *National Water Co. v. O'Connell*, 159 Fed. Rep. 1001.

<sup>241</sup> *Bickmore Gull Cure Co. v. Karns*, 134 Fed. Rep. 833, 835; 67 C.C.A. 439,

<sup>242</sup> *Manitowoe Malting Co. v. Milwaukee Malting Co.*, 119 Wis. 543, 97 N.W. Rep. 389

suffisante pour justifier le déclenchement d'un recours.<sup>243</sup> La compétition équitable<sup>244</sup> et la concurrence déloyale<sup>245</sup> sont des questions de faits que le tribunal doit évaluer.

Par contre, il existe une situation, comme dans le droit d'Équity anglais<sup>246</sup>, où l'intention frauduleuse est présumée. Cette situation est celle du défendeur qui persiste dans des démarches similaires ou imitatives malgré le fait qu'il ait été avisé et même si l'adoption et l'utilisation initiale étaient innocentes. Ce défendeur est alors présumé agir de mauvaise foi.

#### d. Conclusion

L'examen de l'évolution du droit américain permet de dégager trois grandes distinctions entre le droit des marques de commerce et celui de l'«unfair competition». La première a été établie en 1904 dans l'affaire *Bickmore Gull Cure Co. v. Karns*<sup>247</sup>, où l'on retrouve:

«Unfair competition is distinguishable from the infringement of a trademark in this: that it does not involve necessarily the question of the exclusive right of another to the use of the name, symbol or device. A word may be purely generic or descriptive, and so not capable of becoming an arbitrary trade-mark, and yet constitute unfair competition».

Une deuxième distinction touche à la preuve d'intention. Dans le droit des marques de commerce, les notions de confusion et de dilution jouent un rôle central dans la détermination de

---

<sup>243</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p, Nbp. 60a & 60b.

<sup>244</sup> *Kroppf v. Forst*, 94 Fed. Rep. 150; *Putnam Nail Co. v. Ansable Horsenail Co.* 53 Fed. Rep. 390; *Sterling Remedy Co. v. Eureka Mfg. Co.* 70 Fed. Rep. 704; *N.K. Fairbank Co. v. Luckel King & Cake Soap Co.*, 88 Fed. Rep. 694; *Klotz v. Hecht*, 73 Fed. Rep. 822.

<sup>245</sup> *Draper v. Skerrett*, 94 Fed. Rep. 912; *Ainheuser-Busch Brewing Assn' v. Fred Miller Brewing Co.*, 87 Fed. Rep. 864; *Block v. Standard* ...

<sup>246</sup> *Edge & Sons Ltd. v. Gallen & Sons*, (1900) 17 R.P.C. 557, 566 (H.L.).

<sup>247</sup> *Bickmore Gull Cure Co. v. Karns*, 134 Fed. Rep. 833, 835; 67 C.C.A. 439,

la contrefaçon et l'intention frauduleuse est présumée tandis qu'en matière de concurrence déloyale, elle doit être prouvée. En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver la confusion et la déception résultant des actes du défendeur en matière de concurrence déloyale.

La troisième distinction porte sur les sanctions imposées. Dans le cas des marques, on ordonne au défendeur de cesser d'utiliser la marque. Dans le cas de la concurrence déloyale, c'est la fraude que l'on ordonne de cesser.<sup>248</sup>

À la lumière de ces distinctions, le propriétaire d'une marque de commerce, qui veut protéger ses droits, a un fardeau de preuve plus léger. Dans le cas de la concurrence déloyale, le plaignant doit prouver l'intention frauduleuse, ce qui est plus exigeant.

La doctrine américaine est plus prête que la britannique à accepter des notions de droit et de valeurs intangibles. Sur ce point, le droit américain rejoint le droit français qui, lui, invoquait de façon prescriptive de tels concepts.

---

<sup>248</sup> NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947, pp. 12-13

## B. Le droit canadien

La marque de commerce canadienne prend racine dans deux régimes juridiques, le régime britannique et le régime français, et est protégée par deux paliers de droit. L'un relève d'une loi fédérale, *La loi sur les marques de commerce*,<sup>249</sup> l'autre du droit commun provincial.<sup>250</sup>

Nous présenterons un survol des législations fédérale et provinciales touchant les noms d'entreprises en général, en portant une attention particulière à la *Loi sur les marques de commerce*. L'examen du droit positif canadien en matière de noms et de marques de commerce porte en outre sur l'aspect constitutionnel, le droit commun des provinces de "common law" et sur le droit civil québécois.

Nous avons examiné plus haut la catégorisation des noms commerciaux dans d'autres traditions juridiques. Au Canada hors-Québec et au Québec, la catégorisation semble plus simple. Essentiellement, «le nom commercial, c'est l'ensemble des signes, noms, marques, logos, etc. qui servent à distinguer l'entreprise d'une autre, qui permet à la clientèle de reconnaître l'entreprise. «[...] le nom commercial est l'identification sous toutes ses formes de l'entreprise et de ses produits. Il inclut la raison sociale, la dénomination sociale et la marque de commerce.»<sup>251</sup>

Alors que la raison sociale est un nom employé par une entreprise non incorporée et que la dénomination sociale est le nom d'une entreprise incorporée, la marque de commerce est une forme d'identification des produits ou des services qu'un commerçant offre au public. La marque de commerce «est constituée d'un ou plusieurs mots, d'un dessin (logo), d'un symbole, ou d'un mélange des trois.»<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> L.R.C. 1985, c. T-13; modifiée par L.C. 1990, ch. 14; ch. 20; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8.

<sup>250</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 12.

<sup>251</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, pp. 95 & 96.

<sup>252</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 112.

Avant de passer à l'étude du droit spécifique touchant les noms et les marques de commerce, regardons la législation applicable.

La législation fédérale comprend, entre autres, la *Loi sur les marques de commerce*,<sup>253</sup> la *Loi sur les sociétés commerciales canadiennes*,<sup>254</sup> la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*<sup>255</sup> et le *Code criminel*.<sup>256</sup> Au Québec, la législation concernant le nom des entreprises comprend la *Loi sur les compagnies du Québec*,<sup>257</sup> la *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*<sup>258</sup> et le droit commun, énoncé dans le *Code civil du Québec* et la jurisprudence afférente.

Les deuxième et troisième lois fédérales citées ainsi que les deux premières lois québécoises établissent les règlements portant sur le choix du nom d'une entité incorporée selon le régime d'incorporation choisi (fédéral ou provincial). Elles ont en commun que le nom proposé ne doit pas permettre de confusion avec des noms de sociétés ou compagnies déjà existantes et enregistrées en vertu de leur incorporation ou déclaration d'immatriculation au Québec. Ceci aide à protéger les commerçants ayant des entreprises déjà incorporées ou immatriculées contre des personnes voulant s'incorporer sous un nom similaire.

Les entreprises non incorporées, soient les sociétés civiles, relèvent exclusivement de la compétence provinciale et doivent s'enregistrer par une déclaration d'immatriculation qui, au Québec, est obligatoire<sup>259</sup> pour toutes les entreprises, incorporées ou non, au fédéral ou au

---

<sup>253</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée par L.C. 1990, ch. 14; ch. 20; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8.

<sup>254</sup> S.C. 1978-79, c. 9

<sup>255</sup> L.R.C. (1985) ch. C-44

<sup>256</sup> L.R.C., 1985, ch. C-46

<sup>257</sup> L.R.Q. c. C-38.

<sup>258</sup> *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, L.R.Q. c. P-45

<sup>259</sup> Art. 10, *Loi sur la publicité légale des entreprises*, L.Q. 1993, ch. 48. Cette déclaration doit contenir le nom de «l'assujetti» et tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité. Cette obligation englobe également les marques de commerce. Les seuls commerces qui n'ont pas l'obligation

provincial. Cette déclaration d'immatriculation a pour objectif «[...] de protéger ceux qui ont des relations d'affaires avec l'entreprise. La déclaration portée au registre permet de connaître l'existence de l'entreprise et l'identité de ceux qui la dirigent. [...] De plus, lorsque les raisons sociales se retrouvent côte à côte dans un même registre, il devient facile de s'assurer du caractère unique de chacune. En effet, chaque raison sociale doit être unique pour éviter de confondre le public: il faut pouvoir retrouver une entreprise, ses services ou ses dirigeants grâce à sa raison sociale ou, généralement, au nom qu'elle utilise dans ses affaires.»<sup>260</sup>

Le *Code criminel* quant à lui sanctionne, par ses articles 364 et ss. et 408a), les comportements avec intention de frauder ou tromper, tel des substitutions de marchandises<sup>261</sup> et la contrefaçon des signes distinctifs.<sup>262</sup> Pour ce qui est de l'usurpation du nom commercial, Simon écrit que «Le Code criminel ne contient pas d'article clair et suffisamment étendu pour sanctionner l'usurpation du nom commercial sous tous ses aspects.»<sup>263</sup>

La loi fédérale sur les marques de commerce, englobe et s'intéresse à la protection des marques de commerce enregistrées seulement. Cette loi donne une définition stricte de ce qu'est une marque de commerce à son article 2:

Art. 2: «**marque de commerce**» Selon le cas:

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

---

d'enregistrer leur nom commercial sont ceux qui ne sont pas incorporés et qui portent le nom et le prénom de l'entrepreneur.

<sup>260</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p., p. 21.

<sup>261</sup> Art. 366 a) et 408 a) *C.cr.*

<sup>262</sup> Art. 364 ss. *C.cr.*

<sup>263</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 99

- d) *marque de commerce projetée*.  
**«marque de commerce déposée»** Marque de commerce qui se trouve au registre.

Une définition large de ce qu'est la marque de commerce serait de dire que c'est un signe distinctif, enregistré ou non, apposé sur des marchandises ou relié à des services. Mais, comme nous le verrons, le droit fédéral ne peut s'appliquer qu'à des marques *enregistrées*, autrement il empiète sur le territoire du droit provincial.

## 1. Historique

De par son histoire et sa situation géographique, le Canada se trouve dans un contexte unique en matière de marques de commerce. En effet, son droit s'inspire de la tradition britannique, à la grandeur du pays, et de la tradition française, au Québec, le tout sur deux paliers de juridiction, le fédéral et le provincial. De plus, les États-Unis étant le voisin immédiat et notre plus grand partenaire économique, certains éléments de notre droit respirent une influence américaine.

Si le droit canadien n'a pas eu à vivre lui-même l'évolution fort graduelle des traditions dont il s'inspire, il a eu à composer avec les balises que lui impose la constitution en matière de répartition des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, ce qui a donné lieu à des empiètements.

## 2. La répartition des compétences

La constitution canadienne attribue au Parlement fédéral le pouvoir de légiférer en matière de trafic et de commerce interprovincial et international.<sup>264</sup> De par cette compétence, le Parlement fédéral a réglementé, entre autres, dans le domaine des marques de commerce. Les provinces ont hérité de la juridiction des domaines du droit civil et du droit de la propriété.<sup>265</sup>

---

<sup>264</sup> Art. 91(2) A.A.B.N.

<sup>265</sup> Art. 92(13) A.A.B.N.

Lors de notre examen du droit anglais, nous avons vu qu'il existait une école qui tentait de rattacher le droit du «passing-off» à un droit de propriété quelconque.<sup>266</sup> Ce droit de propriété s'est développé avec le temps et s'est identifié à nul autre que l'achalandage ou le «goodwill». Le fait que le droit canadien des marques de commerce ait pour source le droit anglais et que l'objectif des mesures de protection du nom de commerce et de la marque de commerce du droit anglais soit de protéger l'achalandage a préparé le terrain pour un conflit au Canada entre le droit de propriété de juridiction provinciale et le droit de commerce interprovincial et international de compétence fédérale.

La *Loi sur les marques de commerce* que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'une évolution législative et jurisprudentielle. L'évolution de la loi canadienne depuis 1868 se présente ainsi:

**La première loi canadienne:**

1868: *Trade Mark and Design Act*, S.C. 1868, c. 55; 3 Vict., c. 55 modifié par S.C. 1879, c. 22; 42 Vict. c. 22; (1886) S.R.C. c. 63; S.C. 1890, c. 14; 53 Vict. c. 14; 54-55 Vict. c. 35; (1906) R.S.C. c. 71; 9 & 10 Geo. V. c. 64; 13 & 14 Geo. V. c. 28; (1927) R.S.C. c. 201

**Deuxième loi canadienne:** Cette loi abroge la *Trade Mark and Design Act*.

1932: *Loi sur la Concurrence Déloyale* (1932) S.R.C. 38

1952: Modification de la *Loi sur la Concurrence Déloyale* (1952) S.R.C. c. 274

**Troisième loi canadienne:**

1953: Abrogation de la loi de 1932 et adoption de: *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale* 1952-1953 S.R.C. c. 49; 1970 S.R.C. c. T-10 communément appelée la *Loi sur les marques de commerce*. (l'art. 7 reprenait l'art 11 de la loi de 1932);

1970: Refonte des lois du Canada: *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*, 1970 S.R.C. c. T-10;

1985: Refonte et version actuelle de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée par L.C. 1990, ch. 14; ch. 20; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8.

---

<sup>266</sup> Voir supra p. 20

Nous avons identifié trois périodes importantes dans le droit canadien des marques. La première est celle qui se termine avec l'entrée en vigueur de *Loi sur la concurrence déloyale*<sup>267</sup> de 1932. La deuxième se rend jusqu'à l'arrêt *MacDonald c. Vapour Canada*<sup>268</sup> de la Cour suprême du Canada qui se prononçait sur la constitutionnalité de l'article 7e) de la loi de 1970. La troisième est celle que nous vivons depuis l'arrêt *MacDonald* en 1976.

Les sources du droit fédéral canadien sur les marques de commerce sont la "common law" et le droit statutaire anglais, plus particulièrement le *Patents, Designs and Trade Mark Act*.<sup>269</sup>

Avec ces nouvelles lois fédérales l'action en «passing-off» du droit commun semblait prendre une place secondaire car ces lois s'appliquaient aux marques de commerce enregistrées au fédéral. Le droit commun provincial continuait à compléter le droit statutaire fédéral pour toutes les marques non-enregistrées. On retrouve dans ces lois fédérales, pour les marques enregistrées, une codification de la "common law" anglaise qui avait été adoptée par les provinces. En effet, «La réglementation du Parlement fédéral en matière de marques de commerce s'unissait à la common law des provinces anglaises du Canada pour enfin retrouver le droit intact de la mère-patrie.»<sup>270</sup>

Sur son élan législatif, le Parlement fédéral voulait assumer pleinement son rôle et s'est vite retrouvé dans une situation de conflit constitutionnel. La scène internationale allait préparer les fondements du conflit. La Convention de l'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle, intervenue à Paris le 20 mars 1883,<sup>271</sup> fournissait à son article 10*bis* une définition de ce qu'est un acte de concurrence déloyale:

---

<sup>267</sup> 1932 S.R.C. 38; 1952, S.C.R. c. 274

<sup>268</sup> *MacDonald c. Vapour Canada*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1

<sup>269</sup> (1883) 46 et 47 Vict. C. 57

<sup>270</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 105.

<sup>271</sup> Cette convention a été révisé à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925 et à Stockholm en 1967. Le Canada a adhéré à cette convention le 12 juin 1925 et l'a ratifié le 29 juin 1951.

**Article 10bis**  
[Concurrence déloyale]

- 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
- 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 3) Notamment devront être interdits:
  - 3.1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
  - 3.2. les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
  - 3.3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

(Les soulignements sont les nôtres)

À l'article 10ter de cette même convention les obligations des pays membres de l'union sont clairement établies:

**Article 10ter**

Marques, noms commerciaux, indications fausses, concurrence déloyale: recours légaux; droit d'agir en justice

- 1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.
- 2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la

protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Cette convention accorde aux pays membres des privilèges quant à la reconnaissance des enregistrements de marques de commerce et quant aux processus d'enregistrement d'une marque dans les pays membres.

Dans cet esprit, le Canada, ayant adhéré à la convention le 12 juin 1925 et voulant assumer pleinement ses obligations internationales, a promulgué en 1932 la *Loi sur la concurrence déloyale*.<sup>272</sup> L'article 11 de cette loi canadienne qui réflète l'article 10bis de la convention de La Haye a été rédigé comme suit:

«**Art. 11.** Les actes de concurrence déloyale sont interdits. Nulle personne ne doit, dans le cours de ses affaires:

- a) faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d'un concurrent;
- b) attirer l'attention du public sur ses produits de telle manière qu'au moment où elle a ainsi commencé d'attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d'agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d'un concurrent;
- c) adopter quelque autre pratique d'affaire contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.»

Avec l'adoption cette loi et plus particulièrement de l'article 11, paragraphe b), une nouvelle période dans le droit canadien sur la concurrence déloyale débuta. En effet, on récupérait l'action de common law en «passing-off» en créant un droit statutaire fédéral.

Ainsi, les éléments de conflit devenaient un peu plus clairs. Jusqu'alors, le «tort» de «common law» de «passing-off» relevait exclusivement de la juridiction provinciale, car cela impliquait la compétence provinciale de droit civil et du droit de la propriété. La «common law» de «passing-off» protégeait la propriété de l'achalandage ou «goodwill», mais le fait que le Parlement fédéral ait incorporé la «common law» dans une de ses lois entraînait l'empiètement sur des juridictions attribuées aux provinces par la Constitution. Cette disposition était très large et donnait le droit

---

<sup>272</sup> 1932, S.R.C. c. 38; 1952, S.R.C. c. 274

d'agir lorsqu'il semblait y avoir injustice ou concurrence déloyale en matière de commerce et d'industrie. Les tribunaux canadiens ne semblaient pas ignorer cet aspect du conflit. L'affaire des *Labour Conventions*<sup>273</sup> confirmait cette juridiction provinciale de la concurrence déloyale dans le commerce et l'industrie en 1937.

Voulant se positionner pour assurer l'exécution de ses obligations internationales lors de la ratification, le pouvoir fédéral a légiféré dans un domaine qui n'était pas de son ressort. Il est passé par le biais de la juridiction fédérale en matière de trafic et de commerce interprovincial et international<sup>274</sup> car elle englobe les marques de commerce. Cependant, «[...] l'accession du Canada à un traité ne confère pas nécessairement au Parlement le pouvoir d'adopter des lois pour assurer l'application de obligations internationales ainsi contractées; tel pouvoir d'adopter des lois devant se faire selon le partage des compétences.»<sup>275</sup>

Bien qu'il existait les circonstances pour faire éclater le débat constitutionnel, ce n'est qu'en 1953, année d'adoption de la *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*,<sup>276</sup> que le débat s'est manifesté devant les tribunaux. Au centre du débat se retrouvait l'article 7e):

**Art. 7.** Nul ne peut:

- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

En effet, en 1971, le chevauchement des compétences fut constaté par le juge Lajoie dans sa décision de *Hébert et Fils c. Desautels et Lavallée*<sup>277</sup> lorsqu'il déclarait que le recours était fondé

---

<sup>273</sup> *Labour Conventions*, (1937) A.C. 326; (1937) D.L.R. 145

<sup>274</sup> Art. 91(2) A.A.B.N.

<sup>275</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 110.

<sup>276</sup> 1952-1953, S.R.C. c. 49. Cette nouvelle loi de 1953, modifiée en 1970 (1970 S.R.C. c. T-10) reprenait à son article 7e) l'article 11b)

<sup>277</sup> *Hébert et Fils c. Desautels et Lavallée*, 1971 C.A. 285

au Québec sur l'article 1053 C.c.B.C. et sur l'article 7e de la loi fédérale. Il a jugé que «[...] la loi fédérale n'avait pas seulement pour objet de protéger les droits des détenteurs enregistrés de marques de commerce déposées, mais aussi de prévoir la concurrence déloyale dans le commerce et l'industrie, et d'interdire les pratiques considérées comme telles.»<sup>278</sup>

Ce faisant, le juge Lajoie exposait le champ d'application de la loi, telle que rédigée, démontrant du même coup l'empiétement fédéral sur le pouvoir législatif provincial général de la responsabilité civile, du droit de propriété, des matières civiles ainsi que des matières locales et privées.<sup>279</sup>

Enfin, en 1976, un arrêt unanime de la cour a réglé la question de constitutionnalité de l'article 7e). Il s'agit de l'affaire *MacDonald c. Vapour Canada Ltd. et al.*<sup>280</sup> On a jugé que l'article 7e) n'avait pas de lien direct avec une juridiction fédérale spécifique, sa formulation étant trop large et vague. Lorsqu'appliqués à des champs de compétence proprement fédéraux, les paragraphes a), b), c) et d) du même article ont été jugés valides. Ces paragraphes ne peuvent, par contre, récupérer sous leur aile d'autres aspects qui ne sont pas de compétence fédérale.

«Neither s. 7 as a whole, nor s. 7(e), if either stood alone and in association only with s. 53, would be valid federal legislation in relation to the regulation of trade and commerce or in relation to any other head of federal legislative authority. There would, in such a situation, be a clear invasion of provincial legislative power. Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation [to] patents, copyrights, trade marks and trade names. The sub-paragraphs of s.7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited. I would be prepared to uphold it to that extent. I am of opinion, however, (and I draw upon the exposition of s.7(e) in *Eldon Industries* case [...]) that there is no subject matter left for s.7(e) in relation to patents, copyrights,

---

<sup>278</sup> *Hébert et Fils c. Desautels et Lavallée*, 1971 C.A. 285, 292

<sup>279</sup> Art. 92(16) A.A.B.N.

<sup>280</sup> *MacDonald c. Vapour Canada Ltd. et al.*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1.

trade marks and trade names, when once the heads of legislative power [...]"

Donc, suite à cette décision, le droit touchant aux noms de commerce et aux marques de commerce non enregistrées retombait dans l'enveloppe du droit provincial sous les compétences de la responsabilité civile, du droit de propriété, des matières civiles et des matières locales et privées. Le pouvoir fédéral devait se contenter de légiférer seulement dans le domaine du commerce interprovincial et international, ainsi que des marques de commerce enregistrées.

### **3. Le droit substantif**

Au Canada, le droit des marques de commerce est régie par le droit statutaire fédéral et le droit commun de chaque province. Le but de ces corpus de droit est de protéger des droits acquis d'une marque soit par son utilisation soit par son enregistrement.

#### **a. La loi canadienne sur les marques de commerce**

##### **(1) Le fondement du droit accordé**

#### **L'objet**

L'objet de la loi est de protéger les noms, mots, enseignes et logos enregistrés qui servent à identifier des produits ou services contre l'usurpation par une personne qui n'est pas autorisée à les utiliser. À cet effet, «Le but de la marque de commerce est de protéger la marchandise contre l'imitation. Si l'acheteur prend la marchandise qui lui est livrée pour celle qu'il a demandé sans la regarder, ce n'est pas la marchandise elle-même qui le trompe, c'est le marchand, [...]. Pour que l'imitation soit dommageable, il faut qu'elle soit telle qu'en la regardant d'une manière générale, sans y porter une attention particulière, on la prenne pour l'original que l'on veut avoir.»<sup>281</sup> Nous voyons la notion de confusion apparaître.

---

<sup>281</sup> *Fyon et autres c. Bilodeau*, (1919) 56 C.S. 151

L'enregistrement d'une marque de commerce crée une présomption, laquelle est réversible si on réussit à faire la preuve de l'utilisation antérieure à l'enregistrement de la marque. Cependant, «Si deux personnes utilisent la même marque et s'adressent au tribunal pour décider qui est le propriétaire, celle qui l'a enregistrée a de meilleures chances de l'emporter: l'enregistrement fournit la preuve de l'emploi à une date donnée.»<sup>282</sup>

Ainsi, cette présomption contribue à mieux protéger une marque de commerce puisque le fardeau de la preuve est moins lourd. Un autre élément de protection est le registre des marques lui-même. Il permet de vérifier des marques déjà enregistrées afin d'empêcher qu'une autre marque trop semblable ne puisse créer de la confusion avec une marque déjà enregistrée.<sup>283</sup>

Il faut toutefois se garder de croire que l'enregistrement d'une marque est la seule façon de la protéger car:

«[n]e pas déposer une marque n'enlève rien à sa validité. Celui qui utilise une marque non enregistrée n'en a pas moins des droits sur elle. Seulement, ces droits ne sont protégés que par les lois plus générales que la Loi sur les marques de commerce, et il est plus difficile de faire reconnaître son droit de propriété devant les tribunaux. Une marque non enregistrée peut, n'importe quand, être déposée si son propriétaire le désire, si elle est «enregistrable».<sup>284</sup>

L'enregistrement d'une marque de commerce est basé sur l'utilisation de la marque dans le cours ordinaire des affaires. L'article 4 de la loi stipule que l'usage d'une marque de commerce est faite si, lors du transfert de propriétés de marchandises, la marque figure sur celles-ci. Lorsqu'il s'agit de services, la marque doit être visible lors de l'accomplissement des services ou dans la publicité des services.<sup>285</sup> De plus, ces services doivent être rendus au Canada.

---

<sup>282</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 114.

<sup>283</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 113.

<sup>284</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 113.

<sup>285</sup> *Loi sur les marques de commerce*, SRC, c. T-13, art. 4(2).

La première personne qui utilise la marque au Canada au sens de l'article 4 de la loi aura le droit de l'enregistrer<sup>286</sup> peu importe la durée de l'utilisation avant la demande d'enregistrement.<sup>287</sup>

### Ce que l'on peut protéger

La *Loi sur les marques de commerce* comprend des exigences quant à ce qui est enregistrable et ce qu'il ne l'est pas. Plusieurs types de marques peuvent être protégées, dont la marque de commerce, la marque de service et la marque de certification. Il peut s'agir d'un logo, d'un dessin, d'un symbole ou simplement un mot ou une phrase. Une marque nominale ou figurative se compose d'un ou plusieurs mots qui servent de nom du produit, tel *KLEENEX*, ou du service, tel *VISA*. Elle sert à distinguer les produits ou services du titulaire de ceux de ses concurrents. Une marque de certification sert à identifier un produit ou un service qui rencontre les exigences d'une norme établie, par exemple «ISO 9000» et «Woolmark».

D'autre part, la marque peut comprendre un signe distinctif, tel la forme du produit ou la configuration de l'objet, par exemple, les arches de *McDonald's* et la forme de la bouteille de *Coca-Cola*, comme elle peut également être une indication géographique, tel que les appellations «*Champagne*» et «*Cognac*».

Il existe différents niveaux de marques, tel que les marques dites «fortes», les marques «faibles» et les marques «notoires», chacune offrant un certain degré de protection.

La marque forte repose sur un «[...] mot nouveau, totalement inventé. Une marque forte est vraiment différente des autres marques, elle distingue vraiment les produits des autres. ... Une marque forte est toujours mieux protégée contre la contrefaçon que la marque faible, puisqu'un autre commerçant n'a pas le droit de l'enregistrer en la modifiant un peu.»<sup>288</sup>

---

<sup>286</sup> Art. 11(1) de la *Loi sur les marques de commerce*

<sup>287</sup> *GH Mumm & Cie v. Andres Wines Ltd.*, 3 CPR (3d) 199.

<sup>288</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 120.

La marque faible est constituée d'un mot non enregistrable en principe, que l'on a modifié pour le rendre enregistrable. Les marques fortes et faibles peuvent, avec le temps, devenir des marques notoires si le public vient à les connaître bien. À titre d'exemple, nous n'avons qu'à penser aux marques «ASPIRINE», «FRIGIDAIRE», «7-UP», «KODAK» et «PEPSI».

Pour qu'une marque devienne notoire, elle doit être «connue d'un très large public, et ce depuis un certain temps. Une marque devient notoire à la longue. Il suffit de prononcer le nom d'une marque notoire pour que les gens l'associent, par réflexe, au produit.»<sup>289</sup>

Une marque de commerce peut être enregistrée malgré le fait qu'elle ressemble à une autre marque et en autant qu'elle désigne des produits complètement différents. Dans ce cas, la seule exception à est l'enregistrement d'une marque similaire à une marque notoire, tel que la marque «Coke».<sup>290</sup>

Un aspect intéressant est que l'on peut faire enregistrer une marque qui n'est pas utilisée au Canada mais qui y est connue.<sup>291</sup> Les exigences d'un tel enregistrement sont plus fortes. En plus des exigences usuelles à l'enregistrement, tel qu'il n'y ait pas de marques similaires utilisées ou connues au Canada qui pourraient porter à confusion, la marque doit être utilisée dans un pays signataire à la convention<sup>292</sup> en relation avec les biens ou services distribués au Canada ou des services publicisés au Canada. La marque doit avoir acquis une réputation dans une zone géographique relativement importante. La reconnaissance de cette marque s'établit par la distribution des biens ou l'exécution des services au Canada,<sup>293</sup> ou l'annonce des biens ou services dans des publications ou des radiodiffusions visant spécifiquement le marché canadien dans le but

---

<sup>289</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 120.

<sup>290</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 120.

<sup>291</sup> *Loi sur les marques de commerce*, SRC, c. T-13, art. 5 et 16(1).

<sup>292</sup> La Convention de l'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle, intervenue à Paris le 20 mars 1883; Voir supra p. 80 et ss.

<sup>293</sup> Art. 5(a)

d'attirer une clientèle canadienne. Le critère de connaissance suffisante au Canada est le niveau de reconnaissance de la marque dans une zone géographique, tel la majorité de la population d'une province. La marque doit avoir un impact important sur le marché canadien.<sup>294</sup>

### **Ce que l'on ne peut pas protéger**

Les marques interdites sont celles pour lesquelles la loi interdit l'enregistrement<sup>295</sup> et n'offre aucune protection. À titre d'exemple, une marque ayant un caractère immoral<sup>296</sup> ou une marque incorporant ou ayant des similarités avec une marque d'une autorité publique<sup>297</sup> sera rejetée.

De plus, une marque notoire ne peut être enregistrée par un tiers, même si c'est pour un produit ou service dans un domaine totalement différent.<sup>298</sup> La raison en est que la confusion du public réside en ce que l'on pourrait croire que le détenteur de la marque notoire est celui qui fabrique le deuxième produit, ce dernier se vendant mieux à cause de par la notoriété de la marque. Prenons, par exemple, la boisson gazeuse Pepsi et les souliers Pepsi. En effet, c'est la même structure corporative qui chapeaute ces deux produits. Mais imaginons un instant qu'il s'agisse de deux compagnies distinctes. Le public pourrait alors être induit en erreur, croyant acheter les souliers du producteur de la boisson, alors que les compagnies ne sont pas reliées.

D'autres marques qui se verront refuser l'enregistrement sont celles comprenant un simple nom ou un nom de famille<sup>299</sup> (tel "Tremblay"), des marques clairement descriptives ("verte" pour un produit de pelouse), des marques qui offrent une description fautive ou trompeuse des

---

<sup>294</sup> HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Butterworths, Toronto, 1984, p. 393-8 (feuilles mobiles dernière mise à jour juillet 1998)

<sup>295</sup> Art. 9 à 11.1, 12(1)e) et f)

<sup>296</sup> Art. 9(1)(j)

<sup>297</sup> Art. 9(1)

<sup>298</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 121.

<sup>299</sup> La marque ne doit pas être composée principalement d'un nom de famille d'une personne vivante ou décédée de moins de trente ans (Art. 12(1)a));

marchandises<sup>300</sup> (“musique numérique”, alors qu’elle a été enregistrée par un procédé analogue) et une marque qui décrit faussement le lieu d’origine du produit. De plus, les mots de langues étrangères qui sont simplement le nom des marchandises, tel le mot italien “paltò” pour manteau sera refusé. Bien sûr, les marques qui peuvent créer de la confusion avec une marque déjà existante seront également refusées.<sup>301</sup>

### **Les formalités d’obtention**

Pour obtenir l’enregistrement au Canada d’une marque de commerce, certaines formalités<sup>302</sup> doivent être suivies, la première étant la demande d’enregistrement. Cette demande doit suivre les critères établis par la loi.<sup>303</sup> L’objectif des diverses étapes, soit essentiellement recherche préliminaire, vérification, dépôt, recherche finale, examen de la marque proposée, acceptation, publication dans le journal des marques de commerce, est de s’assurer que depuis le dépôt de la demande aucune autre marque n’ait été enregistrée qui pourrait en justifier le refus.

L’objet de la publication est de permettre au public de faire connaître toute objection qu’il pourrait avoir contre l’enregistrement de la marque proposée.

Une fois enregistrée, la marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif d’usage au Canada.<sup>304</sup> Comme aux États-Unis, le titulaire d’une marque de commerce enregistrée peut la marquer du symbole “®”. Il peut également la marquer du symbole “™,” lorsqu’il s’agit de

---

<sup>300</sup> La marque ne doit pas donner de fausses impressions quant à la qualité, des lieux ou des origines des marchandises ou des services (Art. 12(1)b);

<sup>301</sup> Art. 6, 12(1)d) L.M.C.

<sup>302</sup> Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, *Le guide des marques de commerce: points essentiels, (1998) en ligne: Industrie Canada* [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/tm/tm\\_guide/tm\\_gd\\_basics-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_guide/tm_gd_basics-f.html).

<sup>303</sup> Art. 30 à 39 LMC.

<sup>304</sup> Art. 19, LMC.

produits, ou du symbole “SM,” lorsqu’il s’agit d’une marque de service. Par contre, ces deux derniers types de marquage peuvent être utilisés par les détenteurs de marques non-enregistrées.

### **La titularité**

Selon l’article 16 de la loi, tout requérant, même étranger, a le droit d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce pourvu que la demande respecte les critères d’enregistrement pour des biens ou services distribués au Canada. Le requérant devient titulaire du droit exclusif le jour de l’enregistrement.<sup>305</sup>

Cette titularité est flexible en ce que des licences d’utilisation peuvent être octroyées par le détenteur de la marque de commerce,<sup>306</sup> et on peut transférer à un tiers les droits à la marque.<sup>307</sup>

### **La durée et l’étendue de la protection**

À l’encontre différence des droits d’auteurs, dont la durée est de 30 ans, la durée de l’enregistrement d’une marque de commerce est de 15 ans. Cet enregistrement est renouvelable. À cet effet, l’article 46 de loi stipule que «(1) l’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.»

---

<sup>305</sup> Art. 40(4) LMC

<sup>306</sup> Art. 50 LMC

<sup>307</sup> Art. 48 LMC

Le tableau suivant illustre la durée des différentes protections de propriété intellectuelle:

Type de propriété intellectuelle	Durée de la protection accordée
Marque de commerce	15 ans, à compter de l'enregistrement
Droit d'auteur	50 ans, règle générale, après le décès de l'auteur, avec des exceptions selon que l'auteur est connu ou non et selon le type d'oeuvre.
Brevets	17 ou 20 ans, selon la date de l'enregistrement.
Design industriel	10 ans, à compter de l'enregistrement du dessin
Noms d'entreprises	pas de limite, tant que la société ou compagnie est en règle, c'est à dire qu'elle continue à produire ces rapports annuels et n'a pas été radiée du registre pour avoir été dissoute.

A défaut de renouveler l'enregistrement, la marque de commerce est radiée du registre et devient disponible à tout requérant.<sup>308</sup> De plus, si le titulaire cesse de l'utiliser, il perd tout droits sur cette marque.<sup>309</sup>

La loi, à son article 19, détaille les droits conférés par l'enregistrement:

### **19. Droits conférés par l'enregistrement**

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.

<sup>308</sup> Art. 46(3)

<sup>309</sup> SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p, p. 114.

Cependant, l'enregistrement ne confère au titulaire de la marque une protection que sur le territoire du Canada. Ainsi, si le titulaire exporte ses produits et veut que sa marque soit protégée, il doit l'enregistrer dans chaque pays où il les exporte.

### (2) Les conditions d'exercice du droit accordé

Les conditions d'exercice des droits accordés par la loi sont les mêmes que celles prévues par les recours de "passing-off" et de concurrence déloyale. Peu importe si c'est l'opposition à l'enregistrement, le recours en contrefaçon ou en dilution, il doit y avoir l'adoption d'une marque similaire qui crée de la confusion dans l'esprit du public.

### (3) Les recours

Sous la *Loi sur les marques de commerce*, il y a trois recours possibles, l'opposition, l'action en contrefaçon et l'action en dépréciation de l'achalandage.

#### **L'opposition**

Le recours en opposition<sup>310</sup> couvre les situations d'une demande d'enregistrement par un tiers d'une marque de commerce qui porte à confusion avec une marque de commerce antérieurement enregistrée ou un nom commercial antérieurement employé au Canada. Le requérant peut être soit le détenteur d'une marque enregistrée soit le détenteur d'une marque de droit commun voulant empêcher le tiers d'enregistrer la marque qu'il utilise.

---

<sup>310</sup> Art. 38 de la *Loi sur les marques de commerce*

## La contrefaçon

Le recours en contrefaçon<sup>311</sup> couvre la situation où une marque de commerce enregistrée au Canada est utilisée sans autorisation et se fonde sur les articles 4, 6, 19 et 20 de la loi canadienne sur les marques de commerce qui permettent au titulaire d'une marque d'"[...]invoquer son droit exclusif s'il est démontré que la marque employée ou le nom commercial cause de la confusion dans l'esprit du public."<sup>312</sup>

Pour réussir une action en contrefaçon, il faut franchir deux étapes, celle de la preuve d'usage non-autorisé d'une marque et celle de la preuve de confusion. L'article 4 de la loi canadienne des marques de commerce énumère de façon restrictive ce qu'est l'usage d'une marque de commerce, et l'article 6 décrit les situations où il peut y avoir de la confusion. S'il s'agit d'une marque de commerce pour des marchandises, cette marque doit apparaître sur le produit, son emballage, ses étiquettes ou sur tout autre matériel lors du transfert de propriété. S'il s'agit d'une marque de service, celle-ci doit apparaître lorsque les services sont rendus, exécutés ou annoncés.<sup>313</sup>

Moyse<sup>314</sup> explique que l'article 4 joue un double rôle en ce qu'il (1) décrit l'usage de la marque comme condition de son enregistrement et (2) décrit l'usage qui porte atteinte à une marque existante. Ainsi, cette condition devient nécessaire à la réussite d'une action en contrefaçon.

Si un détenteur de marque réussit à convaincre le tribunal qu'il y a effectivement usage selon l'article 4, il lui faut encore prouver que cet usage a créé de la confusion selon l'article 6 de la loi sur les marques de commerce.

---

<sup>311</sup> La "[v]iolation des droits rattachés à une marque de commerce par l'utilisation non autorisée de ladite marque." Industrie Canada, *Le Guide des marques de commerce*, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1994, p. 27.

<sup>312</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

<sup>313</sup> ROBIC, Georges T., "Usage de la marque d'autrui qui n'entraîne pas confusion", (1993) 4 C.P.I. p.

<sup>314</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

Parmi les éléments pouvant mener à une conclusion de confusion figurent la force ou le rayonnement de la marque. Si une marque n'a qu'une reconnaissance locale (faible rayonnement) ou qu'elle est peu connue, il sera plus difficile de conclure à la confusion. Par contre, s'il s'agit d'une marque notoire, alors, l'inverse s'appliquera.

### **L'action en dépréciation de l'achalandage ("Dilution")**

L'action en dépréciation de l'achalandage est basée sur l'article 22 de la loi et stipule que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière qui pourrait entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à cette marque de commerce.

Encore une fois, la jurisprudence<sup>315</sup> a restreint la portée de cet article en limitant la définition du verbe "employer" à celle de l'article 4 de la loi, c'est-à-dire, l'apposition sur le produit, son emballage ou ses étiquettes.<sup>316</sup>

Ainsi, dans ces trois recours, nous voyons que les tribunaux canadiens ont restreint la portée de façon importante. Nous sommes d'avis que cette interprétation restrictive posera problème surtout à cause de la nature immatérielle et internationale de l'internet.

### **Le tribunal compétent**

L'article 24 du Code de procédure du Québec (*C.p.c.*) prévoit que les tribunaux relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada (la Cour suprême et la Cour fédérale) ont la compétence prévue par les lois du Parlement du Canada. Ainsi, la compétence pour entendre une question relative à la *Loi sur les marques de commerce* est déterminée par cette loi fédérale aux articles 53, 55 et 57(1) qui stipulent que pour toute marque de commerce enregistrée au Canada

---

<sup>315</sup> *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex. C.C.); *Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990) Cour Fédérale 33 C.P.R. (3d) 391; *Eye Master Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (F.C. - T.D.).

<sup>316</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cces/html/final.html>, février 1997.

le requérant peut s'adresser à la Cour Fédérale. De plus, les actions intentées en vertu de l'article 7 peuvent au choix être portées devant la Cour Fédérale ou les tribunaux de droit commun ayant la compétence matérielle et territoriale.<sup>317</sup>

Vu que le sort d'un recours ouvert sous la loi canadienne des marques de commerce n'est pas sûr, il est prudent de se retourner également vers les recours du droit commun du "passing-off" et de la concurrence déloyale. De plus, s'il s'agit d'une marque non enregistrée, le requérant doit se prévaloir de ces recours.

Il existe deux sortes de marques - celle dont les droits naissent de l'usage et de l'achalandage y rattachés et celui de la marque statutaire. Cette marque statutaire peut être protégée sous le régime statutaire ainsi que sous le régime du droit commun. La marque de droit commun est limitée au régime du droit commun.

La différence entre ces régimes réside en la présomption créée par l'enregistrement. Le détenteur d'une marque statutaire, dans le processus d'enregistrement doit prouver l'usage ou l'usage projetée de sa marque. Une des étapes du processus d'enregistrement d'une marque est la publication dans le journal des marques de commerce. Cette publication est faite pour aviser le public des marques proposées. Si un détenteur de marque juge que la proposition d'enregistrement empiète sur des droits qu'il a, il pourra alors faire une opposition à l'enregistrement. Il a 60 jours à compter de la date de publication pour faire valoir ses droits. Une fois enregistrée, la marque est présumée être sa propriété exclusive sur tout le territoire canadien, ainsi aucune preuve n'est requise à cet effet suite à l'enregistrement.

Le détenteur d'une marque de droit commun n'a pas le bénéfice d'une telle présomption. Pour faire valoir ses droits, il doit faire la preuve de l'achalandage rattaché à la marque ainsi que la zone où cette marque est employée.

---

<sup>317</sup> HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Butterworths, Toronto, 1984, §82.

L'exemple du conflit classique des marques de commerce est le suivant. Un commerçant à Montréal utilise depuis 1989 une marque pour identifier les produits qu'il vend à travers la grande région métropolitaine de Montréal. Un autre commerçant à Vancouver utilise une marque très similaire pour identifier les produits qu'il vend en Colombie Britannique, et ce depuis 1997. Ce commerçant décide d'enregistrer cette marque et ainsi obtenir une protection nationale. Le commerçant Montréalais peut loger une opposition à l'enregistrement de la marque lorsqu'il prend connaissance de la publication dans le journal des marques de commerce. Mais s'il n'a pas vu dans cette publication que le commerçant a obtenu l'enregistrement, que peut faire ce commerçant Montréalais?

Il existe un mécanisme de radiation de marque, mais il n'est utile que pour radier les marques où on peut faire une preuve de non utilisation ou d'abandon. Si le commerçant Montréalais n'est pas vigilant et ne parcourt pas le journal des marques, il pourrait perdre le droit d'utiliser sa marque.

#### **b. Le droit commun canadien hors-Québec**

Dans les provinces de common law, il n'existe pas en soi de recours en concurrence déloyale. L'action en «passing-off» est le «[...] seul véritable recours en concurrence déloyale reconnu dans les provinces de common law.»<sup>318</sup> Ainsi, «[...] l'action en «passing-off» demeure actuellement dans les provinces de common law le seul recours reconnu ayant pour objet essentiel de réprimer une situation déloyale provoquée par un commerçant ou un industriel désireux de s'approprier sans trop de peine une clientèle déjà acquise à un concurrent, peu importe finalement que ce recours prenne sa source dans la common law britannique ou dans le droit statutaire fédéral.»<sup>319</sup>

#### **(1) Le fondement du droit accordé**

---

<sup>318</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. I et 5.

<sup>319</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, pp. 33-34.

Nous avons vu les tribunaux anglais ainsi que les tribunaux américains s'interroger quant à la nature du droit du nom de commerce ou de la marque utilisée et avons tracé l'évolution de l'objet du recours en «passing-off» en partant d'un tort de fausse représentation pour finalement aboutir à une notion de responsabilité stricte de protection de la propriété; celle de l'achalandage ("goodwill") du commerce. La base du droit de common law est de permettre à un titulaire d'un nom ou d'une marque d'empêcher un tiers de faire passer ses biens ou services comme ceux du titulaire original.<sup>320</sup> Il est important de noter que l'action en «passing-off» est accessible aux marques de commerce enregistrées et aux marques de droit commun.

## (2) Les conditions d'exercice

Il existe trois conditions<sup>321</sup> majeures et deux conditions secondaires à l'exercice de l'action en «passing-off».

La première condition majeure est que celui qui se plaint d'une atteinte à son droit doit avoir adopté une identification particulière, tel qu'un nom de commerce, une marque de commerce ou un nom enregistré.

La deuxième condition majeure est que le produit portant le nom en question doit être connu du public et doit avoir acquis une réputation ou une signification secondaire sur un territoire donné. Une signification secondaire naît d'un mot de la langue qui a une signification classique que l'on peut, par exemple, retrouver dans un dictionnaire. Si, avec le temps, ce mot acquiert une autre signification par rapport à un produit, alors, il aura acquis une signification secondaire.<sup>322</sup> L'appréciation du fait qu'un mot ait atteint une signification secondaire est une question de faits.

---

<sup>320</sup> HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Butterworths, Toronto, 1984 (feuilles mobiles dernière mise à jour juillet 1998), p. 651.

<sup>321</sup> Voir à cet effet la décision *Ciba-Ciggy Canada Ltd c. Apotex Inc.* [1992] 3 R.C.S. 120; 95 D.L.R. (4<sup>th</sup>) 385 où les conditions ont été énumérées comme étant 1) l'existence de l'achalandage, 2) la déception du public suite à une fausse représentation et 3) un préjudice actuel ou vraisemblable.

<sup>322</sup> L'exemple par excellence au Canada de ce phénomène est Bell pour Bell Canada

Cette notion de signification secondaire est de moins en moins importante car «[...]on doit tout de même constater que les tribunaux des provinces de common law relèguèrent quelque peu aux oubliettes l'exigence de la signification secondaire pour accorder toute leur attention à la troisième et dernière condition requise - mais non la moindre - pour réussir lors d'une action en passing off.»<sup>323</sup>

Cette troisième condition nécessaire à la réussite de l'exercice du recours en «passing-off» est qu'il doit exister une situation pouvant créer de la confusion dans l'esprit du public. Il faut «[...] établir que le défendeur a adopté à son tour une désignation particulière représentant ainsi son produit dans le public comme celui du demandeur de telle manière à créer une confusion entre les produits.»<sup>324</sup>

On peut utiliser cette troisième condition pour contester ou s'opposer à une marque de commerce déjà enregistrée pour établir le droit du premier utilisateur.<sup>325</sup> On peut également utiliser cette condition en défense à une action en contrefaçon d'une marque de commerce ou dans une requête en opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce.<sup>326</sup> L'action en «passing-off» peut aussi être jointe à une action en contrefaçon d'une marque de commerce ou brevet d'invention de façon subsidiaire.<sup>327</sup>

Une condition secondaire, mais également importante est qu'il doit y avoir concurrence dans le même secteur d'activité, du produit ou du service<sup>328</sup> sinon, le risque de confusion n'existant pas,

---

<sup>323</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 17-18.

<sup>324</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 18.

<sup>325</sup> Voir *L.W. Warren v. Excel Petroleum Ltd.* (1933) Ex. C.R. 131 ainsi que *Bow City Delivery Ltd. v. Independant Cab Co. Ltd.* (1973) 10 C.P.R. (2d) 51

<sup>326</sup> Voir *James Crossley Eno v. William George Dunn* (1890) 15 A.C. 252; 7 R.P.C. 311.

<sup>327</sup> Voir *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.*, (1978) 33 C.P.R. (2d) 270.

<sup>328</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 18.

il n'y a pas de litige. «L'appréciation de la confusion est également une question de faits [...]»<sup>329</sup> Le juge doit apprécier les faits comme si un jury se penchait sur la question.<sup>330</sup> Il doit aussi comparer les produits et «[...] se fier à sa première impression quant à la confusion possible [...]»<sup>331</sup>

Une preuve que le public a été trompé n'est pas exigée. Seule une preuve à l'effet que la désignation utilisée est de nature à tromper le public est nécessaire.<sup>332</sup> La preuve de tromper ou frauder n'est pas requise afin de réussir l'action.<sup>333</sup> S'il y a confusion dans le public, on conclura au «passing-off».

Quant à l'intention frauduleuse, il y a eu une école de pensée qui n'est plus suivie aujourd'hui selon laquelle l'intention frauduleuse était requise pour réussir une action en «passing-off».<sup>334</sup>

Par contre, il y a une catégorie de noms en faveur desquels les tribunaux sont réticents à accorder une action en «passing-off» sans avoir de preuve d'intention frauduleuse. Il s'agit de la catégorie des noms patronymiques. Ceci est basé sur la prémisse que chacun a le droit d'utiliser son nom

---

<sup>329</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 19.

<sup>330</sup> *Reddaway v. Banham* (1896) A.C. 199.

<sup>331</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 10; Voir: *Mr. Submarine Ltd. v. Emma Foods Ltd.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 177; *Tartan Brewing Ltd. v. The Carling Breweries (B.C.) Ltd.*, 1970 R.C.S. 323, Juge Hall p. 327; *L.W. Warren v. Excell Petroleum Ltd.* (1933) Ex. C.R. 131; *Coca Cola Co. of Canada Ltd. v. Bernard Beverages Limited*, 1977 C.S. 877; *Stiefel Laboratories (Canada) Limited et al. v. I.C.N. Canada Limited*, 1977 C.S. 877; *Monarch Fine Foods Ltd. v. J.E. Bergeron et Fils Ltée*, (1965) 35 Fox Pat.C. 40; *Coca Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942) 2 D.L.R. 657; *James Crossley Eno v. William George Dunn* (1890) 15 A.C. 252, 263; 7 R.P.C. 311

<sup>332</sup> Voir: *Reddaway v. Banham* (1896) A.C. 199; *Warwick Tire Co. Ltd. v. New Motor & General Rubber Co. Ltd.* (1910) 27 R.P.C. 161; *Reddaway v. Bentham Hemp - Spinning Co* (1892) 2 Q.B. 639, Lord Lindley 644; STREET, *Law of Torts*, 4<sup>th</sup> ed. (1968) p. 372

<sup>333</sup> Voir *Reddaway v. Banham* (1896) A.C. 199; *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.* (1969) 61 C.P.R. 207, 217-218; *Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.* (1969) 34 C.P.R. 225, 229; *Brinsmead & Son Ltd. v. Brinsmead et al.* (1913) 30 R.P.C. 493.

<sup>334</sup> Voir *Burgess v. Burgess*, (1853) 3 De G.M. et G. 896, 903-904; *Dunlop Pneumatic Tyre v. Dunlop Motor Co. Ltd.* (1906) 23; confirmé par 24 R.P.C. 572.

pour vendre ses produits ou services.<sup>335</sup> En matière d'utilisation du nom patronymique, il existe deux écoles de pensée. La première estime que le nom peut être utilisé même s'il y a confusion et que le tribunal ne doit pas intervenir si le défendeur a agi honnêtement sans intention frauduleuse.

«The law is quite clear that no man can acquire a monopoly of his own surname in such a way as to prevent another person of the same name honestly using that name in connection with his goods or his business, but that is subject to the important qualification that no man is entitled by the use of his own name or in any other way to pass off his goods as the goods of another, and if he is using his own name with that purpose, or even, without the conscious intention of doing so, and if, when he becomes aware of the fact that such is the effect of his conduct, he persists in that conduct without taking reasonable care to qualify the representation implied in his conduct in such a way as to avoid deceiving persons who otherwise would be deceived by it, he cannot be said to be using his own name in good faith for his own legitimate business purposes.»<sup>336</sup>

S'il y a de la bonne foi, plutôt que d'empêcher l'utilisation d'un nom patronymique on optera pour des modifications ou des correctifs comme solution. Mais s'il y a de la mauvaise foi, on conclura à la confusion.<sup>337</sup>

Bien que le défendeur ait une intention frauduleuse, faut-il encore qu'il existe de la confusion, celle-ci est prouvée par l'intention du défendeur.<sup>338</sup> Une fois l'intention frauduleuse démontrée, il ne reste qu'à prouver que cette utilisation a porté fruit. Le juge doit se poser les questions suivantes: 1) le demandeur a-t-il un signe distinctif? 2) Est-ce que ce signe distinctif a acquis

---

<sup>335</sup> *Hurlbut Co. Ltd. v. Hurlbut Shoe Co.* (1925) 2 DLR 121

<sup>336</sup> *Hurlbut Co. Ltd. v. Hurlbut Shoe Co.* (1925) 2 DLR 121, Juge Duff, p. 125-126; Voir aussi *Burgess v. Burgess* 3 De G.M. & G. 896; *Dunlop Pneumatic Tyre v. Dunlop Motor Co. Ltd.* (1906) 23; confirmé par 24 R.P.C. 572; *Dewas v. Dewas* 17 R.P.C. 341 (1900); *Turton v. Turton*, (1889) 42 Ch.D. 128; *J.V. Boudrias & Fils Ltée v. Boudrias Frères Ltée*, (1934) 4 D.L.R., juge Angers, p. 308; *Hébert & Fils v. Desautels et Léveillée* (1971) C.A. 285 (mauvaise foi du défendeur)

<sup>337</sup> Voir *Seagoing Uniform Corp. v. U.S. Dungere Seafarers Ltd.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 240.

<sup>338</sup> Voir *Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.* (1969) 34 C.P.R. 225, 229

auprès du public une signification secondaire? 3) En comparant les signes, est-ce qu'il y a possibilité de confusion dans le public?<sup>339</sup>

La deuxième école va dans le sens contraire, à l'effet que si l'utilisation du nom patronymique a pour effet de faire passer les produits pour ceux d'un autre commerçant, alors la bonne ou la mauvaise foi n'est pas pertinente.<sup>340</sup>

Une marque de common law, comme nous l'avons vu, est protégeable contre l'utilisation par un tiers d'une marque similaire qui porte à confusion si l'on établit un usage antérieur et une réputation dans une zone géographique quelconque au Canada.<sup>341</sup>

Il n'est pas obligatoire que la marque soit originaire du Canada pour bénéficier d'une protection. C'est-à-dire que si une marque enregistrée à l'étranger, mais pas au Canada, est connue et utilisée au Canada, elle peut recevoir une protection sous la common law, et si les exigences pour l'enregistrement sont rencontrées, elle pourrait être enregistrée au Canada.

L'affaire *Enterprise*,<sup>342</sup> nous éclaire quant aux exigences dans l'établissement du "goodwill" nécessaire pour obtenir une protection en common law lorsqu'il s'agit d'une marque enregistrée à l'étranger mais qui est connue au Canada.

Une compagnie américaine de location de voitures fondée en 1957 a d'abord utilisé et enregistré aux États-Unis la marque "Enterprise" en 1970. D'autre part, une compagnie canadienne de location de voitures fondée en 1980 change son nom de Discount Canada à Enterprise Canada en 1991, quoiqu'elle savait que la compagnie américaine faisait affaires au Canada. En 1993, elle

---

<sup>339</sup> Voir FOX, *Canadian Law of Trademarks*, (2d) p. 865

<sup>340</sup> Voir *Reddaway v. Banham* (1896) A.C. 199; *S. Chivers & Sons v. S. Chivers & Co.* (1900) 17 R.P.C. 420; *Brinsmead v. Brinsmead* 30 R.P.C. 137 (1913); *Rodgers v. Rodgers* 41 R.P.C. 277 (1924); *Hurlbut Co. Ltd. v. Hurlbut Shoe Co.* (1925) 2 D.L.R. 121, 125-126.

<sup>341</sup> HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Butterworths, Toronto, Vancouver, 1984, p. 393-8 où il cite *Hilton Hotels Corp v. Belkin* (1955), 15 Fox Pat C 130 à 132-134 (BC SC); *Valle's Steak House v. Tessier* [1981] 1 FC 441 à 445-446 et 451-453.

<sup>342</sup> *Enterprise Rent-A-Car Co. et al. v. Singer et al. et Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. v. Enterprise Rent-A-Car Co. et al.*, 66 C.P.R. (3d) 453.

possédait sept succursales sous la bannière “Enterprise”. En 1993, forte de 26 700 locations à des clients canadiens à travers les États-Unis et de 90 succursales au Canada, la compagnie américaine cesse d'utiliser le nom “Enterprise”, qu'elle n'avait pas enregistré au Canada, pour se servir de “ECARS” afin d'éviter une confusion.

Tant la compagnie canadienne que l'américaine réclamaient la propriété de la marque Enterprise au Canada. Comme Enterprise US a réussi à démontrer les trois éléments nécessaires pour réussir une action en «passing-off», soit un goodwill, une fausse représentation par un tiers et un préjudice ou une possibilité de préjudice, la cour a trouvé que lorsque la compagnie canadienne s'est d'abord servi de la marque Enterprise, la compagnie américaine avait déjà généré un “minimal goodwill” au Canada. Il avait été trouvé qu'il n'était pas nécessaire que la marque Enterprise US soit notoire au Canada et que la compagnie canadienne devait cesser de se servir du nom Enterprise.

### (3) Les recours

#### L'injonction

Le but premier de l'action en «passing-off» est de faire cesser les actes reprochés. Le recours privilégié est l'injonction interlocutoire avec toutes les règles applicables aux injonctions. Ainsi, il faut 1) une preuve du droit réel, clair et apparent 2) la preuve du préjudice irréparable par la confusion si l'acte continue à être perpétré et 3) le tribunal doit prendre en considération et évaluer les autres inconvénients que subit le demandeur.<sup>343</sup>

---

<sup>343</sup> *T.V. Guide Ltd. c. Telesol Inc.* [1979] C.S. 311, 318: «Pour réussir dans sa demande d'injonction, la requérante doit établir qu'elle a un droit réel, clair, précis et apparent à protéger son produit contre les agissements des intimés en ce sens que les deux produits sont tellement semblables qu'il y a danger de confusion auprès des acheteurs lecteurs; qu'elle subit un préjudice sérieux, réel ou prévisible et irréparable; que si l'injonction n'était pas accordée à la requérante, elle subirait de plus grands inconvénients que n'en subiraient les intimés si l'injonction était accordée.» Voir aussi Fox, *The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* 3(d) 1972.

Par contre, l'affaire *Teledyne*<sup>344</sup> est venue porter un "B mol" à ce recours en injonction. Cette affaire, portant sur le domaine des brevets, a accordé, en première instance, l'injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de vendre des produits similaires au Canada afin d'assurer que la défenderesse ne viole pas les droits de la demanderesse. L'affaire a été portée en appel et fut accueillie. On a refusé l'injonction interlocutoire après avoir comparé les produits et constaté la similarité, comme dans une action en «passing-off». Cette comparaison a été jugée comme étant une question de fait et de droit qui est trop complexe et à laquelle on ne pouvait trouver de réponse lors d'une requête pour injonction interlocutoire. De plus, la demanderesse n'avaient pas réussi à prouver le préjudice irréparable. Le tribunal «[...] préfère le *statu quo* à une décision temporaire qui risquerait de compromettre définitivement les droits de la défenderesse, et ce malgré la décision de première instance.»<sup>345</sup>

### **Le recours en dommages-intérêts**

Le deuxième recours est celui en dommages-intérêts. Ce recours est souvent accessoire à la demande principale de faire cesser les actes. Ici, le préjudice est instantanément présumé lorsque le «passing-off» est établi.<sup>346</sup> La preuve des «actual damages» n'est pas requise.<sup>347</sup> Ce n'est pas le préjudice mais plutôt l'acte injuste que l'on veut faire cesser qui est caractéristique de l'action en «passing-off».

D'une atteinte à un droit de propriété, on déduit l'existence d'un préjudice probable.

«On the question of the measure of damages it has been held that the defendant is liable for all loss actually sustained by the plaintiff

---

<sup>344</sup> *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.*, (1978) 33 C.P.R. (2d) 270.

<sup>345</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 28.

<sup>346</sup> Voir *Bow City Delivery Ltd. v. Independant Cab Co. Ltd.* (1973) 10 C.P.R. (2d) 51

<sup>347</sup> Voir *Draper v. Trist and Tribestos Brake Linings Ltd.* (1939) 56 R.P.C. 429; 3 All E.R. 513; *Rodgers v. Nowill* (1847) 5 C.B. 109; *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.* (1969) 61 C.P.R. 207, 217-218; *Bow City Delivery Ltd. v. Independant Cab Co. Ltd.* (1973) 10 C.P.R. (2d) 51; *Warwick Tire Co. Ltd. v. New Motor & General Rubber Co. Ltd.* (1910) 27 R.P.C. 161; *Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.* (1969) 34 C.P.R. 225, 229.

that is the natural and direct consequence of the unlawful acts of the defendant, including any loss of trade actually suffered by the plaintiff, either from the acts complained of or properly attributed thereto, that constitute an injury to the plaintiff's reputation, business, goodwill or trade. Speculative and unproven damages must be deleted from the calculation: the court will estimate the damages on the same basis as would a jury and damages may take into contemplation injury to the plaintiff's goodwill, for the court, acting as a jury and applying ordinary business knowledge and common sense, is entitled to consider that there cannot be deceptive trading without inflecting (sic) some measure of damage on the goodwill. Difficulty in assessing damages does not relieve the court from the duty of assessing them and doing the best it can. The court is entitled to draw inferences from the actions of the parties and the probable results that they would have. If damages cannot be estimated with exactitude, the best reasonable estimate must be made.»<sup>348</sup>

Si la défenderesse est de bonne foi, les dommages seront minimaux,<sup>349</sup> mais si elle est de mauvaise foi, alors il y aura lieu d'ordonner des dommages exemplaires.<sup>350</sup>

La détermination du tribunal ayant juridiction pour entendre une cause de «passing-off» est faite selon les règles usuelles de compétence territoriale et matérielle. La Cour fédérale n'a pas juridiction pour entendre les causes de «passing-off».<sup>351</sup>

---

<sup>348</sup> FOX, *Canadian Law of Trademarks*, (2d) p. 865, p.648-649.

<sup>349</sup> *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.* (1969) 61 C.P.R. 207 les dommages ont été de l'ordre de 100,00 \$ + l'injonction.

<sup>350</sup> Voir *Seagoing Uniform Corp. v. U.S. Dugaree Seafarers Ltd.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 240; *Athans v. Canadian Adventure Camps Ltd. et al.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 126; *Breeze Corp. v. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1961) 37 C.P.R. 153; 30 D.L.R. (2d) 685; *Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.* (1969) 34 C.P.R. 225, 229.

<sup>351</sup> HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Butterworths, Toronto, 1984, p. 393-8 (feuilles mobiles dernière mise à jour juillet 1998), §82.

### c. Le droit commun québécois<sup>352</sup>

«Le Québec se trouve à la croisée de deux systèmes juridiques: le droit civil et le droit d'inspiration anglo-saxonne. Il est courant de constater l'influence du deuxième sur le premier. Nos juristes puisent les solutions aux deux sources.»<sup>353</sup>

«Nos tribunaux s'inspirent abondamment de la Common Law pour trouver des solutions à des situations de concurrence déloyale. Ces emprunts sont sans fondement puisque la notion de concurrence est bien plus large et plus flexible que le «tort of passing-off»<sup>354</sup>

#### (1) Le fondement du droit accordé

En effet, le système civiliste est fondé sur le droit écrit. Les concepts sont “figés” et les situations doivent s'adresser à la loi pour l'interpréter et trouver une solution au problème présenté devant les tribunaux.

Par contre, le système de “common law” est fondé sur la pratique de la résolution des situations où le droit est en constante découverte à travers la compilation des solutions juridiques. C'est à cet ensemble de solutions qu'on s'adresse pour résoudre un litige dans le système de common law, or ces solutions sont limitées aux seuls litiges qui ont été entendus devant les tribunaux.

Une comparaison entre le concept de «passing-off» et celui de la concurrence déloyale révèle que le système de souche française est plus large que le système de common law.

«On remarquera d'entrée de jeu que la notion civiliste de concurrence déloyale, comme composante d'un régime global de responsabilité civile, est beaucoup plus large que le concept de

---

<sup>352</sup> Un mémoire de maîtrise a déjà été rédigé par BOURBONNAIS sur cette question de concurrence déloyale au Québec. Nous nous sommes inspirés de ce rassemblement d'information et de la présentation classique des notions.

<sup>353</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 76.

<sup>354</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 79.

*passing off* développé par la *common law*, lequel s'attaque à une série de situations relativement bien définies.»<sup>355</sup>

De par cette définition, nous voyons que la concurrence déloyale dépasse le cadre du «tort of passing off» et «[...] est fondée sur la franchise et l'honnêteté dans les rapports commerciaux. Le commerçant ne peut être admis à attirer le public à acheter ses produits en les amenant à croire que ce sont ceux offerts par un concurrent.»<sup>356</sup>

La section du droit anglais et du droit français nous a permis de découvrir que le unfair competition et la concurrence déloyale étaient plus large que le «passing-off» et l'usurpation d'élément d'identification.

Comme nous l'avons vu à la section sur le droit français, la concurrence déloyale consiste à détourner des clients d'un compétiteur par des pratiques malhonnêtes. En France, la notion de concurrence déloyale joue un rôle supplétif au droit codifié et constitue un régime de droit en soi.<sup>357</sup>

Au Québec, la notion de concurrence déloyale n'est pas enchâssée dans un régime de droit supplétif mais codifiée dans le droit de la responsabilité de son code civil à l'article 1457 *C.c.Q.* (anciennement 1053 *C.c.B-C.*) Par contre, il est intéressant de noter qu'en 1940, à la Cour du Banc du Roi, le juge Barclay écrivait:

«I hesitate, however, to use the expression “concurrence déloyale”. It is an expression used in France with reference to a particular kind of offense [...] and it is not an expression indigenous to this Province.»<sup>358</sup>

---

<sup>355</sup> CHARBONNEAU, Louis, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle» *Développements Récents en Propriété Intellectuelle* (1995), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 239-292, p. 273.

<sup>356</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 79.

<sup>357</sup> CHARBONNEAU, Louis, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle» *Développements Récents en Propriété Intellectuelle* (1995), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 239-292, p. 273.

<sup>358</sup> *Giguère Automobile Ltée. c. Universal Automobile Ltd.*, (1940) 70 B.R. 166, p. 169

### À qui appartient ce recours ?

«L'action en concurrence déloyale appartient à celui qui est titulaire d'un nom commercial ou d'une enseigne qui a été usurpé.»<sup>359</sup>

Ainsi, une marque de droit commun dans le système de droit civil se trouve à être un nom commercial ou une enseigne. Cette définition est beaucoup plus large que celle élaborée dans la common law.

### Quel est l'objectif de ce recours ?

«L'action en concurrence déloyale a pour but de faire respecter un droit violé par des moyens déloyaux qui résultent en une atteinte au droit du fonds de commerce: le droit à la clientèle.»<sup>360</sup>

La jurisprudence québécoise a confirmé très tôt le fondement de cet action. L'affaire *The Pabst Brewing Co. c. Ekers*<sup>361</sup> a indiqué que «[l']action en concurrence déloyale est basée sur l'article 1053 C.C. (Article 1282 C.N.) qui concerne les délits et les quasi-délits.»<sup>362</sup> La doctrine<sup>363</sup> est également d'avis que la responsabilité délictuelle est le fondement de l'action en concurrence déloyale.

«Le droit québécois ne dispose pas d'une réglementation spéciale pour protéger le nom commercial. La jurisprudence assure sa

---

<sup>359</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 96.

<sup>360</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 80.

<sup>361</sup> *The Pabst Brewing Co. c. Ekers*, (1902) 21, C.S. 545 infirmant (1901) 20 C.S. 20

<sup>362</sup> *The Pabst Brewing Co. c. Ekers*, (1902) 21, C.S. 545, p. 560

<sup>363</sup> Voir BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 35; PERRAULT, *Traité de droit commercial*, Tome I, no. 441, pp. 449-450; SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 80.

protection en se fondant sur l'action en concurrence, forme particulière du délit ou quasi-délit de l'article 1053 *C.c.B-C.*»<sup>364</sup>

L'action en concurrence déloyale, bien que fondée sur la responsabilité délictuelle, diffère quelque peu de l'action en responsabilité délictuelle de l'article 1459 *C.c.Q.* (anciennement l'art.1053 *C.c.B-C.*). L'action en responsabilité requiert la preuve de (i) la faute, (ii) du dommage et (iii) du lien de causalité, où la preuve du dommage est une condition *sine qua non* à la réussite d'une action en responsabilité délictuelle. L'action en concurrence déloyale n'exige pas une preuve au même niveau. Il est bon de noter de prime abord que la concurrence, même si elle cause un préjudice, est permise, en autant qu'elle soit faite de façon honnête et non contraire aux pratiques commerciales. Dans une action en concurrence déloyale, c'est l'**acte déloyal** que l'on veut punir ou faire cesser.<sup>365</sup> «L'action en concurrence étant une action en responsabilité spécialisée, il faudra examiner les conséquences que cela peut avoir sur les conditions traditionnelles de l'exercice de l'action en responsabilité.»<sup>366</sup>

## (2) Les conditions d'exercice

Il existe trois conditions fondamentales à l'exercice du recours en concurrence déloyale; la faute, le préjudice et le lien de causalité.

### La faute

Nous venons d'établir que c'est l'acte déloyal que l'action en concurrence déloyale cherche à réprimer. Mais alors, qu'est-ce qu'un acte déloyal ? En ce qui a trait aux noms commerciaux, un acte déloyal, ou la faute, c'est d'utiliser un nom, un signe ou un emblème qui porte à confusion. L'intention de celui qui commet la faute n'est même pas un critère.<sup>367</sup>

---

<sup>364</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 80.

<sup>365</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, pp 81-82.

<sup>366</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 83.

<sup>367</sup> Vu que l'intention n'est pas considérée dans une action en concurrence déloyale, le commerçant doit, pour se protéger et avant de clouer sa plaque au mur, faire une vérification de noms pour s'assurer qu'aucune confusion ne puisse être créée.

«On y voit que du moment que la confusion est possible entre deux maisons de commerce similaires, il n'est pas nécessaire d'établir par des faits régulièrement constatés que la confusion a eu lieu. Du moment qu'elle peut résulter de l'usurpation d'enseignes, les tribunaux doivent prescrire toutes les mesures nécessaires pour la prévenir. Quand même l'imitation n'est pas complète, que les enseignes présentent certaines dissemblances, il y a encore lieu à répression.

L'usurpation existe même si le concurrent dont on se plaint a agi de bonne foi et sans intention frauduleuse.»<sup>368</sup>

Simon définit la concurrence déloyale comme étant:

«[...] un ensemble de moyens contraires aux usages du commerce, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non, dirigés vers le détournement de la clientèle d'un concurrent.»<sup>369</sup>

Ainsi, ces moyens, dont parle Simon, sont les éléments de la faute et peuvent être catégorisés en quatre sections comparables à celles que nous avons vues dans la section du droit français<sup>370</sup> soit (1) des actes de confusion (2) le dénigrement d'un concurrent ou de ses produits (3) la désorganisation de l'entreprise du concurrent et (4) le parasitisme.<sup>371</sup>

### La confusion

Pour conclure à la confusion entre deux commerces il faut trois éléments.

Le premier est celui de la similitude des commerces ou des produits. Pour qu'il y ait confusion, les commerces doivent se ressembler, tel deux épiceries, par exemple Metro et Provigo, deux

<sup>368</sup> *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99, pp. 106-107 (Voir SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal pp. 106-107)

<sup>369</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 78.

<sup>370</sup> *Supra* pp.42 à 44.

<sup>371</sup> Voir aussi CHARBONNEAU, Louis, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle» *Développements Récents en Propriété Intellectuelle* (1995), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 239-292,, p. 274; *Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.* (1995) 57 C.P.R. (3d) 323; *Supra* pp. 38 et 43.

pharmacies, tel Jean Coutu et Pharmaprix, deux compagnies de boissons gazeuses, tel Pepsi et Coke.<sup>372</sup>

Le deuxième est celui du partage du même territoire. Si deux commerçants exercent le même commerce ou des commerces similaires, mais desservent une clientèle différente au niveau géographique, la confusion est peu probable. Mais, pour un nom notoire, la grandeur du territoire sur lequel la confusion peut exister est vaste, même si ce commerce n'a qu'un établissement à un seul endroit.<sup>373</sup>

De plus, avec la naissance du village global de l'Internet, il existe une difficulté réelle à définir ce qu'est un territoire. Nous verrons cette notion en plus grand détail à la section réservée à l'Internet.

Le troisième élément pour que la confusion puisse exister est qu'il y ait une similitude entre les noms commerciaux. La confusion naît lorsque le public confond les deux commerces.

Comment peut-on juger qu'il y a confusion entre les deux noms? Premièrement, plutôt que d'analyser les mots, le tribunal regardera l'impression auditive et visuelle des noms, «[...] ce n'est pas l'analyse des mots mais le son des noms qui doit être la base pour savoir s'ils portent à confusion [...]»<sup>374</sup> Le tribunal aura à l'esprit le client moyen, «[...] une personne ni trop distraite, ni trop attentive, mais celle d'une personne moyenne [...]»<sup>375</sup> avec une mémoire moyenne<sup>376</sup>.

---

<sup>372</sup> Il y a une exception quant aux commerces similaires. Cette exception réside dans l'utilisation d'un nom notoire. Même si les commerces ne sont pas similaires quant aux produits ou services qu'ils offrent au public, on ne peut utiliser un nom notoire. Voir à cet effet l'affaire *Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Falconbridge Land Development Co.*, (1974) 15 C.P.R. (2d) 213

<sup>373</sup> Voir *Gastbled c. Stuych & al.*, (1973) 10 C.P.R. (2d) 48, [1973] C.F. 24 où deux commerçants voisins avaient des noms jugés semblables qui portaient à confusion; Voir aussi *Conway c. Hamel*, (1931) 37 R.L. 64 (C.S.)

<sup>374</sup> *Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp.*, [1966] R.P. 419, 421

<sup>375</sup> *T.V. Guide Ltd. c. Telesol Inc.*, [1979] C.S. 311, p. 324; *Inspect-Sol (1975) Ltée c. National Boring & Sounding Inc.*, [1978] C.S. 1122, p. 1127

<sup>376</sup> *Coca-Cola Co. of Canada c. Pepsi-Cola of Canada*, (1942) C.P.R. 293, p. 299

«La règle établie par la doctrine et la jurisprudence veut qu'il suffise que les traits de ressemblance soient tels que l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes puisse être trompé, idée que les auteurs anglais expriment si bien par les mots «uncautious or unwary purchaser»; en d'autres termes, any resemblance of a nature to mislead an uncautious or unwary purchaser or calculated to lead persons to believe that the goods market are the manufacture of some person other than the actual manufacturer, suffit pour permettre aux tribunaux d'intervenir en pareil cas.»<sup>377</sup>

«[...] l'appréciation de la confusion se fait *in abstracto* à partir du comportement de la moyenne des acheteurs placés devant les produits en question.»<sup>378</sup>

L'affaire de *Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*<sup>379</sup> est un bel exemple d'un jugement basé sur la confusion du public, malgré l'enregistrement d'une marque de commerce postérieure à l'utilisation par le défendeur. Il s'agit d'une demande d'injonction jumelée à une action en dommages-intérêts. Un manufacturier français de fards, boîtes et étiquettes a poursuivi un fabricant à Montréal qui, quatre ans auparavant, avait mis sur le marché des produits similaires à ceux du demandeur français. Le demandeur n'avait enregistré sa marque de commerce que peu de temps avant d'intenter son action contre le fabriquant Montréalais.

Les actes du défendeur, selon le tribunal, constituaient de la concurrence déloyale indépendamment de l'enregistrement d'une marque de commerce. Le tribunal a basé sa conclusion sur la confusion du public.

«La forme, la couleur et la dimension de l'étiquette et la marque de commerce ainsi que la boîte employée par l'intimée, et qu'elle fait fabriquer à Montélimar, en France, sont de nature à induire le

---

<sup>377</sup> *Fyon et autres c. Paquin*, (1922) 60 C.S. 130, 133; Voir également *Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd.*, [1979] R.P. 398

<sup>378</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 48

<sup>379</sup> *Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*, (1924) 62 C.S. 301, confirmée en appel le 5 mars 1925.

public à croire erronément que les fards fabriqués à Montréal pour la dite intimée sont ceux fabriqués à Paris par la requérante.»<sup>380</sup>

L'injonction a été accordée car «[...] la confusion devint l'élément constitutif de la faute commerciale en ce domaine et l'on rejoignait ainsi le «wrong» de «passing off.»<sup>381</sup>

Un autre exemple est celui de l'affaire *The Vive Camera Company Limited c. Hogg*.<sup>382</sup> Le demandeur avait mis sur le marché des produits photographiques que le public reconnaissait avec le temps par le nom «Vive». Le défendeur, à son tour, a mis sur le marché des produits semblables en utilisant le nom «Vive». Il est à noter que le demandeur n'avait pas enregistré le nom «Vive» comme marque de commerce. Le juge Davidson de la Cour de Révision, en appel de la décision de la Cour Supérieure écrivait en confirmation de cette dernière décision:

«As stated, the action may be said to be brought under article 1053 C.C. and is in no sense an action for infringement; the basis for an action of infringement being that the defendant is using plaintiffs' trade mark, whereas the basis of this action is, that the defendant has made representations or done acts calculated to lead intending purchasers or customers to believe that his goods are the goods of the plaintiff, and the use of the word "Vive" is only one of the means which we have established against the defendant, in addition to the direct representations made by him and his employees to intending purchasers and customers.»<sup>383</sup>

---

<sup>380</sup> *Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*, (1924) 62 C.S. 301, p. 302.

<sup>381</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 61; Vois aussi *Hébert et Fils c. Desautels et Léveillé*, 1971 C.A. 285; *Hurlbut Co. Ltd c. Hurlburt Shoe Co.* (1925) 2 D.L.R. 121

<sup>382</sup> *The Vive Camera Company Limited c. Hogg*, (1900) 18 C.S. 1, p. 12

<sup>383</sup> *The Vive Camera Company Limited c. Hogg*, (1900) 18 C.S. 1, p. 12

### **Les actes de dénigrement**

Le dénigrement est l'acte qui « sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival. »<sup>384</sup>

### **Les actes de désorganisation de l'entreprise d'un concurrent**

Les actes de désorganisation de l'entreprise d'un concurrent peuvent prendre plusieurs formes, dont l'obtention illicite d'informations. Par exemple, un employé congédié copie le registre de clients et contacts pour ensuite ouvrir un entreprise similaire et communiquer avec ces clients pour les attirer vers son commerce au détriment de son ancien employeur.<sup>385</sup>

### **Les actes parasitaires**

Simon définit bien ce qu'est un acte ou de la concurrence parasitaire lorsqu'il écrit que «La concurrence parasitaire est celle qui consiste à tirer profit de la notoriété d'un autre en prenant avantage de la renommée d'un nom commercial appartenant à un tiers. Le parasitisme n'imité pas tout à fait le nom commercial d'un autre. Le parasitisme s'inspire «des réalisations d'un tiers, sans qu'il puisse toujours à première vue, s'agir d'une violation nettement manifestée des droits de ce dernier.»<sup>386</sup>

Tous ces actes contribuent à causer un préjudice au commerçant visé.

---

<sup>384</sup> BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp, p. 67.

<sup>385</sup> *Joseph A. Marion c. William B. Robert*, 1905, 14 B.R. 23

<sup>386</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, pp. 78-79.

## Le préjudice

La deuxième condition fondamentale à l'exercice du recours en concurrence déloyale est la preuve du préjudice subi. En matière de concurrence déloyale, il existe trois écoles de pensée quant au niveau de la preuve requise. La première est tenante de la théorie classique que la preuve du dommage est nécessaire à la réussite de l'action. La deuxième, à l'autre extrême, est d'avis qu'une preuve du dommage n'est pas nécessaire. Finalement, la troisième, se situant entre les deux premières, est d'avis qu'il doit y avoir un préjudice vraisemblable. Analysons chacune des ces écoles et leurs justifications à l'appui de leur théories.

### La nécessité de la preuve du préjudice

L'action en responsabilité exige que le dommage subi soit prouvé et que le préjudice ait été causé à la victime par une faute. L'affaire *Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World*<sup>387</sup> a soulevé la théorie de cette école. Le demandeur a intenté une action en concurrence déloyale et demandait qu'on ordonne au défendeur de cesser d'usurper un nom commercial. Il demandait également des dommages-intérêts. Plus tard, il a admis l'impossibilité de faire la preuve du dommage causé et s'est désisté de sa demande quant aux dommages-intérêts.<sup>388</sup>

En effet, il est souvent difficile, voir impossible, de faire la preuve d'une perte d'achalandage et de chiffrer la perte de profits. Comment peut-on faire la preuve de quelque chose qui ne s'est pas produit. On tombe dans le domaine de la spéculation. Le commerçant aurait à deviner la clientèle qui aurait franchi sa porte et les marchandises qu'elle aurait achetées. Selon cette théorie, même si on peut prouver qu'une faute a été commise, on ne peut la sanctionner en l'absence de preuve d'un préjudice réel.<sup>389</sup>

---

<sup>387</sup> *Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World*, [1979] C.S. 1130

<sup>388</sup> *Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World*, [1979] C.S. 1130, 1132

<sup>389</sup> *Giguère Automobile Ltée. c. Universal Automobile Ltd.*, (1940) 70 B.R. 166, p. 169 et 172

Mais la différence entre l'action en concurrence déloyale et l'action en responsabilité classique réside en la faute. La nature de la faute en concurrence déloyale est de poser envers un concurrent un geste déloyal qui crée de la confusion, laquelle aide à attirer la clientèle du concurrent chez celui qui a posé ce geste. Le préjudice que crée la confusion est la perte de clientèle.

Souvent, le commerçant ne cherche pas à obtenir des dommages-intérêts, mais plutôt la cessation de l'acte déloyal via une injonction basée sur les articles 751 et ss. du *Code de procédure civile*.

Selon les membres de cette école, une demande d'injonction ne peut être généralement accordée que si la preuve d'un préjudice réel peut être faite.<sup>390</sup> Le tribunal, dans l'affaire *Pabst*<sup>391</sup> a refusé la demande d'injonction parce que « l'action des demandeurs, qui n'ont jamais enregistré leur marque de commerce en ce pays, repose entièrement sur l'article 1053 C.C., et qu'elle ne peut subsister si le demandeur n'établit pas qu'il a éprouvé un préjudice [...] et que les demandeurs n'ont pu établir un seul cas de confusion [...] ni qu'ils aient souffert un préjudice quelconque [...]»

### **La non nécessité d'une preuve du préjudice**

Comme nous venons de le voir, l'action en concurrence déloyale vise habituellement à faire cesser l'acte déloyal plutôt qu'à obtenir réparation financière. Il est souvent difficile de faire la preuve que la clientèle a été détournée par des actes déloyaux.

Pour les tenants de la deuxième école de pensée, le demandeur, en recherchant la cessation des actes déloyaux, n'a qu'à faire la preuve de la faute.<sup>392</sup>

---

<sup>390</sup> *Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World*, [1979] C.S. 1130, 1132

<sup>391</sup> *The Pabst Brewing Co. c. Ekers*, (1902) 21, C.S. 545 infirmant (1901) 20 C.S. 545, p. 564

<sup>392</sup> *Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp.*, [1966] R.P. 419; *Cie Trust Royal c. Immeubles Le Page Royal Inc.*, J.E. 79-802 (Cour Supérieure); *Place Tevere c. Giovanni Reda*, [1975] C.S. 351

«Si tous les éléments d'une concurrence déloyale sont établis, il ne sera pas nécessaire d'attendre que le dommage se réalise. L'usurpation en soi est illicite sans qu'il faille démontrer un préjudice réel et actuel. Il n'est pas besoin de prouver que la clientèle a effectivement été trompée. Le commerçant n'est pas tenu d'attendre que le détournement de la clientèle se réalise.»<sup>393</sup>

Nous avons vu qu'en droit anglais le dommage n'avait pas besoin d'être prouvé.<sup>394</sup> Notre cour d'appel, dans l'affaire *Pinard c. Coderre*<sup>395</sup>, était du même avis. Le demandeur n'a pu faire la preuve des dommages subis, mais la cour a accordé l'injonction et ordonné au défendeur de payer les dommages-intérêts:

«Considérant qu'aucune preuve n'a été faite des dommages actuellement résultant au demandeur par l'usurpation de son nom commercial; qu'il y a lieu, cependant, en déclarant fondée son action d'injonction, de lui adjuger, contre le défendeur, les dommages-intérêts au montant de \$50 pour les troubles et les ennuis de la poursuite de son recours en justice, et pour la sanction et la reconnaissance de son droit.»

### La nécessité d'un dommage vraisemblable

Nous venons de voir que deux écoles qui affichent des points de vue diamétralement opposés, l'une exigeant la preuve du dommage selon les règles traditionnelles du droit de la responsabilité civile, l'autre voulant réprimer les actes déloyaux sans exiger de preuve du dommage, seulement l'existence de la faute. La troisième école tente de concilier les deux premières en demandant une preuve de l'existence du préjudice sans en faire la démonstration.<sup>396</sup> «Il suffit qu'il y ait une simple possibilité de confusion pour présumer que le préjudice est vraisemblable.»<sup>397</sup>

---

<sup>393</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, pp. 86-87.

<sup>394</sup> *Blofeld v. Payne*, (1833) 100 E.R. 509.; *Edelsten v. Edelsten*, (1863) 1 De GJ & Sm 185 à 199; Voir supra p. 15.

<sup>395</sup> *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99, p. 101

<sup>396</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 88.

<sup>397</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 88.

Une présomption est créée lorsqu'il y a possibilité de confusion entre deux commerçants. Le préjudice ici étant le détournement de la clientèle créé par une confusion découlant d'un acte déloyal d'un concurrent. Ce détournement peut être passé, futur ou simplement possible.<sup>398</sup>

«On se borne à affirmer l'existence du préjudice comme conséquence naturelle du procédé utilisé. La faute ayant été commise, un préjudice doit avoir été causé; il est donc inutile d'en faire la preuve surtout si l'on ne recherche que la cessation de l'activité répréhensible.»<sup>399</sup>

L'affaire *Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited*<sup>400</sup> a établi que le tribunal dispose d'une marge de manoeuvre quant aux dommages-intérêts à accorder si on peut conclure à la confusion et à une perte quelconque malgré le fait que l'on ne puisse la quantifier:

«Considering that the proof discloses that the actions of the company appellant did create great confusion, and cause the respondent great loss and damage, but that the proof of actual damage estimated in dollars and cents, leaves to the Court a wide discretion in estimating the compensation to which the company respondent is entitled [...]»<sup>401</sup>

La cour d'appel, dans l'affaire *Hébert & Fils et Dame Dupont c. Desautels et Leveillé*<sup>402</sup>, sous la plume du juge Lajoie a indiqué que « si la preuve ne permet pas d'établir quel en a été le quantum, il est inconcevable que les faits prouvés n'aient pas causé de dommages au demandeur. »

---

<sup>398</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, p. 88.

<sup>399</sup> SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Wilson & Lafleur, Montréal, pp. 88-89.

<sup>400</sup> *Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited*, (1929) 46 B.R. 121.

<sup>401</sup> *Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited*, (1929) 46 B.R. 121, 122 (M. Le Juge Surveyer); Voir aussi *Cie Trust Royal c. Immeubles Le Page Royal Inc.*, J.E. 79-802 (Cour Supérieure) et *Place Tevere c. Giovanni Reda*, [1975] C.S. 351

<sup>402</sup> *Hébert & Fils et Dame Dupont c. Desautels et Leveillé*, [1971] C.A. 285

### **Le lien de causalité**

La troisième condition fondamentale à l'exercice du recours en concurrence déloyale est qu'il doit être possible d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Un élément essentiel à ce lien est que les deux établissements soient en concurrence. De plus, il faut démontrer qu'il y aura confusion si la similarité des noms commerciaux persiste. Il faudra également démontrer que les actes que le concurrent pose sont déloyaux et ainsi fautifs.

### **(3) Les recours**

Un individu se prévalant du recours sous l'article 1457 *C.c.Q.* (anciennement 1053 *C.c.B.-C.*) peut demander 1) des dommages-intérêts et/ou 2) une injonction ordonnant au défendeur de cesser ses actes dommageables. Plus souvent qu'autrement, le demandeur veut faire cesser les actes qui lui causent préjudice en demandant l'injonction.

### **La juridiction des tribunaux québécois**

Le Code de procédure civile québécois prévoit aux articles 22 et 23 que les tribunaux relevant de l'autorité législative du Québec ont la compétence pour entendre tout litige de droit civil sur tout le territoire de la province. Le lieu de l'introduction de l'action est gouverné par les articles 68 à 75 *C.p.c.* et si des parties non résidentes sont impliquées dans un litige, les articles 3076 à 3168 *C.c.Q.* (Livre Dixième du Droit International Privé) sont également appliquées.

Au Québec, il existe trois catégories d'actions, les actions purement personnelles, les actions réelles et les actions mixtes. Les actions personnelles sont celles touchant un droit ou une obligation qu'une personne a ou peut avoir. Ce droit peut être à caractère extrapatrimonial ou familial ou peut être à caractère patrimonial. Les actions réelles sont celles portant sur des droits rattachés à un bien. Les actions mixtes sont celles qui ont et des éléments personnels et des éléments réels, tel des droits touchant la liquidation d'une succession.

L'action en concurrence déloyale est une action personnelle à caractère patrimonial. Ainsi, c'est l'article 68 qui détermine le lieu d'introduction de l'instance. L'article 68 se lit comme suit:

**“Art. 68.** Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du livre X au Code civil du Québec, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:

1) devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.

Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui où la demande lui est signifiée en mains propres;

2) devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou dans le cas d'une action fondée sur un libellé de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé;

3) devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.”

Ainsi, une action en concurrence déloyale pourrait être intentée devant le tribunal où le défendeur a son domicile au Québec. S'il n'a pas de tel domicile, l'action est alors introduite devant le tribunal où il a sa résidence ou celui où il a des biens. L'action peut également être portée devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance.

Lorsque nous faisons affaires avec des éléments à l'extérieur du Québec les articles 3126, 3134 à 3140 et 3148 *C.c.Q.* viennent compléter l'article 68 *C.p.c.* Nous explorerons cette notion de droit international privé lorsque nous aborderons les questions relatives à l'internet au prochain chapitre.

#### 4. Conclusion

Au Canada, les identificateurs commerciaux, s'ils sont enregistrés comme marque de commerce jouissent d'une protection statutaire ainsi que de celle du droit commun. Les recours statutaires ouverts sont en contrefaçon, en dommages-intérêts et en dilution de l'achalandage. S'ils ne sont pas enregistrés, ces identificateurs sont protégés uniquement par les recours du droit commun, soit le «passing-off» et la concurrence déloyale.

Les conditions d'exercice de ces recours sont les mêmes tant pour les marques statutaires que celles du droit commun en ce qu'il doit y avoir une marque d'identification particulière (1) qui est connue du public (2) qui crée de la confusion (3) avec un concurrent dans le même secteur d'activités et sur un territoire donné (4).

Bien que le droit canadien bénéficie directement des solutions découvertes dans la «common law» anglaise et américaine, ainsi que dans le droit civil français, notre droit se distingue du droit américain notamment en ce que les actions en «passing-off» et en concurrence déloyale ne requièrent pas, pour réussir, une preuve d'intention frauduleuse. Le droit canadien a comme pierre angulaire la notion de confusion.

Les notions du droit de la concurrence déloyale québécois forment un corpus juridique plus vaste que celui du «passing-off» de la «common law». La notion de détournement d'une clientèle par des pratiques malhonnêtes englobe la confusion des identificateurs commerciaux. Ainsi, les solutions offertes par le sous-régime de responsabilité civile québécois contribuent à régler plus facilement les nouveaux problèmes qui peuvent se poser avec les nouvelles technologies.

#### C. Conclusion de la première partie

Nous avons constaté, par l'étude des divers régimes de protection, l'évolution des droits rattachés aux identificateurs commerciaux, et plus particulièrement les marques de commerce. Que ce soit le «passing-off» britannique, l'usurpation ou la concurrence déloyale du droit français, le «passing-

off» ou «unfair competition» américain ou le «passing-off» ou concurrence déloyale canadien, tous ces droits ont pour objectif d'empêcher l'utilisation d'un identificateur commercial dans le but de tirer profit du travail d'autrui en créant de la confusion entre deux produits ou services ou en diluant le marché. Le fil d'ariane entre tous ces régimes juridiques est la notion de confusion.

Les lois nationales sur les marques de commerce créent des mécanismes d'enregistrement et des régimes de présomption basés sur ce principe de protection du fruit du travail. Mais ces présomptions et les remèdes prévus ne sont valides que sur le territoire national.

Les lois sur les marques de commerce statutaire étant par nature nationales, la protection qu'elles peuvent offrir pour les marques à l'encontre des noms de domaine est limitée au territoire national. Ceci n'offre pas de solution pratique au niveau du commerce international puisqu'il faudra enregistrer sa marque dans tous les pays pour pouvoir avoir une protection. Nous verrons deux paliers: la marque nationale et le nom de domaine international. Le nom de domaine, comme nous le verrons, bénéficie d'une publication internationale instantanée.

La marque du droit commun ne requérant aucune formalité que son utilisation est plus apte à être internationale que les marques statutaires. Ces marques statutaires ne font qu'éliminer les exigences de preuve et créent une présomption pour le pays où elles sont enregistrées. Les marques de common law sont basées sur des principes qui, comme nous avons vu, franchissent les frontières. Il est logique de penser que chaque pays protège le fruit du travail d'un citoyen contre les abus d'un autre, tel le piratage de nom dans le but de profiter de l'achalandage d'un autre. Ce principe peut porter autant de noms qu'il y a de pays, mais son fondement ne change pas.

Le nom de domaine, en règle générale, n'étant pas en soi une marque statutaire, peut être une marque de droit commun sans aucune formalité. Vu que le principe de la protection de ces marques, réduit à sa notion de base, est de sanctionner la confusion, et que ce principe se retrouve dans la plupart des pays, il est permis d'envisager le droit commun des marques comme un parapluie universel de protection, en ce qu'il permet une protection indépendante de l'enregistrement.

Nous allons voir dans la deuxième partie comment ces principes peuvent être mis à contribution pour résoudre les problèmes qui se posent avec acuité dans le domaine de l'internet.

## **II. LE STATUT JURIDIQUE DES NOMS DE DOMAINE**

### **A. L'internet et le commerce électronique**

Les transactions commerciales se produisaient à l'origine par communications uniquement verbales. Avec l'arrivée de l'écrit, puis du téléphone, de la radio, de la télévision, du télécopieur et maintenant de l'internet, le commerce n'a pas changé en soi mais s'est adapté au fil de cette évolution. Les moyens de communication ont transformé la mécanique des transactions, imposé de nouvelles techniques de promotion des marchandises et des services, modifié les modes de paiement et entraîné une refonte des protections du patrimoine commercial, tant matériel qu'intellectuel.

Aujourd'hui, l'internet permet à un commerçant ou à un professionnel d'offrir ses marchandises ou services via le courrier électronique ou une page virtuelle sur un site. Certains sites internet sont de véritables centres d'achat offrant à l'internaute une panoplie de biens, de services et d'informations. On peut chercher, lire, copier et retransmettre à travers le monde les informations que l'on trouve dans des banques de données ou sur une page web.

Afin de pouvoir naviguer sur l'internet, les internautes<sup>403</sup> disposent de nombreux outils. La flexibilité qu'offre l'internet en matière d'accès à des documents offrant des biens et des services, de l'information et des fichiers contribue à la fois à sa force et, comme nous le verrons, à sa faiblesse. Le problème réside dans la retransmission de biens, sans permission de leurs propriétaires, par exemple d'une marque de commerce, ce qui peut affecter la rentabilité d'une entreprise en raison de la confusion ou de la dilution de sa marque de commerce qui peut diminuer son achalandage.

Un problème important relatif aux marques de commerce concerne l'identification des «lieux» sur l'internet, soit les «pages web» ou les «sites internet». Ces identificateurs, appelés les «noms de domaine», peuvent semer de la confusion quant à l'identité de la partie qui affiche le nom. Une des raisons de cette confusion est que le système d'enregistrement des noms de domaine

---

<sup>403</sup> Le terme «Internaute» étant utilisé pour décrire ceux qui naviguent l'internet.

fonctionne de façon parallèle, mais sans synchronisation, aux systèmes nationaux d'enregistrement des marques de commerce et des noms d'entreprises, compagnies, sociétés et corporations.

Cette difficulté préoccupe ceux qui se chargent de la bonne administration de l'internet. Nous allons survoler l'histoire de l'internet et expliquer la nature et la valeur des noms de domaine et leur mode d'attribution. Ensuite, nous examinerons les différences entre les noms de domaine et les marques de commerce, ce qui expliquera la source des conflits possibles qui peuvent en découler. Certains de ces conflits ont été résolus à l'aide du droit des marques, vu certaines similitudes. Nous regarderons ensuite les similitudes entre les noms de domaine et les marques de commerce dans le but de trouver des solutions du droit des marques pouvant s'appliquer aux noms de domaine.

## 1. Historique

L'internet est un super-réseau d'ordinateurs reliés par modems ou lignes dédiées qui s'est développé à partir d'un réseau militaire américain créé pendant les années 1960 par l'agence des projets de recherches avancées (Advanced Research Projects Agency - ARPA). Le réseau (ARPAnet), un fruit de la guerre froide, reliait des sites militaires et avait été conçu pour assurer qu'il puisse survivre même à une attaque nucléaire.<sup>404</sup>

Vers la fin des années 1980, la National Science Foundation (NSF), une agence fédérale américaine, a commencé à constituer son propre réseau (NSFnet) en utilisant la technologie développée par ARPA pour relier des centres universitaires et permettre aux chercheurs d'utiliser les ordinateurs de la NSF. Cependant, la NSF n'avait pas prévu que le courrier électronique ferait fureur et que des données seraient transmises entre des sites autres que ceux de la NSF. Avec le temps, le public s'y est intéressé et ce réseau universitaire s'est transformé en ce que nous appelons aujourd'hui l'internet.<sup>405</sup>

---

<sup>404</sup> DESCHAMPS-MARQUIS, Marie-Hélène, *Les noms de domaine: au delà du mystère*, C.P.I., vol. 11, No. 3, pp. 595, 596.

<sup>405</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>

Au début, la NSF avait une politique d'utilisation (Acceptable Use Policy) qui interdisait l'utilisation pour des motifs commerciaux.<sup>406</sup> Aujourd'hui, les scientifiques ne sont plus qu'une minorité dans la communauté internautes. L'internet est utilisé par des gouvernements, des organismes publics et privés, des écoles, des commerçants ainsi que des consommateurs. L'information transmise par l'internet peut servir à éduquer, à informer ou à solliciter le public quant aux services ou biens offerts. Les pages webs sont de véritables babillards interactifs. Un consommateur peut visionner le produit ou service proposé, consulter la publicité et acquérir le bien ou service du confort de son foyer. Ceci présuppose qu'un consommateur peut se contenter de moins d'information sur le produit ou service que celui qui se déplace physiquement pour rencontrer l'offrant. Le consommateur qui se procure des biens ou services sur l'internet doit se fier sur l'information qu'on lui fournit et surtout sur la réputation du commerçant. Ainsi, la marque de commerce nominale devient très importante pour les transactions effectuées sur internet. Le bien comme tel ne pouvant être examiné, la marque de commerce devient la seule façon de s'assurer que le bien commandé est effectivement celui voulu, qu'il provient du manufacturier ou de l'offrant connu<sup>407</sup> et qui permet le retour du bien à ce dernier (faculté générante de dédit).

## 2. La nature et la fonction des noms de domaine

Malgré sa technologie de pointe, l'internet n'échappe pas au dénominateur commun de tout système de communication - il faut des identificateurs ou des désignations afin de pouvoir "poster" un message à la personne désirée, et ce dans un format facile à utiliser et mémoriser.

Sur l'internet, ces identificateurs sont appelés des **noms de domaine**. Il s'agit de la partie distinctive de l'adresse électronique qui correspond à une adresse numérique que les ordinateurs de l'internet peuvent lire et par lesquels ils s'identifient. Cette adresse donne accès à un site de

---

<sup>406</sup> Voir NSF Acceptable Use Policy <<http://www.cise.nsf.gov/ncr/vbnsaup.html>> dernière mise à jour 05/07/1998.

<sup>407</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>: "In short, domain names, like trademarks, often are used to identify a source of goods or services"; Voir aussi première partie, supra p. 2.

l'internet<sup>408</sup> et permet à tout internaute qui la connaît de visiter le site identifié par l'adresse en question. Chaque ordinateur "serveur" a une adresse numérique unique, qui l'identifie.

Les adresses numériques n'ont pas de signification autre que leur fonction d'adressage et sont très longues et difficiles à retenir, tel que "105.154.98.452". Pour faciliter l'accès, un système d'attribution de noms ou de mots pouvant être facilement mémorisés a été calqué sur le système d'adresses techniques reconnues par les ordinateurs. Ce processus rend convivial quelque chose qui ne le serait pas autrement. Par exemple, le mot "*microsoft.com*" correspond à l'adresse numérique "105.154.98.452". Ce deuxième niveau d'adresse rend l'indigestible adresse numérique invisible aux utilisateurs. Mais, pour ce faire, il faut coordonner cet exercice de conversion et d'attribution de noms, ce qui exige un minimum d'organisation et de procédures. Une fois le nom attribué, il faut également s'assurer qu'il servira à rejoindre l'ordinateur recherché. Un système d'enregistrement et d'administration a donc été créé. Comme chaque ordinateur a une adresse unique, le fait d'attribuer un mot à cette adresse doit empêcher toute autre personne de se servir du même mot comme adresse. Pour que le système puisse fonctionner, les mots doivent avoir une utilisation unique.

Le système d'attribution des noms de domaine est structuré selon une hiérarchie. Au sommet de cette hiérarchie sont les domaines de premier niveau, qui sont habituellement divisés en deux catégories: les domaines génériques de premier niveau (gTLD - "generic top level domain name") et les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD - "country code top level domain name").

### **Premier niveau: code de pays d'origine et code générique**

Les noms de domaine de premier niveau indiquant le pays d'origine du site internet ont une désignation de deux lettres représentant le pays en question.<sup>409</sup> Les noms de domaine au Canada se terminent par «**ca**». Les abréviations de quelques autres pays sont:

---

<sup>408</sup> Il ne faut pas confondre l'adresse électronique avec le nom de domaine. L'adresse électronique permet de communiquer avec un individu qui se trouve sur un site ayant un nom de domaine particulier via courrier électronique.

<sup>409</sup> On compte actuellement 249 ccTLD. Ces codes de pays à deux lettres découlent de la norme 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO 3166)

.au = Australie	.nz = Nouvelle-Zélande	.gr = Allemagne
.uk = Royaume-Uni	.jp = Japon	.us = États-Unis <sup>410</sup>
.ie = Irlande	.il = Israël	.br = Brésil
.eg = Egypte	.za = Afrique du Sud	

Les désignations génériques suivantes, au nombre de sept,<sup>411</sup> sont gérées par InterNIC (Internet Network Information Center):

.edu = institution scolaire	.gov = bureau du gouvernement des É.U.
.mil = forces armées des É.U.	.com = organisation commerciale
.net = fournisseur de réseau	.org = organisation à but non lucratif
.int = entité internationale	

Les désignations .com, .net, et .org sont les seules disponibles à toute personne ou entité à travers le monde sans critères spécifiques. La désignation .int est réservée aux entités créées par des traités internationaux et la désignation .edu est réservée aux universités et aux écoles supérieures qui délivrent des diplômes sanctionnant quatre années d'étude. Les désignations .gov et .mil sont réservées au gouvernement des États-Unis et aux forces armées américaines respectivement.

### Deuxième niveau: sous-division de pays

Le deuxième niveau de la hiérarchie des noms de domaine est facultatif et est souvent une subdivision d'un pays, telle une province. On retrouve, par exemple, ".qc" pour la province du Québec et ".nb" pour le Nouveau-Brunswick. L'adresse du gouvernement du Québec est <http://www.gouv.qc.ca>.

---

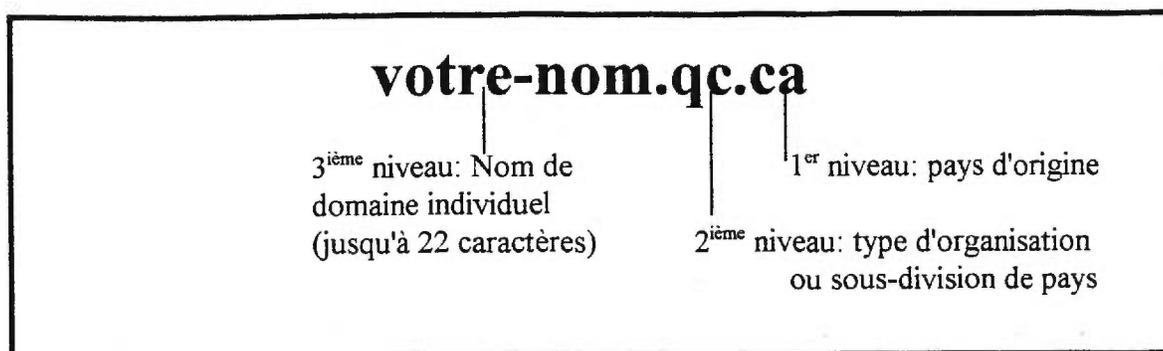
<sup>410</sup> Les noms de domaine enregistrés aux États-Unis ont la désignation «us» mais cette désignation n'est pas requise et est rarement demandée; AGMON, Jonathan, Stacey HALPERN and David PAUKER, «What's in a name», <http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/Dom/d7.html>, 14 avril 1996

<sup>411</sup> On propose d'ajouter sept désignations génériques tels .firm, .shop, .web, .arts, .rec, .info et .nom. Ce débat n'est pas encore clos. Voir à cet effet "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Domain Name System Models: Current and Proposed: <http://www.inta.org/wpwhole.htm>

### Troisième niveau: individu, organisation ou commerce

Le troisième niveau de la hiérarchie des adresses internet est la partie qui distingue l'individu, l'organisation ou le commerce. Elle est limitée à vingt-deux caractères (lettres, chiffres ou trait d'union). Pour activer un nom de domaine il faut l'enregistrer auprès d'un registre. La conversion est faite, une fois que la correspondance a été établie par un être humain qui convertit l'adresse numérique de l'ordinateur au nom choisi.

Ce niveau peut comprendre un préfixe suivi de @, c'est-à-dire une désignation d'adresse de courrier électronique faite à l'intérieur du nom de domaine, tel nathaly@magnet.ca. Ainsi, "nathaly" est la personne que l'on veut rejoindre au nom de domaine "magnet" qui se trouve au Canada. Un nom de domaine identifie l'organisme, l'institution, le commerce ou la personne, et peut servir, comme une marque de commerce, à préciser la provenance des biens ou des services si le site en offre, par exemple "microsoft.com".



Si nous revenons à l'intention première lors de la création du réseau ARPAnet ainsi que du NSFnet, il est clair que les architectes de ces réseaux n'ont pu envisager l'utilisation commerciale. Au début, l'attribution des noms de domaine pour remplacer les adresses alphanumériques était une opération qui servait seulement à simplifier la vie. Avec la croissance de l'usage commercial, les commerçants ont voulu disposer de noms faciles pour que leur clients se souviennent plus aisément de l'adresse et qu'ils puissent voir un lien avec leurs produits, noms et marques de commerce. De plus, les consommateurs, ne connaissant pas le nom de domaine d'une entreprise, font souvent une recherche à partir de la marque de commerce principale de l'entreprise en

question.<sup>412</sup> Par exemple, si nous voulions trouver un concessionnaire automobile Saturn, nous pourrions chercher l'adresse "Saturn.ca" ou "Saturn.com", qui ne diffèrent que par leur deuxième segment, soit ".com" et ".ca". Ces deux adresses nous mènent à des entreprises très différentes, la première "Saturn.ca" nous transporte à la page web d'une entreprise oeuvrant dans le secteur de l'informatique et du CD-Rom, l'autre "Saturn.com" à celle du manufacturier d'automobiles de marque Saturn. Des situations pareilles ont fait l'objet et continuent à faire l'objet de plusieurs litiges en matière de concurrence déloyale et de marque de commerce à travers le monde. Le document intitulé "INTA White Paper - Trademarks on the Internet" résume de façon très éloquente le coeur du problème existant entre les marques de commerce et les noms de domaine. On y lit que :

"[...] we have two separate yet interrelated indicators of goodwill: the traditional, i.e., trademark indicator, and the electronic, i.e., domain name indicator. There is an opportunity of potentially mammoth proportions to either destroy or fortify the existing trademark system - depending on how domain name registry systems are ultimately designed throughout the world."<sup>413</sup>

Avant d'examiner ces conflits, nous proposons de nous pencher sur ce que nous considérons être la source des conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce, soit essentiellement la structure et la méthodologie d'enregistrement des noms de domaine. Comme nous allons le voir, ce système n'avait à l'origine ni précautions ni protocole pour gérer et régir le choix des noms.

---

<sup>412</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>; Voir aussi *Cardservice Int'l, Inc. v. McGee*, 950 F. Supp 737, 741 (E.D. Va. 1997) "A domain name is more than a mere Internet address. It also identifies the Internet site to those who reach it, much like ... a company's name identifies a specific company."

<sup>413</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>

### 3. La création d'un nom de domaine

Aujourd'hui, plusieurs organismes offrent d'enregistrer et d'activer un nom de domaine.<sup>414</sup> Le premier ceux-ci, InterNIC (Internet Network Information Center), a été formé par plusieurs organisations privées et du gouvernement américain, dont la NSF, ISOC (Internet Society) et IANA (Internet Assigned Numbers Authority).<sup>415</sup> En 1993, InterNIC a signé un contrat, par l'entremise de la NSF, avec NSI (Network Solutions, Inc.), une société privée américaine, et lui a accordé les droits d'enregistrement pour les identificateurs ".com" pour les entreprises a vocation commerciale, ".org" pour les organisations à but non lucratif et ".net" pour les entreprises oeuvrant sur la structure du réseau. NSI enregistre les noms sur une base de premier arrivé, premier servi.<sup>416</sup> Le rôle du NSI est d'enregistrer les noms de domaine pour ces identificateurs internationaux, quelque soit le pays d'origine du requérant ou le lieu du site en question.

Ce nom de domaine est choisi par le requérant, comme le nom d'une entité juridique. Le choix du ou des mots se fait par la personne ou par l'entité juridique qui désire se doter d'un site internet. Un mot ou nom est choisi pour des raisons qui peuvent être personnelles comme pour des raisons de publicité. Le choix "[...]" est souvent guidé par le désir de transmettre au public utilisateur de l'Internet une valeur ou une caractéristique propre au détenteur de ce nom."<sup>417</sup>

Les politiques actuelles des registraires de noms de domaine est d'accorder les noms selon le principe du "premier arrivé, premier servi". L'enregistrement est fait moyennant le paiement d'une somme, sans qu'il soit fait de vérification autre que la disponibilité du nom et sa longueur

---

<sup>414</sup> Chaque pays a une agence qui se charge de l'enregistrement des noms de domaine avec le code respectif de ce pays.

<sup>415</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wppwhole.htm>

<sup>416</sup> AGMON, Jonathan, Stacey HALPERN and David PAUKER, «What's in a name», <http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/Dom/d7.html>, 14 avril 1996; Chez Network Solutions, Inc. (NSI), le coût d'enregistrement est de cent dollars U.S. (100,00 \$ U.S.) pour deux ans et le renouvellement de l'enregistrement se fait pour 50,00 \$ U.S. par an. Le requérant doit produire une déclaration de la validité de sa demande et qu'il a le droit d'utiliser le nom. Aucune preuve de ce droit n'est requise.

<sup>417</sup> PARADIS, Paul, *Noms de Domaine et Marque de Commerce*, Forum Intelpro, 1996.

(il ne doit pas dépasser vingt-deux caractères). Ce manque d'encadrement, nous le verrons, est une source de problèmes du fait que les mots formant le nom de domaine peuvent laisser croire que la partie qui l'utilise est propriétaire d'une marque de commerce ou d'entreprise qui appartient de fait à un tiers.

#### **a. La titularité d'un nom de domaine**

Le titulaire du nom de domaine sera celui qui a fait la demande d'enregistrement. Il n'est pas tenu de prouver qu'il détient un droit quelconque d'utiliser les termes composant le nom choisi. Une simple déclaration qu'il a le droit d'utiliser ce nom suffit.

Il est intéressant de noter que la majorité des pays ont adopté comme condition à l'enregistrement d'un nom de domaine que le demandeur ait une résidence ou un établissement dans le pays en question. Ceci facilite la question de l'applicabilité du droit national au demandeur. Mais, qu'en est-il des identificateurs internationaux (".com", ".org", ".net" *et cetera*) et des pays où la résidence n'est pas exigée pour l'enregistrement du nom de domaine? Présentement, il n'y a pas de règles, ce qui est une autre source de problèmes.

#### **b. La durée et l'effet de l'enregistrement**

Chez NSI, l'enregistrement d'un nom de domaine est valide pour deux ans et renouvelable pour un nombre illimité de périodes de deux ans moyennant le paiement d'une somme établie par NSI. Chaque registraire a ses propres règlements quant à la durée de l'enregistrement.

Vu que l'internet est un système complexe de repérage informatique, l'effet de l'enregistrement d'un nom de domaine est d'empêcher toute autre personne de faire enregistrer un nom de domaine identique. Cette limite du système permet de monopoliser un nom de domaine quels que soient les droits qu'un tiers puisse avoir sur un mot semblable formant la partie significative du nom de domaine. On peut par contre enregistrer des noms de domaine avec très peu de différences, tel un trait-d'union, ou une épellation différente. Bien que ce soit une solution pratique au problème informatique, ceci ne règle pas les difficultés soulevées par la confusion

pouvant naître de telles nuances. Tout ceci peut mener à des conflits avec des détenteurs de droits préexistants en vertu du droit sur les marques.

#### **4. L'utilisation des noms de domaine**

Afin d'identifier la nature du nom de domaine, ces derniers ont été comparés à diverses notions telles des adresses, des numéros de téléphones et des marques de commerce. Pour l'opérateur d'un site internet, le nom de domaine est son enseigne qui, bien choisie, facilite la recherche de son site par le public. Pour celui-ci le nom de domaine est un moyen d'accès à un endroit sur l'internet où l'on peut s'informer ou transiger avec l'entité désirée.

##### **a. Identificateur**

L'opérateur, vu qu'il veut afficher sa présence et faciliter l'accès à son site, choisira le nom de domaine sous lequel il sera le plus facilement et logiquement rejoint. Plus souvent qu'autrement, ce nom de domaine est une composante de son nom commercial ou d'un de ses produits ou services, sa marque de commerce. Par exemple, un consommateur voulant s'informer sur les automobiles de marque "Saturn" peut accéder au site "Saturn.com" où il trouvera de l'information sur, entre autres, les concessionnaires automobiles de cette marque, le produit et les garanties.

L'internet étant un super-réseau d'ordinateurs, l'emplacement physique de l'ordinateur en question n'est pas important puisque la communication se fait par des lignes téléphoniques et par câble. Ainsi, l'identificateur de pays ou de type d'organisme sert simplement à rejoindre un site particulier. Par exemple, on peut accéder à "Saturn.ca" aussi facilement qu'à "Saturn.com".

Dans ce cas particulier, ceci peut poser un problème puisqu'un consommateur se servira plus souvent qu'autrement du nom de la compagnie ou d'un produit ou service qu'il recherche. S'il recherche les automobiles de marque Saturn et qu'il visite le site "Saturn.ca", il ne trouvera pas ce qu'il cherche. Un conflit pourrait naître si l'une de ces entreprises voudrait se servir du nom de domaine de l'autre mais essuyait un refus vu la précedence de l'enregistrement de l'autre. De plus, s'il y a possibilité de confusion entre les deux entreprises, il pourrait en découler un litige

relatif aux marques de commerce. Mais puisque “Saturn.ca” (CD-Rom) n’oeuvre pas dans le même domaine que “Saturn.com” (automobiles) le risque de confusion entre deux entreprises est faible et ne devrait pas donner lieu à un litige en matière de marques.

Grâce aux noms de domaine, on accède à des pages “web”.<sup>418</sup> Les pages «web» sont les sites de l’internet ou des emplacements «virtuels» où un individu ou une entité peuvent publier de l’information ou vendre des produits ou des services. Ce sont de véritables babillards publicitaires, parfois interactifs, permettant à un visiteur de se procurer les biens ou services annoncés. En somme une page web fournit des informations aux visiteurs.

Pour accéder à une page web, il faut connaître l’adresse alphanumérique pour l’avoir obtenue par une publicité statique (publicité de revue, carte d’affaires, en-tête de lettre etc.), par un outil de recherche, tel que Yahoo, Alta Vista ou Web Crawler, par courrier électronique ou encore par référence d’une page web via un lien hypertexte ou un lien d’encadrement. Ces types de liens constituent la force même de l’internet en permettant la navigation de point à point, peu importe le lieu géographique des sites ou serveurs et sans connaissance préalable de l’adresse du site.

À notre connaissance, il existe présentement deux types de liens: les liens hypertextes et les liens d’encadrement (“framing”). Les liens hypertextes sont les phrases ou mots, normalement présentés dans une couleur différente à l’intérieur d’un texte, qui, lorsque “cliqués”, transportent le cybernaute à une page web différente et même à un serveur différent selon l’adresse qui est encodée dans le texte. Les liens encadrés, au contraire, ne transportent pas le cybernaute vers une autre page ou un autre site, mais lui amènent plutôt le contenu du site sans qu’il change de site web. Les liens d’encadrement “importent” les informations d’un autre site dans une fenêtre qui se trouve sur la page que l’on visionne (la page “hôte”) avec ou sans référence quant à la source de cette information, soit l’adresse internet du site en question.

---

<sup>418</sup> Par exemple: <http://www.saturn.com>

Nous proposons d'examiner brièvement<sup>419</sup> les difficultés reliées à ces deux types de liens relativement aux marques de commerce puisque ce sont des concepts qui compliquent la problématique des marques de commerce en faisant de l'internet un système multidimensionnel sans organisation tangible.

Le créateur d'une page web (la page "A" pour fin de discussion) peut créer autant de liens que bon lui semble, et ce avec n'importe quel site voulu (les pages "B", "C", "D" et "E" par exemple). Pour compliquer le concept, bon nombre de sites existants sont déjà multidimensionnels en ce qu'ils ont plusieurs niveaux de pages. Ils ont une page d'accueil (page "home") où le cybernaute atterrit en tapant le nom de domaine. Une fois rendu sur le site, le cybernaute peut choisir de visionner d'autres pages selon l'information requise (les pages "internes"), en s'y rendant au moyen de pointeurs sur lesquels il clique.

Le concept peut être comparé à celui d'un livre et de ses chapitres avec quelques différences. La page d'accueil web est la page couverture et le titre, les pages subséquentes peuvent être assimilées à des chapitres à l'intérieur du livre sans avoir l'organisation hiérarchique d'un livre. Le créateur de la page web "A" peut également créer un lien avec une page autre que la page "home" du site "B", donc sans passer par l'information, les avertissements ou la publicité que l'auteur de la page web B entendait présenter au cybernaute.<sup>420</sup> Les pages internes peuvent avoir également des liens à d'autres pages. Cela peut éventuellement donner lieu à des problèmes relatifs au droit d'auteur, problèmes dont nous ne traiterons pas ici.

Voyons maintenant les enjeux relatifs aux marques de commerce pour chacun de ces types de liens.

---

<sup>419</sup> Pour un exposé plus détaillé sur cette problématique, voir: "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>; VI Other Trademark Issues in Cyberspace; B: Linking and Framing,

<sup>420</sup> Cette réalité ouvre la porte à d'autres débats touchant, par exemple, le droit d'auteur.

## b. Liens hypertextes

Règle générale, les liens ou références à un autre site se font sans la permission du référé. Ceci est basé sur la prémisse que l'objectif de monter un site internet est de se faire voir. Ainsi la tendance est d'encourager les liens entre sites. Mais il y a toujours moyen d'abuser d'une bonne chose.

Un exemple où un détenteur de site internet s'est senti lésé par des liens hypertextes se retrouve dans l'affaire américaine *Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.*<sup>421</sup> Sur la page "home" de Ticketmaster, on retrouve de l'information sur des activités de divertissement aux États-Unis et on offre des billets pour y assister et on y explique la politique de vente de Ticketmaster, dont le remboursement et le service après vente. Les billets peuvent être achetés par téléphone ou via cette page web. Microsoft Corp. pour sa part offre un service de guide de divertissement pour la ville de Seattle ("seattle.sidewalk.com"). Ce site offrait aux gens voulant se procurer des billets pour des événements un lien direct à la page interne des ventes de Ticketmaster évitant la page d'information de Ticketmaster. Ticketmaster a poursuivi Microsoft en alléguant le piratage électronique en invoquant les principes de dilution, de fausse désignation d'origine et de concurrence déloyale.

Ticketmaster ne s'opposait pas au principe du lien mais plutôt à sa méthode d'établissement. En effet, l'objection s'est formulée autour du renvoi à une page interne en passant outre les informations préliminaires fournies par Ticketmaster, dont ses politiques de vente et d'autres éléments de publicité qu'elle avait placés sur son site. Ce lien permettait au cybernaute de croire que Ticketmaster et Microsoft avaient une affiliation quelconque, ce qui était faux. Les principes de dilution de fausse désignation d'origine et de concurrence déloyale du droit des marques ont été soulevés dans cette affaire. En plus de sa demande en justice, Ticketmaster a réussi via la technologie à bloquer tout lien provenant de Microsoft.

---

<sup>421</sup> *Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.*, No. 97-3055 DDP (S.D. Cal. Filed April 28, 1997).

De l'autre côté de l'Atlantique, en Écosse, un conflit<sup>422</sup> est survenu entre un journal et un service d'information internet. Bien qu'il s'agisse plutôt d'une question de droit d'auteur, cette affaire illustre bien les enjeux relatifs aux liens hypertextes.

Le journal Shetland Times Ltd a lancé son site internet et y publiait des articles. Le service de nouvelles internet The Shetland News de son côté, incorporait les titres des articles du journal sur son propre site. En "cliquant" sur le titre de l'article (lien hypertexte) le lecteur avait un accès direct à l'article en question sans passer par la page d'accueil du journal.

Le journal a demandé et a obtenu une injonction interlocutoire contre The Shetland News interdisant à celui-ci de reproduire les titres d'articles du journal comme liens hypertextes et qui lui interdisait également de créer un lien direct aux articles du journal. Les parties ont finalement réglé le litige à l'amiable en établissant des paramètres relatifs à la création de liens.

Ces deux exemples relatifs aux liens hypertextes illustrent des situations où l'on a utilisé le produit même d'un tiers au lieu de sa marque pour se créer un achalandage.

### c. Liens d'encadrement

Un litige impliquant des liens d'encadrement est illustré par l'affaire américaine *Washington Post Co. v. Total News Inc.*<sup>423</sup> Le site web du défendeur Total News compilait des liens avec d'autres sites web notoires, dont Cable News Network (CNN), ABC Network et Reuters News Media Inc. Le site de Total News n'était qu'une fenêtre sur d'autres sites. Il permettait à l'internaute de choisir un des sites de la liste compilée par Total News qui, immédiatement, l'importait sur sa propre page. La présentation du site importé se faisait à l'intérieur d'un cadre du site Total News où ce dernier plaçait de la publicité.

Le problème juridique se posait du fait que le site importé voyait sa propre publicité remplacée par celle de Total News. Les annonces publicitaires figurant sur le site source y avaient été

---

<sup>422</sup> *Shetland Times Ltd. v. Wills*, Scot. Sess. Cas. (10/24/96) 1 EIPLR 723 (11/1/96).

<sup>423</sup> *Washington Post Co. v. Total News Inc.*, 97-1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed February 20, 1997).

placées par les annonceurs sur la foi du contenu du site en question qui garantissait en quelque sorte la diffusion voulue. Comme Total News n'a pas de contenu en soi, la publicité qu'elle vendait était basée sur le contenu fourni par les sites sources. Les juristes ont qualifié la pratique de Total News de comportement parasitaire.<sup>424</sup>

Le litige a été réglé à l'amiable sans se rendre au jugement. Les liens d'encadrement, selon l'entente, doivent être éliminés; seuls des liens hypertextes peuvent être maintenus. Pour la doctrine juridique, ce règlement laisse subsister une incertitude: juridiquement nous ne savons toujours pas où nous en sommes avec ces liens.

#### d. Les outils de recherche

Une autre difficulté que l'on rencontre sur l'internet est tributaire des codes HTML ou "meta tags". Il s'agit de mots encodés, soit dans l'adresse internet soit dans le texte du site. Ils servent à repérer des sites internet lors de recherche par mots-clés, ce qui se fait souvent au moyen d'outils de recherche tels Alta Vista, Yahoo et Web Crawler. Le résultat de ces recherches est une liste de sites ayant un rapport avec les mots-clés. Ces derniers peuvent être "achetés" pour assurer l'affichage de la bannière de son entreprise sur la page des résultats de la recherche lorsque ces mots-clés sont invoqués. Imaginons qu'IBM achetait de Yahoo les mots-clés "Hewlett-Packard" et "Canon" de telle manière que, lorsqu'une personne fait une recherche avec le mot "Canon", la bannière de IBM apparaîtrait soit dans une publicité, soit dans la liste des résultats, selon le service acquis de Yahoo.

Cet outil de repérage a donné lieu à une pratique clandestine d'abus de marques. En effet, les "meta tags" ne sont pas visibles aux cybernautes, car ils sont encodés. En incluant dans les mots-clés une marque de commerce d'un compétiteur, on réussit à se faire placer dans la liste des résultats de recherche.<sup>425</sup> En plus de l'inclusion dans une liste, ces meta tags créent un ordre

---

<sup>424</sup> Pour la définition de comportement parasitaire, voir la section sur le droit français, *infra* p. 49 et la section sur le droit canadien, *infra* p. 115.

<sup>425</sup> Voir à cet effet *Insituform Technologies, Inc. v. Natural Envirotech Group LLC*, No. 97-2064 (E.D. La., final consent judgment entered Aug. 26, 1997); Voir aussi *Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label*, No. C-97-3204 (N.D. Cal. Sept. 8, 1997).

(“ranking”): la priorité peut, elle aussi, être achetée. Un élément important à considérer est que “l’achat” de ces mots-clés et cette priorité n’accorde pas un usage exclusif. La question ici est de déterminer si ce genre de pratique peut être considéré comme un comportement sanctionnable. Le fait que l’usager ne voit pas ces “meta tags” et que l’achat de ceux-ci n’accorde pas de monopole milite en faveur d’une réponse négative. Mais, le fait d’utiliser la marque d’un tiers pour se donner un avantage de positionnement n’est-il pas un bénéfice qui s’appuie sur la réputation de ce tiers?

Une forme moins clandestine d’abus est de carrément publier un avis sur son site à l’effet que le produit ou le service offert n’est aucunement relié aux produits ou services de marque X et que l’on n’est pas affilié avec la Société X qui est propriétaire de la Marque X se retrouvant sur le site “www.X.com”. Un tel avis, bien que perçu autrement, assure sa place sur la liste des résultats d’une recherche de mots-clés pour la Société X.<sup>426</sup>

Sans en avoir fait une étude approfondie, nous pouvons comprendre que ces liens et les outils de recherche ne sont qu’une plateforme d’exploitation des noms de domaine, ces derniers étant le coeur du problème.

## **B. Les noms de domaine et leurs problèmes juridiques avec les marques de commerce**

Parmi tous les secteurs du droit, c’est aux droits rattachés aux marques de commerce que les noms de domaine semblent se buter le plus. La raison est probablement que le droit des marques est le droit résiduaire des marques distinctives. C’est-à-dire que le droit statutaire des marques de commerce ne codifie qu’une partie du droit des marques distinctives. Dans ce droit résiduaire se trouve un éventail de possibilités et donc une grande flexibilité juridique. Les différends engendrés entre les marques distinctives et les noms de domaine sont le produit d’une absence de détermination de la nature juridique du nom de domaine. Il existe un malaise lorsqu’un nom de domaine empiète sur le droit d’une marque. En première analyse, la nature des noms de domaine semble être très différente des marques de commerce, vu le rôle que ces premiers jouent

---

<sup>426</sup>

Voir “INTA White Paper” - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>, p. 49.

relativement à l'internet. Nous proposons d'examiner cette nature en nous penchant d'abord sur les différences entre les noms de domaines et les marques de commerce. Les conflits engendrés par l'utilisation des noms de domaine seront examinés à travers les notions que nous connaissons des marques de commerce légales et celles des marques du droit commun car, comme nous l'avons vu, le droit définit ce qu'il ne connaît pas à travers les notions qu'il a déjà développées. Bien qu'il y ait des différences qui causent des conflits avec les marques de commerce, les similitudes contribuent à ces différends aussi, ce qui nous mène à boucler la boucle en examinant les similitudes et la possibilité de définir la nature juridique des noms de domaine en termes de marques de commerce. Une fois cette analyse faite, il sera plus facile de voir les solutions possibles à la détermination de la nature juridique des noms de domaine.

### **1. Les différences apparentes entre le nom de domaine et la marque de commerce**

À première vue, les noms de domaine semblent être très différents des marques de commerce. Par exemple, contrairement à ce qui vaut pour les marques de commerce, on ne peut enregistrer deux noms de domaine identiques, quel que soit le secteur des activités de l'entreprise. On peut, par contre, enregistrer un nom de domaine semblable, alors qu'un autre nom a déjà été enregistré pour un produit ou un service du même secteur. L'inscription peut être faite sur le même registre avec une différence minime tel "Roadrunner.com" et "Road-Runner.ca." L'inscription peut également être faite sur un autre registre avec le résultat "Saturn.com" et "Saturn.ca." ou "Whitehouse.com" et "Whitehouse.gov."

Le tableau suivant illustre les différences entre les marques de commerce et les noms de domaine:

	Marques de commerce	Marques de droit commun	Noms de domaine
Obtention du droit	Par l'usage et l'enregistrement subséquent	Par l'usage seulement	Par l'enregistrement
Enregistrement	Recherche préliminaire + publication	Aucune preuve de vérification exigée	Aucune preuve de vérification exigée
Objet du droit	Mots, logos, symboles	Mots, logos, symboles	Mots seulement
Empêchements	Ne peut enregistrer une marque immorale	Aucun empêchement	Aucun empêchement
	Ne peut enregistrer une marque similaire dans un même secteur du marché (ce qui pourrait porter à confusion avec une marque existante) mais le permet dans des secteurs différents	Ne peut utiliser une marque qui porte à confusion avec un concurrent sinon, concurrence déloyale ou «passing off»	Peut enregistrer des noms de domaines avec de faibles différences, peu importe le secteur, car le secteur d'activité n'est pas un critère d'enregistrement
Durée du droit	Durée initiale de l'enregistrement de 15 ans; renouvellement de 15 ans	Jusqu'à la cessation d'utilisation	Enregistrement d'un ou deux ans, renouvelable
Droit de propriété	oui	oui	Pas encore clair
Fonction	Nom choisi pour l'identification d'un produit ou d'un service; symbole d'achalandage	Nom choisi pour l'identification d'un produit ou d'un service; symbole d'achalandage	Nom choisi et jumelé à une adresse numérique du réseau permettant de trouver un site internet. Peut identifier un produit, un service, lieu; Peut générer de l'achalandage
Effet Territorial	Donne un droit exclusif sur tout le territoire du pays d'enregistrement	Accorde une protection pour l'usage sur le rayonnement de l'entreprise et son achalandage	Donne usage exclusif à travers le monde; Le pays d'origine n'étant pas un critère d'enregistrement; Donne un droit international

Ces différences, jumelées avec la facilité avec laquelle on peut établir un site internet et la simplicité de la procédure d'enregistrement des noms de domaine, causent des problèmes ayant

pour source le manque de vérification quant au droit d'utilisation du nom de domaine proposé; une simple déclaration de celui qui requiert l'enregistrement du nom de domaine suffit.

La marque de commerce requiert une recherche de nom, un affidavit du requérant à l'enregistrement, ainsi qu'une période de publication au préalable afin de publiciser la demande d'enregistrement et laisser la possibilité à tout intéressé de s'y opposer. Même le choix d'un nom d'entreprise lors de l'incorporation requiert, au Canada, une preuve de recherche de nom.

La politique d'enregistrement des noms de domaines n'est soumise à aucune réglementation, sauf la politique relative au règlement des différends<sup>427</sup> des quelque cent cinquante registres non reliés à NSI, qui ne semblent pas avoir de consensus permettant des recoupements. Ces autres organismes enregistrent des noms de domaines avec les codes de deux lettres représentant les pays.<sup>428</sup>

Contrairement à ce qui prévaut pour la marque légale, le fait d'avoir réussi à enregistrer un nom de domaine n'implique pas un droit à ce nom. Parlant de la politique du premier arrivé premier servi du NSI, les tribunaux américains ont fait remarquer que "Such a policy cannot trump federal law. Holders of valid trademarks under federal law are not subject to company policy, nor can the rights of those trademark holders be changed without congressional actions. If trademark laws apply to domain names, anyone who obtains a domain name under Network Solutions' "first-come-first-served" policy must do so subject to whatever liability is provided for by federal law."<sup>429</sup>

Les conflits provenant de l'utilisation de noms de domaine peuvent être dus au fait que le mot choisi est le même ou sensiblement le même que celui d'une marque (de commerce ou de service) ou d'un nom de personne morale ou physique. Ces choix peuvent être faits de bonne ou de mauvaise foi. L'exemple d'un enregistrement fait de mauvaise foi est le «cybersquatting». Ce mot

---

<sup>427</sup> Pour une étude plus détaillée des politiques de règlement des différends du NSI voir DESCHAMPS-MARQUIS, Marie-Hélène, *Les noms de domaine: au delà du mystère*, C.P.I., Vol. 11 No. 3, pp. 591-621.

<sup>428</sup> Voir infra page 128; Bien qu'il y ait toutes ces possibilités pour les identificateurs de pays, c'est l'identificateur ".com" qui est le plus populaire à travers le monde

<sup>429</sup> *Cardservice Int'l, Inc. v. McGee*, 950 F. Supp. 737, 740 (E.D. Va. 1997)

décrit le phénomène où une personne enregistre comme nom de domaine un nom ou une marque de commerce bien connue ayant un achalandage important ne lui appartenant pas, avec l'intention de le céder à un prix relativement élevé au propriétaire de la marque de commerce.<sup>430</sup>

Nous savons que le propriétaire d'une marque de commerce légale peut enregistrer sa marque dans plusieurs pays afin de se prévaloir d'une protection partout où il fait affaires et où son produit se vend. Cet enregistrement de marque de commerce empêche un tiers d'enregistrer la même marque. Cette logique s'applique aussi aux noms de domaine, à ceci près qu'il n'est plus question seulement de territoire géographique et juridique, mais également du territoire du cyberspace.

Comme le propriétaire d'une marque de commerce peut vouloir enregistrer sa marque de commerce dans plusieurs pays, il peut également vouloir enregistrer son nom de domaine sur plusieurs registres (ie.: Pepsi.com, Pepsi.ca, Pepsi.uk) afin d'empêcher un tiers d'enregistrer le même nom de domaine. Cette situation de registre national unique n'est pas le cas pour les registres de noms de domaines. Certains pays ont plusieurs registres, ce qui multiplie le problème, et il n'existe aucune coordination permettant d'assurer une administration globale et complémentaire. De plus, ces organismes d'enregistrement de noms de domaine sont généralement des entreprises privées qui n'ont aucun pouvoir judiciaire sauf le pouvoir qu'ils se sont accordé par les conventions avec leurs clients pour assurer le respect des contrats qu'ils ont conclu. Leurs politiques internes de règlement de conflits n'ont pas force de loi puisqu'elles n'ont pas été adoptées par les législatures mais elles auront tout le moins une influence importante sur le droit à venir car ces conventions ont force de loi entre les parties signataires. La difficulté repose sur le fait que des droits sont accordés par ces entités via des contrats légitimes et les droits octroyés par ces contrats entrent en conflit avec d'autres droits octroyés par des agences agissant sous l'empire d'une loi ou de droit commun. Le conflit se manifeste entre les droits des titulaires de marques de commerce et les droits des titulaires de noms de domaine.

En général, les systèmes d'enregistrement des marques de commerce permettent l'enregistrement des marques semblables en autant que les produits appartiennent à des domaines sans lien aucun

---

<sup>430</sup> Voir à cet effet, l'affaire McDonald's.

et qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion. Par contre, la structure et le fonctionnement actuel de l'internet ne permettent pas de faire de distinctions de cette nature. Les registres de noms de domaines ne se préoccupent pas de la notion de confusion et n'exigent pas de tels renseignements, ce qui ajoute aux conflits entre les marques de commerce et les noms de domaines. Plusieurs conflits sont survenus relativement à cette notion de confusion entre des détenteurs de marques de commerce et des détenteurs de noms de domaine.

## 2. Les conflits

Un des premiers conflits, et sans doute le plus médiatisé, est celui entre le géant McDonald's et Joshua Quittner.<sup>431</sup> Il s'agit d'un écrivain américain qui a enregistré le nom de domaine "McDonalds.com". Il faut noter qu'il s'agit d'un "test case". Quittner a annoncé publiquement qu'il le ferait afin de démontrer des faiblesses du système d'enregistrement de noms de domaine, faiblesses qui ont donné lieu à plusieurs conflits. Ce litige s'est réglé en ce que Quittner a cédé le nom de domaine McDonalds.com à McDonalds, moyennant une donation par cette dernière de 3500,00 \$ afin d'acheter de l'équipement informatique pour une école à New York.

Les situations de conflits que nous allons explorer sont celles où une marque de commerce existante est enregistrée par un tiers comme nom de domaine. Ces conflits peuvent soit créer de la confusion soit diluer la marque de commerce. Les conflits soulèvent deux notions fondamentales de droit des marques: la confusion et la dilution.

### a. Les conflits créant de la confusion

Les conflits créant de la confusion peuvent être regroupés en deux catégories. La première, les conflits de bonne foi, comprend des situations où il n'est pas clair que celui qui enregistre le nom de domaine entend profiter de cette confusion pour bénéficier de l'achalandage du propriétaire de la marque de commerce. La deuxième catégorie, celle des enregistrements de mauvaise foi,

---

<sup>431</sup> QUITTNER, Joshua, "Billions Registered: Right Now, There are No Rules to keep You From Owning a Bitchin' Corporate Name As Your Own Internet Address," *Wired*, October 1994, 54; <<http://www.hotwired.com/wired/2.10/departments/electrosphere/mcdonalds.html>>

regroupe les situations où la partie qui enregistre le nom de domaine a clairement l'intention d'utiliser une marque établie afin de bénéficier de l'achalandage y rattaché. L'intention de la partie qui viole un droit de marque de commerce n'est pas toujours claire. Souvent l'une des parties peut démontrer un usage antérieur à l'enregistrement de la marque de l'autre partie. Il s'agit alors d'un conflit entre une marque légale et une marque de droit commun.

### (1) Les conflits de bonne foi

Un exemple d'une injonction basée sur la possibilité de confusion nous vient de l'affaire californienne *Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc.*<sup>432</sup> Cette affaire implique la marque de commerce "JURIS" et le nom de domaine "juris.com". La défenderesse, Juris Inc., a enregistré au registre fédéral américain la marque de commerce "JURIS" en 1988, sous la catégorie de logiciels et services reliés. La demanderesse, Comp Examiner Agency Inc., a enregistré en 1993 le nom de domaine "juris.com". En 1995, lorsque Juris Inc. a voulu enregistrer le nom de domaine "juris.com" correspondant à sa marque de commerce, on a découvert que ce nom de domaine avait préalablement été enregistré par Comp Examiner Agency Inc. Juris Inc. s'est vue refuser l'enregistrement du nom de domaine en question. Elle a donc mis Comp Examiner en demeure de cesser d'utiliser "juris.com". Comp Examiner Agency a réagi en entamant une action visant à annuler la marque de commerce de Juris Inc. Pour sa part, Juris Inc. a formulé une demande reconventionnelle et a demandé une injonction visant à empêcher Comp Examiner Agency d'utiliser le nom "juris.com". Le tribunal a accordé l'injonction au motif de la possibilité de confusion entre les deux parties. La cour a trouvé que le nom de domaine "juris.com" pouvait violer une marque de commerce valablement enregistrée au registre fédéral américain.

Trois mois plus tard, cette notion de confusion entre une marque de commerce et un nom de domaine a été soulevée de nouveau dans l'affaire *Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*<sup>433</sup> Maritz Inc. offrait un service au site internet goldmail.com portant le nom (non enregistré) "Gold Mail" qui offrait des récompenses pour encourager la lecture de courrier électronique. Cybergold Inc., de

---

<sup>432</sup> *Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc.*, No. 96-0213-WMB(CTx) (C.D. Cal. April 26, 1996 and corrected May 22, 1996).

<sup>433</sup> *Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, 1996 US Dist. Lexis 14977 29 August 1996.

son côté, offrait un service semblable au site cybermail.com. Le tribunal, en utilisant les six critères élaborés dans *Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications*<sup>434</sup> a conclu que la preuve n'avait pas été rapportée que l'utilisation du nom "CyberMail" pouvait créer de la confusion, de la déception ou d'erreur chez un nombre suffisamment important de consommateurs normalement diligents quant à la source des services ou quant à la possibilité d'association avec le nom "GoldMail".<sup>435</sup>

Dans l'affaire *ActMedia, Inc. v. Active Media Int'l, Inc.*,<sup>436</sup> ActMedia Inc., propriétaire de la marque de commerce ACTMEDIA depuis plusieurs années, a poursuivi Active Media Int'l en mésappropriation, en fausse désignation d'origine pouvant créer de la confusion et en dilution de la qualité distinctive de sa marque de commerce en vertu de la loi de l'État d'Illinois, lorsque que la défenderesse a réservé le nom de domaine "actmedia.com". Le tribunal a trouvé que la réservation de ce nom de domaine par la défenderesse empêchait ActMedia Inc. d'enregistrer un nom de domaine incorporant sa marque de commerce et a accordé la demande sur cette base.

En plus des marques de commerce proprement dites, il existe également la possibilité de confusion avec un autre genre de marque distinctive, le nom d'une entreprise. Sans que l'on se soit prononcé sur la bonne ou la mauvaise foi des parties, cette situation se présente dans *MTV Networks v. Curry*.<sup>437</sup> Curry, un animateur connu du public de MTV, a enregistré le nom de domaine "mtv.com" correspondant au nom de son employeur MTV Networks. Lorsque Curry a quitté son emploi, MTV Networks a voulu récupérer le nom de domaine en question. Il s'agit ici d'une autre situation où les tribunaux n'ont pu se prononcer sur le fond de la question, car un règlement amiable est survenu avant que le jugement ne soit rendu. MTV a obtenu "mtv.com" dans le règlement.

---

<sup>434</sup> *Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications* 28 F 3d 769 8<sup>th</sup> Cir. 1994; Les six critères sont (1) la force de la marque de commerce; (2) la similarité entre les marques; (3) la proximité de la concurrence entre les produits; (4) l'intention de confondre le public; (5) la preuve de confusion réelle; et (6) le niveau de diligence auquel l'on peut raisonnablement s'attendre chez le consommateur.

<sup>435</sup> *Supra* p. 57; *Duluth News Tribune v. Mesabi Publishing Co.* 84 F 3d 1093 8<sup>th</sup> Cir. 1996; *Centaur Communications* 830 F 2d.; WAELE, Charlotte, *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp., p. 49

<sup>436</sup> *ActMedia, Inc. v. Active Media Int'l, Inc.*, No. 96C 3448, 1996 WL 466527 (N.D. Ill. July 17, 1996).

<sup>437</sup> *MTV Networks v. Curry*, 867 F. Supp. 202 (S.D.N.Y. 1994)

À partir de ces quatre affaires, nous constatons, lorsque les parties réclament le droit à un nom de domaine de bonne foi, l'établissement d'une hiérarchie. Les marques de commerce légales et les marques non enregistrées ont préséance sur les noms de domaine si les critères de confusion et de dilution sont rencontrés selon le droit établi. Si la possibilité de confusion existe réellement, la tendance des tribunaux est de donner raison au détenteur du droit le plus plausible selon le droit traditionnel. L'affaire MTV aurait pu confirmer cette tendance relativement aux autres signes distinctifs, tel les noms d'entreprises.

## (2) Les conflits de mauvaise foi et le cybersquatting

Plusieurs décisions ont été rendues dans des situations de mauvaise foi, c'est-à-dire où un tiers concurrent harcèle le titulaire d'une marque de commerce afin de profiter ou de diminuer l'achalandage rattaché à sa marque de commerce. Ce harcèlement peut prendre les mêmes formes que ceux du «passing-off», tels que la tentative de créer de la confusion relativement aux biens identifiés par la marque visée, ou la dilution de cette dernière. On peut également prendre en otage (cybersquatting) le nom de domaine pour ensuite le céder au titulaire de la marque moyennant un paiement substantiel. Les actes de concurrence déloyale tels que le dénigrement d'une entreprise et les comportements parasitaires sont aussi des formes de harcèlement tombant dans la catégorie de mauvaise foi.

Un exemple de comportement ayant pour but de créer de la confusion provient de l'affaire *Cardservices Int'l, Inc. v. McGee*.<sup>438</sup> Dans cette affaire la marque de commerce de la demanderesse servait à promouvoir les services de cartes de crédit et cartes de débit. McGee a tenté, sans succès, de devenir un représentant de la demanderesse. Sans permission de cette dernière, McGee a enregistré le nom de domaine "cardservices.com". Le tribunal a accordé une injonction ordonnant à McGee de cesser d'utiliser le nom de domaine en question vu la possibilité de confusion. McGee a violé l'injonction en continuant à faire référence à Cardservices Int'l Inc. sur son site internet dont il avait changé le nom après l'injonction. Le nouveau nom de domaine que McGee utilisait était "csinal.com", un nom dérivé du nom de la demanderesse. McGee se trouvait à faire indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement.

---

<sup>438</sup> *Cardservices Int'l, Inc. v. McGee*, 950 F. Supp. 737 (E.D. Va. 1997)

Dans l'affaire *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Richard Bucci*,<sup>439</sup> la tromperie et la volonté de créer de la confusion étaient tout aussi claires mais de nature morale, plutôt que commerciaux. Richard Bucci, animateur de radio d'un programme axé sur le catholicisme, participait activement au mouvement anti-avortement. Il exploitait un site internet portant le nom "plannedparenthood.com" où il présentait de la propagande anti-avortement. La Planned Parenthood Federation of America Inc. avait son site d'internet au "ppfa.com" et fournissait de l'information sur la planification familiale où l'avortement était une option. La demanderesse a plaidé que l'utilisation par le défendeur pouvait créer de la confusion et nuire aux objectifs de la demanderesse. Un argument soulevé est que la confusion résultait notamment de ce que les "search engines" (les outils de recherche) avec la requête "planned parenthood" atteignaient le site du défendeur par erreur et ignoraient le site de la demanderesse. Le tribunal a donné raison à la demanderesse.

Le cybersquatting est illustré par l'affaire *Intermatic, Inc. v. Toeppen*.<sup>440</sup> Le défendeur Toeppen avait enregistré quelque 240 noms de domaine, dont "intermatic.com" "deltaairlines.com", "eddiebauer.com" et "neiman-marcus.com". La jurisprudence a employé le terme "cybersquatter" pour décrire le défendeur Toeppen: "Toeppen is what is commonly referred to as cyber-squatter. [...] These individuals attempt to profit from the Internet by reserving and later reselling or licensing domain names back to the companies [...]."<sup>441</sup> Le tribunal a jugé que l'enregistrement du nom de domaine constitue aux États-Unis un usage au sens de la loi et peut contribuer à la dilution de la marque.

L'Angleterre a également connu une affaire de cybersquatting impliquant le célèbre magasin Harrods.<sup>442</sup> Un tiers avait enregistré harrods.com. Il avait également enregistré le nom de plus

---

<sup>439</sup> *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Richard Bucci*, 97 Civ. 0629, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1430, 1997 U.S. Dist. LEXIS 3338 (S.D.N.Y. March 24, 1997).

<sup>440</sup> *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, (3 October 1996) 65 USLW 2274, 40 U.S.P.Q. 2d 1412; 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).

<sup>441</sup> *Intermatic Incorporated v. Toeppen*, (3 October 1996) 65 USLW 2274, 40 U.S.P.Q. 2d 1412; 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996);

<sup>442</sup> *Harrods Limited v. U.K. Network Services Limited*, 1996 H 5453 (Mr. Justice Lightman)

de cinquante autres commerces connus. Le tribunal a ordonné au détenteur ainsi qu'au registraire du nom de domaine de cesser d'enfreindre la marque de commerce de Harrods et de libérer le nom harrods.com.

Les situations de dénigrement ont été soumises au jugement des tribunaux dans l'affaire de *Kaplan Educational Center Ltd. v. Princeton Review Management Corp.*<sup>443</sup> Dans cette affaire la mauvaise foi a été facilement établie. La défenderesse avait enregistré le nom de domaine "kaplan.com" et sur son site web correspondant elle publiait des commentaires négatifs sur le cours offerts par son concurrent Kaplan Educational Center Ltd. Le tribunal n'a jamais pu se prononcer sur la question car un règlement est intervenu entre les parties par lequel le nom de domaine "Kaplan.com" fut cédé à la demanderesse.

Nous constatons que lorsqu'il y a un élément de mauvaise foi, le détenteur d'un droit sur un signe distinctif a toujours gain de cause

#### **b. Les conflits de dilution**

Une autre façon significative de porter atteinte à une marque se produit lorsque le titulaire d'une marque tente de profiter de l'achalandage attaché à une autre marque, en créant une association entre son produit et l'autre marque. La dilution de l'effet d'une marque peut découler de conflits aussi bien de bonne que de mauvaise foi où deux compagnies oeuvrent dans des domaines connexes ou différents. La réputation d'une d'entre elles pourrait être compromise par l'association à la marque d'un produit de qualité inférieure ou de nature à porter préjudice à l'original. Il convient de se souvenir que le principe de dilution n'est applicable que pour les marques notoires.

Une situation de dilution claire s'est produite avec le nom de domaine "Candyland.com" et le jeu pour enfants "Candy Land." Les mots "Candy Land" sont une marque de commerce considérée notoire du manufacturier d'un jeu de société pour jeunes enfants, Hasbro Inc. Le site internet

---

<sup>443</sup> *Kaplan Educational Center Ltd. v. Princeton Review Management Corp.*, No. 94 Civ. 1604 (MGC) (S.D.N.Y. filed March 9, 1994.)

“candyland.com”, détenu par la société Internet Entertainment Group, Ltd., présentait des photographies pornographiques aux internautes. On craignait que des enfants, voulant accéder au site du jeu de société, soient exposés à de la pornographie à l’insu de leurs parents. On ne peut qu’imaginer les plaintes ainsi que les dommages pouvant être réclamés. Hasbro Inc. a demandé au tribunal<sup>444</sup> de prononcer une ordonnance interdisant à Internet Entertainment Group, Ltd. d’utiliser le nom de domaine “candyland.com”, au motif que l’utilisation de ce nom diluait la force de la marque de commerce du jeu de société que Hasbro avait développée pendant près de cinquante ans. Le tribunal a accordé cette ordonnance. Il a estimé que le nom de domaine pouvait violer les lois fédérales et ceux de l’état en question concernant la dilution d’une marque de commerce et a ordonné la cessation d’utilisation du nom de domaine.<sup>445</sup>

L’idée de dilution a été poussée un pas plus loin en accordant la protection à une “famille” de marques, soit celle des marques “R” Us. Il s’agit de l’affaire américaine *Toys “R” Us Inc. v. Akkaoui*.<sup>446</sup> Le défendeur Akkaoui avait enregistré le nom de domaine “adultsrus.com” et utilisait ce site pour publiciser la vente de produits et d’articles de nature sexuelle. Le tribunal a trouvé que les marques “Toys “R” Us” et “Kids “R” Us” étaient des marques distinctives et notoires, qui devaient profiter de la protection contre la dilution sous la loi fédérale américaine connue sous le nom de “Lanham Act”. Le tribunal s’est appuyé sur l’affaire Hasbro pour conclure à la dilution. Il a jugé que l’utilisation de “Adults “R” Us” ternissait la famille des marques “R” Us” car on pouvait les associer avec la ligne de produits dits adultes. Cette association entraînait en conflit avec l’image familiale que Toys “R” Us Inc. voulait maintenir.

Une variante du principe de marque notoire, basé sur l’utilisation antérieure à la notoriété d’une marque, a été soulevée dans l’affaire *Gateway 2000, Inc. v. Gateway.com, Inc.*<sup>447</sup> Dans cette affaire, la défenderesse Gateway.com Inc. a enregistré son nom de domaine en 1982, six ans avant de l’utiliser comme adresse électronique en mai 1988. De son côté, Gateway 2000 Inc. a

---

<sup>444</sup> *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. Feb. 9, 1996).

<sup>445</sup> Voir également *West Edmonton Mall*, août 1997, Cour Fédérale du Canada

<sup>446</sup> *Toys “R” Us Inc. v. Akkaoui*, No. C 96-3381 CW, 1996 U.S. Dist. LEXIS 17090 (N.D. Cal. Oct. 29, 1996)

<sup>447</sup> *Gateway 2000, Inc. v. Gateway.com, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2144 (E.D.N.C. Feb. 6, 1997).

commencé à faire affaires en 1985 et a obtenu une marque de commerce fédérale pour Gateway 2000, Inc. seulement en 1993. La défenderesse avait enregistré le nom de domaine avant que la demanderesse ne commence à faire affaires, et s'est mise à l'utiliser comme nom de domaine avant que la demanderesse ne l'enregistre comme marque de commerce. La demanderesse a intenté une action en contrefaçon et en dilution de sa marque de commerce. Le tribunal a admis que la demanderesse possédait une marque de commerce notoire, mais a estimé qu'il n'était pas prouvé que la marque était notoire au moment où la défenderesse a commencé à utiliser le nom de domaine. De plus, la preuve n'a pas été rapportée que la demanderesse avait utilisé le mot "Gateway" plutôt que "Gateway 2000" avant que la défenderesse utilise le mot "gateway".

L'affaire de *Avon Prods., Inc. v. Carnette Wong Associates*<sup>448</sup> est un autre exemple de conflit entre une marque de commerce et un nom de domaine. Ici, Wong a enregistré le nom de domaine "avon.com" et Avon Inc. l'a poursuivi en alléguant que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur diluait et enfreignait sa marque de commerce. Avon Inc. a obtenu le nom de domaine "avon.com" en règlement à l'amiable.

Nous constatons que ces conflits touchant les noms de domaine, peu importe si une marque de commerce est impliquée, sont analysés par les juristes, souvent suivis en cela par les tribunaux, avec les mêmes concepts de confusion et de dilution qu'utilise le droit des marques de commerce. Cela atteste l'idée que peut-être les noms de domaine peuvent être analysés sous l'égide du droit des marques comme une forme de signe distinctive. Ces notions de confusion et de dilution se retrouvent dans la législation ainsi que dans le droit commun. Comme nous l'avons exposé dans la première partie du présent mémoire, la législation sur les marques codifie l'essentiel du droit des marques distinctives développé par les tribunaux. Le droit résiduaire en matière de signes distinctifs serait donc les notions du droit commun qui sont applicables à tout signe distinctif. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité manifeste pour les noms de domaine dans l'application de ce droit résiduaire. Nous n'avons pas encore été témoin de causes impliquant des notions de droit commun car, dans bon nombre de litiges, les parties préfèrent régler à l'amiable plutôt que de laisser les tribunaux dicter leur sort et formuler des précédents dans un domaine en

---

<sup>448</sup> *Avon Prods., Inc. v. Carnette Wong Associates*, (1996) U.S. Dist. Ct. (N.Y.) CV 965 0451 (April 3, 1996)

évolution. Dans les causes où il y a jugement, les tribunaux concluent que le nom de domaine peut constituer un usage qui viole le droit d'une marque de commerce. Nous voyons une volonté de définir juridiquement la nature du nom de domaine dans le cadre du droit des marques.

**c. Les conflits et le gel du nom de domaine - la politique de NSI pour le règlement des différends**

Lors de la mise sur pied du système d'attribution de noms de domaine, aucune précaution n'a été prise quant au système d'enregistrement.<sup>449</sup> Les problèmes et les risques se sont révélés peu à peu avec l'utilisation grandissante de l'internet et, surtout, l'expansion du commerce sur l'internet. Plusieurs conflits sont survenus et le NSI se retrouvait souvent comme co-défendeur dans des actions en contrefaçon de marques de commerce.<sup>450</sup> Cette manoeuvre est souvent employée aux États-Unis pour tenter d'empêcher le "gel" du nom de domaine en litige. Le détenteur d'un nom de domaine faisant l'objet d'un litige nomme le NSI comme co-défendeur afin d'obtenir une ordonnance l'empêchant de geler le nom de domaine, imposant le *statut quo*, le temps que le tribunal se prononce sur les droits des parties.<sup>451</sup>

Pour éviter de se retrouver co-défendeur dans des actions impliquant des noms de domaines et des marques de commerce enregistrées, le NSI a adopté une politique régissant les conflits relatifs à l'enregistrement des noms de domaine. La politique s'intitule intitulé «Domain Name

---

<sup>449</sup> QUITTNER, Joshua, "Billions Registered: Right Now, There are No Rules to keep You From Owning a Bitchin' Corporate Name As Your Own Internet Address," *Wired*, October 1994, 54; <http://www.hotwired.com/wired/2.10/departments/electrosphere/mcdonalds.html>

<sup>450</sup> Voir à cet effet *KnowledgeNet v. Boone*, (N.D. III, plainte logée le 2 décembre 1994); *Fry's Electronics, Inc. v. Octave Systems, Inc.*, No. C95-CV-2525 CAL (N.D. Cal. plainte logée le 12 juillet 1995); *Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions Inc.*, No. 96-413-A (E.D. Va. Rejetée le 21 juin, 1996); *Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc.*, No. 96-CV-429 (M.D. Tenn., 8 mai, 1996); *Giacalone v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-CIV-20434 (N.D. Cal.); *Clue Computing, Inc. v. Network Solutions Inc.*, No. 96 CV 694, Div. 5 (Colo. Boulder County Dist. Ct., 25 juin, 1996); *Network Solutions, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 946 F. Supp. 858 (D. Colo. 1996); *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, Case No. CV 96-7438, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1997 U.S. Dist. LEXIS 10314 (C.D. Cal., intentée le 19 mars, 1997)

<sup>451</sup> Voir à cet effet *KnowledgeNet v. Boone*, (N.D. III, plainte logée le 2 décembre, 1994); *Fry's Electronics, Inc. v. Octave Systems, Inc.*, No. C95-CV-2525 CAL (N.D. Cal. Complaint filed July 12, 1995); *Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-413-A (E.D. Va. Rejetée le 21 juin, 1996); *Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc.*, No. 96-CV-429 (M.D. Tenn., May 8, 1996); *Giacalone v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-CIV-20434 (N.D. Cal.); *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, Case No. CV 96-7438, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1997 U.S. Dist. LEXIS 10314 (C.D. Cal. intentée le 19 mars, 1997)

Registration Dispute Policy».<sup>452</sup> Elle a été révisée plusieurs fois.<sup>453</sup> Elle a contribué à formuler les solutions juridiques que nous voyons émerger lentement aujourd'hui. La politique oblige celui qui présente une demande d'enregistrement d'un nom de domaine à déclarer que les informations inscrites dans la demande d'enregistrement sont vraies, qu'il a le droit d'utiliser le nom demandé et qu'il a une intention *bona fide* d'utiliser le nom de domaine sur une base régulière sur l'internet. Le demandeur doit également déclarer que l'utilisation ou l'enregistrement du nom de domaine par le demandeur, autant qu'il sache, n'enfreint pas le droit d'un tiers ni ne pose de risque de contrefaçon du droit d'un tiers en ce qui a trait à une marque de commerce, une marque de service, un nom de commerce, un nom de compagnie ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Il doit également déclarer qu'il ne vise pas à utiliser le nom de domaine à des fins illégales, incluant mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l'interférence avec un avantage contractuel ou un avantage d'affaires, la concurrence déloyale (*unfair competition*), la diffamation ou dans le but de créer de la confusion avec une autre personne physique ou morale.

Le détenteur d'une marque de commerce enregistrée sur le registre principal aux États-Unis ou un registre d'une marque de commerce étrangère peut s'opposer à un enregistrement de nom de domaine identique à la marque si le détenteur du nom de domaine a commencé à utiliser le nom après que le détenteur de la marque de commerce ait enregistré ou commencé à utiliser la marque. L'opposant doit faire parvenir à InterNIC une copie certifiée de son enregistrement ainsi qu'une copie de sa mise en demeure de cesser d'utiliser le nom en question. NSI accorde alors au détenteur du nom de domaine trente jours pour établir que l'utilisation du nom de domaine prédate l'enregistrement ou l'utilisation de la marque de commerce. S'il réussit à faire cette preuve, il pourra continuer à utiliser son nom de domaine, mais il devra s'engager à tenir NSI indemne de toute réclamation résultant du différend. S'il ne réussit pas à faire cette preuve, alors il devra cesser d'utiliser le nom de domaine dans les quatre-vingt-dix jours. Le nom de domaine

---

<sup>452</sup> La politique originale de Network Solutions, Inc. <ftp://rs.internic.net/rfc/rfc1591.txt> en vigueur depuis le 28 juillet 1995.

<sup>453</sup> Les textes révisés de la politique de NSI se trouvent au (Domaine-1) <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domaine-1.txt> en vigueur le 28 juillet 1995 au 22 novembre 1995; (Domaine-4) <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domaine-4.txt> en vigueur du 23 novembre 1995 au 9 septembre 1996; (Domaine-6) au <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domaine-1.txt> en vigueur depuis le 28 juillet 1995 et connus sous le nom Rfc 1591. en vigueur du 9 septembre 1996 au 25 février 1998 et la dernière révision de la politique se retrouve au <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domaine-6.txt> et est connue sous le nom Rev03 datée du 25 février 1998.

devient inactif et n'est plus disponible jusqu'au règlement du différend entre les parties ou le jugement.<sup>454</sup> En l'absence de règlement du différend et s'il y a une action en justice, le détenteur du nom de domaine devra accepter le gel du nom de domaine.

Malgré cette politique, le NSI n'a pas réussi à éviter d'être appelée comme co-défendeur dans des litiges entre détenteur de noms de domaine et des titulaires de marques de commerce. Pour tenter de s'extraire de cet imbroglio juridique, InterNIC a commencé à utiliser l'action "interpleader" similaire à celle utilisée par les banques lorsqu'un conflit se manifeste relativement aux actifs qu'elle détient. La banque s'adresse alors au tribunal pour demander d'autoriser l'entiercement des actifs qui font l'objet du litige ("escrow") jusqu'à ce que le litige soit réglé. Cette action distincte de l'action originale relative au nom de domaine a pour effet de transformer un litige tripartite en un litige bipartite entre le détenteur du nom de domaine et le tiers. Cette stratégie a été utilisée dans l'affaire *Clue Computing Inc. v. NSI*.<sup>455</sup>

Il s'agit d'un litige relatif au nom de domaine "Clue.com" détenu par Clue Computing Inc. et la marque de commerce de Hasbro Inc. "Clue", nom du jeu de société pour enfants. Hasbro s'était plainte à NSI que le nom de domaine "Clue.com" violait sa marque de commerce. NSI a enclenché sa politique de règlement de différends et avisé Clue Computing Inc. qu'elle gèlerait le nom de domaine.

Avant que le nom puisse être gelé par NSI, Clue Computing Inc. a obtenu une injonction contre NSI empêchant cette dernière de suspendre le nom de domaine. C'est à ce moment que NSI a déposé une action "interpleader" nommant Hasbro Inc. et Clue Computing Inc. Cette dernière a fait une requête pour rejet d'action, dont nous ne connaissons pas encore le résultat. Si la stratégie de NSI porte fruit, il deviendra futile d'appeler NSI comme co-défendeur puisque les tribunaux ne condamneraient pas NSI à des dommages.

---

<sup>454</sup> Si le détenteur néglige de payer les frais de renouvellement pour maintenir son droit au nom de domaine, même si ce nom fait l'objet d'un différend, le nom en question retombera dans le domaine public.

<sup>455</sup> *Clue Computing, Inc. v. Network Solutions Inc.*, No. 96 CV 694, Div. 5 (Colo. Boulder County Dist. Ct., June 25, 1996); *Network Solutions, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 946 F. Supp. 858 (D. Colo. 1996);

Nous voyons, de par cette politique du NSI, le désir de maintenir la stabilité du droit existant. Cette politique va dans le même sens que les tribunaux. Une hiérarchisation du droit semble s'installer sur la base de l'antériorité de l'institution. Les marques de commerce semblent avoir préséance, vu les concepts de droit établis, soit les notions de confusion et de dilution. Il faut être conscient qu'il existe encore très peu de noms de domaine qui pré-datent des marques de commerce. Il faut voir la place qu'occuperont les noms de domaine dans ce droit, car avec le temps, des noms de domaine peuvent fort-bien précéder l'enregistrement des marques de commerce correspondantes. Il faudra voir comment on pourra protéger ces noms de domaine.

#### **d. Les stratégies de protection des détenteurs de noms de domaine**

La politique du gel du nom de domaine entraîne des conséquences fâcheuses pour le titulaire en ce qu'il ne peut continuer à transiger avec ce nom de domaine. Deux stratégies ont été employées pour empêcher le gel du nom de domaine, soit l'enregistrement défensif d'une marque de commerce dans un pays tiers et le plaidoyer de l'abus de l'étendue de la protection d'une marque de commerce ("overreaching of trademark protection").

L'enregistrement défensif d'une marque de commerce a été employé dans l'affaire *Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions, Inc.*<sup>456</sup> Warner Brothers, détenteur aux États-Unis de la marque de commerce fédérale "Road Runner" depuis le 9 août 1995, a formulé une opposition à l'enregistrement, en mai 1994, du nom de domaine roadrunner.com par Roadrunner Computer Systems, Inc (ci-après RCS). L'enregistrement du nom de domaine pré-date donc ici l'enregistrement de la marque de commerce. On peut se demander si cet enregistrement de nom de domaine peut être qualifié de marque de commerce de droit commun. Cette question n'a pas été abordée dans cette affaire. Nous l'examinerons ci-dessous dans la section des doctrines protectrices.

---

<sup>456</sup> *Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-413-A (E.D. Va. Rejetée le 21 juin 1996)

Afin d'empêcher que le NSI gèle le nom de domaine "roadrunner.com", RCS a poursuivi le NSI. Entre-temps, RCS a obtenu un enregistrement de marque de commerce en Tunisie,<sup>457</sup> mais le NSI ne l'a pas accepté car, d'abord, elle n'a pas été soumise à l'intérieur du délai de trente jours tel que requis par le NSI et, ensuite, l'enregistrement en Tunisie ne pré-datait pas celui de l'opposant.

La deuxième stratégie, celle de plaider l'abus de marque de commerce (trademark misuse), a été employée dans l'affaire *Giacalone v. Network Solutions, Inc.*<sup>458</sup> Il s'agit d'une allégation que le propriétaire d'une marque de commerce a élargi l'étendue de la protection de sa marque de commerce au delà du domaine où il devrait normalement jouir de protection. Giacalone, un entrepreneur en consultation informatique faisant principalement affaire sur l'internet s'est inspiré du nom de son fils pour choisir et enregistrer le nom de domaine Ty.com. Il utilisait ce nom de domaine pour publiciser son entreprise.

La compagnie Ty Inc., manufacturier des jouets en peluche portant la marque de commerce "Ty" qui se retrouve au centre d'un logo prenant la forme d'un coeur de couleur rouge, a offert à monsieur Giacalone d'acheter son nom de domaine Ty.com. Lorsqu'il a refusé, Ty Inc. lui a fait parvenir une mise en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine Ty.com, faisant parvenir une copie de cette mise en demeure à NSI en lui sommant de suspendre le nom de domaine en question en vertu de sa politique de règlement des différends.

Giacalone a réagi en intentant une demande d'injonction contre le NSI et Ty Inc. pour empêcher le NSI de suspendre son nom de domaine. Au soutien de sa demande, Giacalone alléguait l'extention abusive de la protection d'une marque de commerce. Plus précisément, il alléguait que Ty Inc. tentait d'étendre la portée de la protection de sa marque de commerce au delà de ce que la loi accorde. Ty Inc. possède une marque de commerce pour des animaux de peluche et non pour un service de consultant en informatique. La cour a accordé l'injonction sur cette base. Par

---

<sup>457</sup> On peut obtenir une marque de commerce en Tunisie en quelques jours seulement contrairement à la majorité des autres pays.

<sup>458</sup> *Giacalone v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-CIV-20434 (N.D. Cal.). Pour une étude plus approfondie sur la défense basée sur la doctrine de "Trademark Misuse", voir DAVIDSON, Stephen J. et Nicole A. ENGISCH, *Applying the Trademark Misuse Doctrine to Domain Name Disputes*, Minneapolis, 1996 [http://cla.org/TM\\_MIS/T-MISUSE.htm](http://cla.org/TM_MIS/T-MISUSE.htm)

la suite, Giacalone a cependant accepté de céder le nom de domaine sous des conditions non rendues publiques.

Une exception à la politique de gel de nom de NSI a été créée dans une affaire intéressante impliquant des tribunaux de deux pays; celle de *Prince PLC v. Prince Sports Group, Inc.*<sup>459</sup> La compagnie anglaise Prince PLC a enregistré aux États-Unis, auprès du NSI, le nom de domaine “prince.com” et en Angleterre le nom de domaine “prince.co.uk”. Lorsque le manufacturier américain d’équipement sportif Prince Sports Group Inc. a déposé sa demande d’enregistrement du nom de domaine “prince.com”, il a été avisé que ce nom n’était plus disponible. Prince Sports Group Inc., détentrice de plusieurs marques de commerce américaines et anglaises, a mis en demeure Prince PLC de cesser d’utiliser le nom de domaine et de n’enregistrer aucun nom de domaine comportant le mot “prince”. Elle a ensuite déclenché le mécanisme de règlement des différends en demandant au NSI le gel du nom de domaine. La compagnie britannique avait en apparence trois options: produire dans les trente jours une preuve d’enregistrement d’une marque de commerce pré-existante; intenter des procédures judiciaires dans une cour de juridiction compétente aux États-Unis; ne rien faire et voir le nom de domaine gelé.

Prince PLC n’a choisi aucune de ces options et a répondu en intentant une action devant les tribunaux anglais<sup>460</sup> invoquant une disposition de la loi anglaise sur les marques de commerce empêche des menaces injustifiées par un détenteur de marque de commerce. En plus de l’injonction, Prince PLC a demandé au tribunal de déclarer que l’utilisation du nom de domaine n’enfreignait pas la marque de commerce anglaise de Prince Sports Group Inc.

Le registraire américain NSI n’a pas gelé le nom de domaine même si Prince PLC n’a pas répondu littéralement aux critères de la politique de règlement des différends, la politique exigeant un procès aux États-Unis. En juillet 1997, Prince Sports Group Inc. a intenté des procédures aux États-Unis contre le NSI et Prince PLC<sup>461</sup>. Nous sommes donc en présence de deux poursuites dans deux pays relativement à une marque de commerce enregistrée dans ces deux pays et à un

---

<sup>459</sup> *Prince PLC v. Prince Sports Group, Inc.*, CH 1997, p. 2355

<sup>460</sup> *Prince PLC v. Prince Sports Group, Inc.* CH 1997 p. 2355

<sup>461</sup> *Prince Sports Group, Inc. v. Prince PLC*, No. 97cv03581 (D.N.J. intentée le 3 juillet 1997)

nom de domaine enregistré dans un seul des deux et une politique de règlement de différends non respectée.

Le tribunal anglais a jugé que Prince Sports Group Inc. n'était pas justifiée selon le droit anglais de continuer à menacer de poursuivre Prince PLC et a accordé l'injonction contre Prince Sports Group Inc., lui ordonnant de cesser de menacer Prince PLC de poursuite en contrefaçon de marque de commerce. Le tribunal n'a toutefois pas rendu de décision sur la question de savoir si l'utilisation du nom de domaine pouvait être considérée comme portant atteinte aux droits que l'enregistrement de la marque de commerce anglaise conférerait. Le tribunal a de plus refusé d'entrer dans le débat des noms de domaine afin de ne pas s'immiscer dans le procès américain intenté par Prince Sports Group Inc.

#### e. Les politiques d'enregistrement dans les autres pays

Tout comme le NSI, les autres organismes qui enregistrent les noms de domaine disposent également de politiques de règlement de différends. La majorité des registres ne se sont pas dotés de leurs propres modes de règlement de différends, mais suivent la RFC 1591 élaborée par Jon Postel de la IANA en mars 1994.<sup>462</sup> La politique de Jon Postel fait le point sur le système des noms de domaine et établit les droits aux noms ainsi que les règles à suivre en cas de conflit entre une marque de commerce et un nom de domaine. Elle prévoit qu'advenant conflit le registraire n'est pas responsable et n'a comme rôle que de fournir les coordonnées des parties aux intéressés.

Il est intéressant de noter que cette politique prévoit que l'enregistrement du nom de domaine ne confère pas le statut de marque de commerce. Cette règle soulève un doute au niveau de l'usage des marques de droit commun. Nous avons vu qu'il existe deux sortes de marques de commerce - la marque de commerce légale qui présuppose l'enregistrement selon les lois d'un pays, et la marque de commerce de droit commun (common law trademark) où le seul usage d'un mot confère un droit.<sup>463</sup>

---

<sup>462</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>

<sup>463</sup> Au Québec, c'est le droit de la concurrence déloyale qui peut venir au secours d'une telle marque. Dans les juridictions de common law, c'est le droit de «passing-off».

Ces politiques n'ont pas force de loi vis-à-vis les tierces parties car elles n'ont pas été élaborées et adoptées par des gouvernements. Ainsi, aucune politique privée ne peut se substituer à une loi et conférer ou enlever plus de droit que la loi ne le fait. Des particuliers ne peuvent par convention modifier des règles fondées sur des lois intéressant l'ordre public. Ces politiques ne peuvent porter préjudice aux droits qu'ont les propriétaires de marques de commerce valablement enregistrées<sup>464</sup> ou obtenues par des règles de droit commun. Mais elles peuvent influencer le droit à venir en ce qu'elles documentent des façons de faire; elles peuvent être considérées comme des coutumes. Restera à voir comment la jurisprudence et la législation à venir interpréteront et incorporeront, le cas échéant, les solutions formulées dans ces politiques.

Une grande faiblesse de la politique de règlement de NSI est qu'elle ne distingue pas celui qui a un intérêt légitime dans le nom de domaine de celui qui abuse des procédures pour obtenir un règlement financièrement avantageux, par le biais du cybersquatting, sans posséder de droit *prima facie*. Ce phénomène d'extorsion électronique combiné avec la pratique de tenter d'empêcher le gel du nom de domaine, le temps de régler le différend, soulève plusieurs questions quant aux pouvoirs qu'ont les registraires d'octroyer les noms de domaine. Il faut donc examiner les moyens d'établissement du droit d'utiliser un nom de domaine.

Aux États-Unis, le droit des marques est plus ouvert aux concepts de l'internet que celui d'autres pays. Un tribunal américain<sup>465</sup> a accepté comme preuve une version imprimée de la marque telle qu'elle apparaissait sur l'écran lors de la transmission. On dit que "[t]he fact that a mark does not appear in more traditional forms should not necessarily affect protection."<sup>466</sup> Ainsi, un nom de domaine peut, aux États-Unis, faire l'objet d'un enregistrement comme marque de commerce, ce qui établit clairement le droit à l'utilisation.

---

<sup>464</sup> Voir à cet effet: *Cardservice Intl'l v. McGee*, 950 F. Supp. 737, 740 (E.D. Va. 1997) où le défendeur plaideait que puisqu'il avait enregistré le nom de domaine, il avait droit à ce nom. La cour a jugé que malgré le fait que le défendeur citait la politique de NSI, celle-ci ne peut changer le droit. "Network Solutions's policy of granting domaine names on a first-come-first-served basis [...] cannot trump federal law. Holders of valid trademarks under federal law are not subject to company policy, nor can the rights of those trademark holders be changed without congressional actions. If trademark laws apply to domain names, anyone who obtains a domain name under Network Solutions' "first-come-first-served" policy must do so subject to whatever liability is provided for by federal law."

<sup>465</sup> *Multiplex, Inc.*, 23 USPQ2d (BNA) 1315 (TTAB 1995)

<sup>466</sup> WEBB, Jere M., "Trademarks, Cyberspace, and the Internet: (<http://www.gseis.ucla.edu/iclp/jmwebb.html>)

Le droit canadien des marques est menotté par une jurisprudence qui restreint la portée du concept d'usage. Ce droit peut difficilement contribuer à la résolution des problèmes posés par les noms de domaine. Il faudra un droit plus souple qui embrassera ces nouveaux concepts. Comment y parvenir ?

Nous constatons que, au cours de l'histoire, les législateurs sont intervenus pour diverses raisons, soit pour consolider les solutions trouvées par les tribunaux appliquant le droit commun, soit pour corriger des situations créées par l'évolution de la technologie. La législation, qu'elle soit rédigée en termes très larges ou non, atteint éventuellement une limite d'efficacité. Elle ne réussit jamais à englober toutes les situations que la technologie peut créer. De plus, les législateurs ne peuvent légiférer que s'il existe un consensus sur une marche à suivre, sur une solution.

Historiquement, dans les systèmes de «common law», c'est le droit commun qui élabore les solutions par voie de précédents. Parfois, ces solutions sont consacrées dans des lois. Ce processus devient évident lorsque nous étudions l'évolution de la législation par rapport à l'évolution de la technologie des communications au cours du dernier siècle.

À titre d'exemples nous n'avons qu'à penser à l'affaire américaine du début du 20<sup>e</sup> siècle touchant aux communications via téléscripteur (teletype),<sup>467</sup> et aux décisions relatives au droit de communiquer les résultats d'événements sportifs<sup>468</sup> et plus récemment, au droit de transmettre «en direct» les résultats sur internet<sup>469</sup> et sur des «pagettes».<sup>470</sup> Toutes ces affaires traitent de profits tirés par une personne et d'une mésappropriation d'information récoltée par une autre pour redistribution. Ces cas illustrent comment la «common law» est venu prêter secours au développement des nouvelles technologies en adaptant les concepts à de nouvelles technologies. Les lois sont conçues pour avoir une applicabilité très large, mais il faut beaucoup de temps pour

---

<sup>467</sup> *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

<sup>468</sup> *Rudolph Mayer Pictures v. Pathe News*, 255 N.Y.S. 1016 (App. Div. 1932); *Madison Square 3 Garden Corp. v. Universal Pictures Co.* 7 N.Y.S. 2d. 845 (App. Div. 1938); *Mutual Broadcasting System v. Musak Corp.* 30 N.Y.S. 2d. 419 (Sup. Ct. N.Y. County 1941); *Pittsburg Athletic Co. v. KQV Broadcasting Co.* 24 F. Supp. 490 (W.D. Pa. 1938); *National Exhibition Co. v. Fass* 143 N.Y.S. 2d. 767 (Sup. Ct. 1955.)

<sup>469</sup> *N.F.L. v. Sports Team Analysis & Tracking Sys. Inc.* (S.D.N.Y. Filed Oct. 10, 1995) (No. 95 Civ. 8547).

<sup>470</sup> *N.B.A. v. Sports Team Analysis & Tracking Sys. Inc.* 931 F. Supp. 1124 (S.D.N.Y. 1996)

faire adopter une loi et aucune loi ne peut tout prévoir. C'est ici que la «common law» peut créer par petits pas de nouvelles règles adaptées aux nouvelles technologies. Les concepts de «common law» ont permis aux juges de solutionner les problèmes posés sur la base de principes plus larges et souples.

Au delà de la «common law», il y a la lente évolution du droit statutaire en soi. On peut examiner le droit d'auteur, qui a dû tenir compte, il y a un siècle, des rouleaux perforés des pianos mécaniques, des photographies, des phonographes et, plus récemment, des logiciels. Si l'on regarde cette évolution de près, on peut y voir un parallèle avec les difficultés que soulèvent les noms de domaine aujourd'hui. Il faut cependant noter que, contrairement au droit des marques, le droit d'auteur est un droit statutaire créé par la loi, qui ne comporte plus de droit résiduaire faisant partie du droit commun. Tous les droits d'auteurs existent de par la loi. Les adaptations aux nouvelles technologies ont été faites en interprétant le droit existant pour trouver un moyen de placer ces nouvelles technologies sous le parapluie du droit existant sans trop forcer la note au point de le dénaturer. Il devient donc intéressant d'examiner l'adaptation du droit d'auteur statutaire ainsi que le droit commun relativement aux marques vu que le droit des marques est un mariage de droit statutaire et de droit commun.

L'histoire juridique du nom de domaine ressemble à celle du logiciel. Lorsque ce nouvel objet de droit est apparu sur la scène, il n'était pas clair si le logiciel était une oeuvre pouvant bénéficier de la protection du brevet ou du droit d'auteur, tout comme il n'est pas clair aujourd'hui que le nom de domaine puisse être considéré comme une marque de commerce. Deuxièmement, les logiciels pouvant reproduire des oeuvres existantes, les droits d'auteur sur ces oeuvres ont été violés par ce nouvel objet de droit tout comme des noms de domaine violent des droits de marques de commerce existants.

Lorsque la protection des logiciels est devenue une préoccupation, le droit d'auteur n'était pas le choix le plus évident. On a d'abord examiné la possibilité de protection pas le biais de brevets. À première vue, ce choix semblait plus logique vu la nature utilitaire du logiciel et vu que le brevet sert à protéger une invention matérielle liée à l'industrie.

La question de brevetabilité du logiciel a été analysée de façon significative aux États-Unis en 1969 dans l'affaire *In Re Prater and Wei*<sup>471</sup> où on demandait de breveter une méthode d'analyse spectrographique. Le brevet a été refusé sur la base de la "mental steps doctrine", qui veut qu'on ne peut protéger des opérations intellectuelles même si effectuées par une machine. Plus tard,<sup>472</sup> on a affirmé qu'un procédé informatique, soit une ensemble de formules mathématiques, ne pouvait être breveté afin de ne pas créer un monopole sur ces formules ou algorithmes incorporés dans le logiciel, l'idée directrice étant que ces formules, n'étant qu'idées, appartiennent au domaine public.

En 1981 la décision de *Diamond v. Diehr*<sup>473</sup> a nuancé la question de brevetabilité des algorithmes en jugeant qu'un procédé contenant des algorithmes pouvait être breveté si l'algorithme n'était pas l'élément essentiel ou ne dominait pas le procédé. Si le procédé, sans algorithme, peut faire l'objet d'un brevet, la présence d'un algorithme ne doit pas nuire à la brevetabilité de l'objet en question. Actuellement, aux États-Unis, la brevetabilité des logiciels est monnaie courante.<sup>474</sup>

Au Canada, il n'est pas clair jusqu'à quel point les logiciels peuvent faire l'objet d'un brevet.<sup>475</sup> L'article 27(3) de la *Loi sur les brevets*<sup>476</sup> stipule qu' "[i]l ne peut être délivré de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques." Mais, il a été affirmé<sup>477</sup> qu'un procédé ne sera pas exclu de la brevetabilité parce qu'il contient des principes scientifiques ou des théories abstraites. Il faut alors regarder ce que l'invention a découvert et ensuite évaluer la brevetabilité de cette découverte. Ces logiciels, biens qu'ils peuvent assister à la découverte en performant des

---

<sup>471</sup> *In Re Prater and Wei*, 415 F. 2d 1378, 56 CCPA (Pat.) 1360 modified on rehearing, 415 F.2d 1393, 56 CCPA (Pat.) 1381 (1969)

<sup>472</sup> *Gottschalk v. Benson and Tabbot*, (1972) 405 U.S. 915 (Cour Suprême des États-Unis).

<sup>473</sup> *Diamond v. Diehr*, (1981) 101 S.Ct. 1048

<sup>474</sup> Voir SOOKMAN, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, pp. 6-14 & 6-15.

<sup>475</sup> SOOKMAN, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, p. 6-2, et pp. 6-15 ss.

<sup>476</sup> *Loi sur les brevets*, L.R.C., 1985, ch. P-4.

<sup>477</sup> SOOKMAN, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, pp. 6-2 & 6-3; *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissionner of Patents*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 204. Voir aussi *Matrox Electronic Systems Ltd. V. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S.)

calculs mathématiques, ne changent pas la nature de la découverte en soi. Le Bureau Canadien des Brevets n'a pas suivi l'exemple américain en ce qu'il aurait refusé<sup>478</sup> d'accepter la définition américaine<sup>479</sup> du concept de l'algorithme comme étant l'équivalent d'un principe scientifique ou une théorie abstraite.<sup>480</sup> Ceci a engendré le refus de la demande de brevet d'un logiciel au Canada contrairement au résultat américain (la demande aux États-Unis a été accueillie). Présentement, au Canada, des applications informatiques, tels que des systèmes de contrôle, des systèmes de manipulation d'information et certains systèmes informatiques, peuvent faire l'objet de brevet si le logiciel est plus qu'un principe scientifique ou une théorie abstraite.

En France,<sup>481</sup> on se rapproche de la majorité américaine à savoir que ce n'est pas parce qu'il y a un logiciel ou un ordinateur dans le procédé ou l'invention que l'invention n'est pas brevetable. Il faut regarder l'ensemble du dossier. Le logiciel en soi n'est pas brevetable, mais si l'objet de la demande de brevet fait une contribution technique, le fait qu'un logiciel soit présent ne doit pas nuire à la demande.<sup>482</sup>

Face à ces difficultés que pose le droit des brevets, on a exploré la possibilité de protéger les logiciels par le droit d'auteur. Un consensus s'est formé autour d'une protection du logiciel par le droit d'auteur mais seulement après une évolution jurisprudentielle.

---

<sup>478</sup> *Re Application for Pat. No. 178,570*, (1983), 2 C.P.R. (3d) 483 (Pat. App. Bd. & Pat. Commr.)

<sup>479</sup> "A procedure for solving a given type of mathematical problem" de *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972) et *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

<sup>480</sup> Sookman, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, p. 6-5.

<sup>481</sup> *Affaire Schlumberger*, Cour d'appel de Paris, 4e ch. A-1 - 15 juin 1981.

<sup>482</sup> SOOKMAN, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, p. 6-34.

Au Canada, les affaires *Apple Computer Inc. c. Franklin Computer Corporation*,<sup>483</sup> *IBM c. Spirale*<sup>484</sup> et *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*<sup>485</sup> illustrent les difficultés auxquelles la jurisprudence était confrontée en tentant de qualifier les logiciels par rapport à la législation sur le droit d'auteur. Il n'était pas clair que les logiciels pouvaient bénéficier de cette protection. Ces trois décisions ont marqué l'évolution juridique de la protection des logiciels par le droit d'auteur. À petits pas la jurisprudence a réussi à relever le défi posé par un développement technique tout en s'assurant de la continuité du droit statutaire existant. La loi doit, de son côté, relever le défi d'un seul grand pas, ce qui ne parvient pas bien à répondre à la demande car le développement technique est en évolution rapide et les questions ne sont pas arrêtées. Avant que la législation ne soit modifiée, c'est la jurisprudence qui présente des lacunes.

Selon la loi, pour bénéficier d'une protection sous le droit d'auteur, l'oeuvre doit satisfaire trois critères principaux. Premièrement, l'oeuvre doit être l'expression d'une idée. Seule l'expression de l'idée reçoit une protection sous ce droit, l'idée elle-même étant du ressort du domaine public. Deuxièmement, elle doit être originale et, troisièmement, elle doit être fixée dans un support tangible.

Ces critères ont été étudiés en détail par la jurisprudence relativement à la protection des logiciels par le droit d'auteur et se traduisent en quatre points. Premièrement, on s'est penché sur la question de savoir si la lisibilité des codes sources pose un obstacle à l'obtention d'une protection par le droit d'auteur. On a également étudié l'impact du fait que ces codes sources font partie intégrante de l'ordinateur. Ensuite, le fait que le système d'opération de l'ordinateur est un procédé et non une expression a été examiné et, finalement, le principe qu'une idée ne peut recevoir de protection a été appliqué.

Traditionnellement, les oeuvres se limitaient aux écrits, tels les romans, les poèmes, et aux pièces de musique. L'expression de l'idée de ces oeuvres était fixée sur un support tangible, tel le papier. Avant la naissance des logiciels, le droit d'auteur a dû s'adapter à d'autres évolutions

---

<sup>483</sup> *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corporation*, (1983), 219 U.S. P.Q. 113.

<sup>484</sup> *IBM c. Spirale*, (1984) 2 CIPR 56; 80 C.P.R. (2d) 187.

<sup>485</sup> *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; [1988] 1 C.F. 673 (C.A.F.) affirmée 30 C.P.R. 257 (C.S.C.)

technologiques, telles que les feuilles de musique perforées pour les pianos mécaniques, les photographies et les phonogrammes. Les feuilles de musique perforées nous intéressent davantage car elles ressemblent aux logiciels primitifs des 1950 et 1960 qui étaient encodés sur des cartes perforées.

L'expression d'une idée et la fixation sur un support tangible ont été l'objet d'un débat au début du vingtième siècle par l'affaire *Boosey v. Whight*.<sup>486</sup> Cette affaire est l'un des premiers cas où l'on a fait une analogie entre les feuilles de musique et les livres pour décider si les feuilles de musique perforées pour les pianos mécaniques pouvaient être protégées par le droit d'auteur. Se basant sur le critère de lisibilité, on a conclu que les feuilles de musique perforées en forme de rouleau ne faisaient que partie d'un instrument de musique et puisque ces feuilles n'étaient pas des copies lisibles (à l'oeil humain) de "l'original", le droit d'auteur ne pouvait s'y appliquer.

Cette décision, plutôt crispée, est regrettable car le tribunal n'a pas saisi l'occasion de contribuer à résoudre le problème du plagiat des feuilles de musique perforées. Vu qu'il n'y avait pas de flexibilité de par la nature statutaire du droit d'auteur, il a fallu, au Canada, une intervention législative pour inclure en 1911 toute reproduction d'une oeuvre "sous une forme quelconque" en mentionnant spécifiquement le rouleau perforé. On a créé la catégorie d'oeuvre spécifique aux rouleaux perforés pour passer outre le critère de la lisibilité de l'oeuvre littéraire. Aux États-Unis, une intervention législative similaire a dû être faite pour enlever le critère de fonction de communication aux individus. La législation a été modifiée pour étendre l'applicabilité du droit d'auteur aux oeuvres pouvant être directement ou indirectement perçues, reproduites ou autrement communiquées par l'entremise d'une machine ou d'un appareil.

Lorsque sont apparus les logiciels, les mêmes questions ont refait surface. Il fallait déterminer si les logiciels (systèmes d'opération donnant des instructions à l'ordinateur) n'étaient que des procédés, des méthodes et des idées qui ne pouvaient bénéficier de protection sous le parapluie du droit d'auteur. Cet argument fut écarté dans l'affaire américaine de *Apple c. Franklin*<sup>487</sup>

---

<sup>486</sup> *Boosey v. Whight*, [1899] c Ch. 836, confirmé par [1900] c Ch. 122 (C.A.) Du côté américain, on peut lire la décision *White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.* 209 U.S. 1, 28 S.Ct. 319, 52 L. Ed. 655 (1908).

<sup>487</sup> *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corporation*, (1983), 219 U.S. P.Q. 113.

lorsque l'on a confirmé que le logiciel, étant une oeuvre littéraire, est susceptible de protection sous le droit d'auteur s'il est une oeuvre originale. Par contre, si le logiciel exprime des choses qui ne peuvent l'être que d'une seule façon (fusion entre l'idée et l'expression) il ne sera pas protégeable par le droit d'auteur.<sup>488</sup>

Mais avant de déclarer victoire, il fallait trouver sous quelle catégorie la protection serait accordée. Selon la législation canadienne, les oeuvres étaient catégorisées selon le type d'expression, tels les oeuvres littéraires, les oeuvres dramatiques, les oeuvres musicales et les oeuvres artistiques. La seule catégorie ouverte aux logiciels était celle des oeuvres littéraires. Il fallait donc démontrer que les logiciels pouvaient être assimilés à une oeuvre littéraire même si la nature du logiciel semblait être principalement utilitaire et non artistique. Le critère de lisibilité et de communication aux individus a été invoqué à l'encontre de l'applicabilité du droit d'auteur aux logiciels: Les logiciels, ne pouvant être lus, ne pourraient être considérés comme oeuvres littéraires.

La jurisprudence a déterminé, dans la décision de *IBM c. Spirale*,<sup>489</sup> que les logiciels représentaient la pensée sous forme originale, peu importe le langage utilisé (forme alpha numérique ou code source). Il s'agissait d'une traduction du langage humain au langage que l'ordinateur pouvait interpréter pour exécuter l'idée. De plus, on a trouvé que le fait que l'oeuvre puisse ou non être lue par l'être humain ne devait pas affecter la protection par le droit d'auteur. Ce point a été traité dans l'affaire *Apple c. Mackintosh*<sup>490</sup> en comparant les codes sources au code Morse. On peut traduire un roman en code Morse, le roman demeure toutefois protégé par le droit d'auteur.

Le jugement qui a finalement clarifié la question de savoir si les logiciels pouvaient être protégés par le droit d'auteur est celui de Madame Reed dans l'affaire *Apple Computer Inc. c. Mackintosh*

---

<sup>488</sup> “[...] if the idea is capable of various modes of expression then the programme is copyrightable” *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corporation*, (1983), 219 U.S. P.Q. 113., p. 192

<sup>489</sup> *IBM c. Spirale*, (1984) 2 CIPR 56; 80 C.P.R. (2d) 187.

<sup>490</sup> *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; [1988] 1 C.F. 673 (C.A.F.) affirmée 30 C.P.R. 257 (C.S.C.)

*Computers Ltd.*<sup>491</sup> Le point en litige était de savoir si la *Loi sur le droit d'auteur* protégeait les programmes inscrits sur les microplaquettes ROM. Le critère de lisibilité ou de perception visuelle de l'oeuvre littéraire a été examiné. Ce critère, selon le juge Reed dans cette affaire, "signifie simplement qu'il doit y avoir une façon de comparer visuellement l'oeuvre apparemment protégée par le droit d'auteur et l'oeuvre qui est censée la contrefaire, afin de déterminer s'il y a eu plagiat". L'hésitation de qualifier le logiciel en tant qu'oeuvre littéraire n'y était plus.

Finalement, l'oeuvre doit remplir la condition de fixation. La question était de savoir si les inscriptions sur les microplaquettes ROM satisfont à ce critère. Pour le juge Reed, le fait que l'on puisse les copier sur disquettes et les reproduire des microplaquettes constitue un support suffisant pour satisfaire au critère de la loi.

La solution jurisprudentielle a été codifiée dans la loi du droit d'auteur par une nouvelle définition ajoutée à l'article 2:

"Programme d'ordinateur"  
Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat particulier."<sup>492</sup>

Cette définition, conforme à la jurisprudence,<sup>493</sup> n'a pas créé une nouvelle catégorie d'oeuvres mais plutôt une extension de la protection du droit d'auteur à même la catégorie d'oeuvre littéraire.<sup>494</sup> On peut dire que cette modification pour les logiciels constitue de la "micro ingénierie" à l'intérieur du droit d'auteur.

---

<sup>491</sup> *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; [1988] 1 C.F. 673 (C.A.F.) affirmée 30 C.P.R. 257 (C.S.C.)

<sup>492</sup> Ajouté par L.R.C. (1985), c. 10 (4e Supp.), art. 1(3) [S.C. 1988, c. 15, art 1(3)]

<sup>493</sup> *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; [1988] 1 C.F. 673 (C.A.F.) affirmée 30 C.P.R. 257 (C.S.C.) et *R. v. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963

<sup>494</sup> TAMARO, Normand, *The 1997 Annotated Copyright Act*, Toronto, Carswell, 1997, 599pp., p. 44.

Tout ceci nous mène à poser la question de savoir si le même cheminement - élaboration jurisprudentielle par petits pas, consécration législative par la suite - peut être suivi pour le problème que pose les noms de domaine vis-à-vis des marques de commerce. Peut-on élaborer une protection sous l'égide du droit des marques pour les noms de domaine ou devons nous créer une autre forme ou système de droit voisin? Pour que les noms de domaine tombent sous l'emprise du droit des marques, il faudra s'assurer qu'ils ne sont pas manifestement incompatibles avec les marques.

Le droit des marques jouit d'une flexibilité plus grande que le droit d'auteur en ce qu'il est un droit à deux volets: loi et droit commun. L'évolution du droit d'auteur fut limité par les paramètres du droit statutaire existant. Le législateur s'est senti obligé de changer la loi pour incorporer les logiciels. Le droit des marques offre, en plus de l'option de modifier la loi des marques, la flexibilité droit commun.

### **3. Le rapprochement entre le nom de domaine et la marque de commerce**

Les conflits dont nous avons traité opposant le nom de domaine à la marque de commerce sont nés d'une combinaison du fait que le statut juridique du nom de domaine n'a pas encore été fixé et que les individus exploitent toujours les lacunes des institutions. Ceci entraîne un malaise juridique face à un objet de droit nouveau qui n'est pas encore qualifié. Il faudra encore du temps pour convenir des règles nécessaires.

Nous examinerons comment le droit existant des marques de commerce peut s'appliquer au nom de domaine en étudiant les correspondances entre les deux (a). Nous examinerons ensuite comment une marque de commerce peut être protégée par le droit existant contre l'invasion des noms de domaine (b), et, enfin, la question de l'enregistrement ou de la protection du nom de domaine à titre de marque de commerce (c).

**a. Correspondances entre le nom de domaine et la marque de commerce**

Le nom de domaine peut être assimilé à une adresse ou à un numéro de téléphone. L'utilisation d'un nom de domaine peut ressembler à la fonction d'une marque de commerce si l'on se contente de dire que le nom de domaine sert à identifier un endroit d'affaires où l'on peut se procurer des biens ou des services (l'identificateur de la provenance des biens). La marque de commerce sert à identifier la provenance d'un produit ou d'un service et sert de lien mental similairement au nom de domaine qui identifie le "lieu" sur l'internet et établit le lien électronique. Avec le temps une association est faite avec la qualité du bien, le lieu de provenance et le commerce. Le nom de domaine fait visuellement (électroniquement) ce que la marque de commerce crée mentalement. Il est une création informatique qui remplit les fonctions que l'on lui dicte selon les liens créés et les mots clés choisis, ce qui imite le processus mental humain mais le pousse plus loin en affichant la page web et en établissant un contact. Vu cette similitude de fonction, les mêmes problèmes de confusion et de dilution se posent.

De cette similitude naît une différence. La marque de commerce est sujette au processus mental de chaque individu qui est influencé par la publicité, tandis que le nom de domaine obéit aux fonctions dictées par l'internet et est influençable par les outils créés pour l'exploiter. L'individu voulant trouver une page web doit synchroniser son processus mental à celui du réseau. Des tiers dirigent collectivement, par les mots clés et les meta-tags, l'association entre les mots que l'individu choisit afin de trouver la page voulue et la ou les pages présentées. Le résultat d'une requête faite avec un outil de recherche peut varier selon l'outil employé. Il existe donc deux niveaux d'identificateurs: le classique laissant une certaine "liberté" intellectuelle au consommateur et l'interactif "virtuel" exécutant.

Récemment, on a soulevé une question intéressante touchant au point central du droit des marques: la confusion.<sup>495</sup> Celle-ci résulte de l'influence d'un signe distinctif sur le processus mental de l'association entre le marque et le produit. La question soulevée était de savoir si le nom de domaine ne réfère qu'à une page web ou s'il réfère aux biens et aux services annoncés

---

<sup>495</sup> WAELDE, Charlotte, *Domain Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELDE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp., p. 54.

sur la page. Si le nom de domaine est vu comme une marque de commerce, la notion de base de confusion doit être considérée. Où se trouve ce point de confusion? Au point d'accès de la page web ou au moment où l'on découvre quels sont les biens et services offerts sur la page? Si l'on considère le moment de la découverte des biens et services, alors la confusion est peu probable en ce qui concerne le nom de domaine, car il n'a aucun lien avec les biens ou services offerts tant que la page web n'est pas vue à l'écran. Ce sont plutôt les biens et services qui contribuent à causer la confusion plutôt que le nom de domaine en soi.

Pour conclure à la violation du droit des marques, la confusion doit exister au moment où le client prend sa décision de se procurer le bien ou service offert. La confusion après vente n'est pas pertinente car la décision est déjà prise et ne l'influence plus. Dans le cas du nom de domaine, il peut exister de la confusion au moment de l'accès à la page web, mais une fois celui-ci établi, le nom de domaine n'est plus utile et la confusion disparaît avec l'information fournie sur la page car l'utilisateur se rend compte en lisant la page s'il est ou non au bon "endroit". Suivant cette logique, il serait difficile de conclure à la violation d'un droit de marque par l'enregistrement de celle-ci comme nom de domaine vu qu'aucune transaction commerciale n'est encore accomplie du simple fait d'accéder à la page. Il faudra voir, selon le cas, s'il s'agit d'une pratique pouvant tomber sous le parapluie de concurrence déloyale ou "unfair competition" comme étant du "bait and switch selling". Il en serait tout autrement si le nom de domaine était enregistré comme marque de commerce et qu'un tiers enregistrerait un nom de domaine semblable sur le même registre ou sur un autre registre.<sup>496</sup> Cet enregistrement du nom de domaine enfreignerait le nom de domaine / la marque de commerce. Le nom de domaine semble donc exécuter les mêmes fonctions que la marque de commerce mais à un autre niveau et de façon interactive.

Un élément de difficulté vient de la nature nationale du droit des marques de commerce et du manque de consensus international relatif aux marques de commerce et aux politiques d'attribution des noms de domaine, lesquels ont une portée transfrontalière instantanée. Il n'existe ni loi ni traité international sur les difficultés de juridiction que posent les marques de

---

<sup>496</sup> WAELDE, Charlotte, *Domaine Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELDE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp., pp. 54 & 55.

commerce<sup>497</sup> ni aucun élément de coordination internationale entre les systèmes d'enregistrement des marques de commerce et les systèmes d'enregistrement des noms de domaine.

Le tableau suivant résume les similitudes et les différences entre les marques de commerce et les noms de domaine:

<b>Similitudes</b>	<b>Marque de commerce</b>	<b>Nom de domaine</b>
	Identifie la provenance et sert d'indice de la qualité du produit ou service	
	Crée un lien mental	
<b>Différences</b>		
Genre de lien créé	Lien mental statique. Le consommateur doit finir le mouvement en se rendant à l'endroit où il peut se procurer le produit	Lien mental et électronique interactif influençable et changeant selon l'outil de recherche employé, le cas échéant
Lieu où se trouve la marque	Se trouve physiquement sur le produit ou sur une annonce publicitaire du produit	N'a qu'une existence virtuelle; Peut se trouver sur une annonce publicitaire
Objectif	Faire connaître ses produits et les vendre	Faire connaître son site web
Confusion	Créé par l'élément visible de la marque de commerce	Peut être créé par l'outil de recherche, les meta tags et les mots clés; par un élément non visible
Portée	Nationale	Internationale

Présentement, le nom de domaine, dont l'effet est global, peut voir son utilisation restreinte sur certains territoires par l'application des lois nationales de marques de commerce. Mais ceci a pour effet de créer des solutions différentes et inégales pour un objet qui de par sa nature a

<sup>497</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>, p.25. Les conventions de Berne et de Paris traitent de l'obtention par un non-ressortissant d'une protection du droit accordée par la loi nationale, mais ne traitent pas des conflits de lois.

vocation à produire un effet égal à travers la planète.<sup>498</sup> Le problème vient de la convergence ou du conflit entre la portée nationale des lois de marques de commerce et l'étendue et l'accessibilité internationale d'un enregistrement de nom de domaine. Deux questions font surface: premièrement, comment protéger sa marque dans le territoire où il est enregistré officiellement ou utilisé lorsqu'un nom de domaine enregistré privément dans un autre territoire juridique est accessible dans le premier? Deuxièmement comment peut-on faire en sorte que le nom de domaine passe sous le parapluie du droit des marques et reçoive une application uniforme ?

**b. La protection de la marque de commerce contre l'invasion du nom de domaine**

Le succès du nom de domaine se fonde sur l'accessibilité de l'internet à travers le monde. Les entreprises peuvent s'y établir et faire connaître leurs produits, donc leurs marques, n'importe où, comme nous l'avons vu. Ceci crée des conflits possibles entre la marque de commerce traditionnelle et le nom de domaine servant à identifier un commerce ou un produit. Un nouveau problème se pose: comment protéger le nom de domaine devenu une pseudo marque. De ceci découle l'établissement du droit d'utilisation d'un nom de domaine lorsque plusieurs parties prétendent avoir des droits au nom.

Si les droits nationaux n'ont de force que sur leur territoire, l'internet ne connaît pas de frontières. Conséquemment, les sanctions de l'utilisation d'un nom de domaine qui enfreint les droits d'un détenteur de marque de commerce se limiteraient au territoire concerné selon le droit des marques et à la politique de règlement des différends du registraire impliqué. La loi fédérale et les accords internationaux<sup>499</sup> sont muets quant au forum approprié lorsqu'il est question d'éléments internationaux de cette nature.

---

<sup>498</sup> Pour une discussion détaillée sur cet aspect voir GELLER, Paul Edward, "From Patchwork to Network: Strategies for International Intellectual Property in Flux", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 31, No.2, March 1998, pp. 553-574.

<sup>499</sup> "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>, p25.; Convention de Paris et la Convention de Berne.

En partant de la prémisse que les noms de domaines constituent l'utilisation la plus courante des marques de commerce sur l'internet, et qu'ils sont accessibles à travers le monde, on peut se poser des questions sur la zone de protection des marques. Si celles-ci sont enregistrées, elles auront une protection nationale (1); autrement, il faudra déterminer la zone de protection selon les doctrines du droit commun (2). Dans chaque cas, nous tenterons d'apporter des éléments de solution à ce problème à partir des doctrines protectrices canadiennes et, comme le commerce sur l'internet se passe principalement aux États-Unis, nous examinerons ensuite le droit américain.

### (1) Les marques statutaires

Lorsqu'un nom de domaine entre en conflit avec une marque enregistrée, le réflexe est de se retourner vers la *Loi sur les marques de commerce* pour voir s'il y a violation du droit du détenteur de la marque. La loi canadienne traite à son article 19 des droits conférés par l'enregistrement d'une marque de commerce et prévoit que le titulaire a le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada en regard de ses marchandises ou services. Pour conclure à la violation, il faut prouver que l'utilisation non autorisée au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* a causé de la confusion.<sup>500</sup> En droit canadien, il y a confusion lorsque l'emploi de deux marques ou d'une marque et d'un nom commercial, dans une même région, peut laisser croire que les biens ou services proviennent de la même source.<sup>501</sup>

Lorsqu'il s'agit d'un nom de domaine, plusieurs questions se posent relativement à l'utilisation au sens de la loi. Une première question est de savoir si l'accessibilité d'un site au Canada (peu importe la nationalité du détenteur ou l'endroit où le serveur est situé) constitue une utilisation au sens de la loi canadienne. Cette accessibilité sur le territoire canadien est-elle une violation des droits du titulaire d'une marque de commerce ou de service canadienne? Si oui, on peut

---

<sup>500</sup> Art. 20, 4 et 6 de la *Loi sur les marques de commerce*; Voir p. 87; *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipement Co. Ltd.* (1968) 38 Fox's Canadian Patent Cases 176.

<sup>501</sup> Art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

logiquement se poser la question de savoir si un nom de domaine peut avoir l'effet d'une marque de commerce.<sup>502</sup>

Les noms de domaine ne faisant généralement qu'une brève apparition à l'écran, il est difficile de conclure qu'ils sont "fixés" sur le produit. Mais, souvent on retrouve les noms de domaine "fixés" sur l'annonce d'un produit. L'exigence posée par l'article 4 quant aux marques de commerce portant sur des produits serait donc satisfaite en ce qui concerne les noms de domaine par l'annonce. Pour les marques de service, le nom de domaine devra mettre un service en évidence, vu que la marque de service doit apparaître lorsque les services sont exécutés ou annoncés. Ainsi, le nom de domaine doit mener à un site internet qui offre ou exécute un service, tel un service de courrier électronique ou un bottin électronique.<sup>503</sup> Il a également été avancé<sup>504</sup> qu'une page web en soi peut être considérée comme un service puisque qu'elle donne accès à de l'information. Le fait de taper le nom de domaine pourrait satisfaire à l'exigence de la loi quant à l'usage. Ainsi, un nom de domaine pourrait être enregistré comme marque de commerce. Il est fortement suggéré, toutefois, d'utiliser le nom de domaine sur d'autres supports médiatiques.

Une fois l'usage établi, il faut également démontrer, pour gagner une action en contrefaçon, que cet usage a créé de la confusion dans l'esprit du public. Une telle démonstration dépend des faits touchant au caractère distinctif inhérent des marques ou noms et est fonction de la mesure dans laquelle ils sont connus, de la période d'usage, de la similitude des entreprises et des produits et/ou services qu'elles offrent, de la similitude des marques ou des noms employés et le territoire sur lequel elles opèrent et sont connues.<sup>505</sup>

---

<sup>502</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997. Il est d'avis que la conclusion tirée par la jurisprudence à l'effet que l'utilisation sanctionnable d'une marque de commerce doit tomber sous les définitions de l'article 4 est erronée. Il se base sur la comparaison du droit d'auteur quant à la fixation d'une œuvre sur un support matériel.

<sup>503</sup> On pourrait penser aux numéros de téléphone "1-800-collect", 1-800-DENTIST (U.S. Regis. No. 1663616), "1-800-PET-2001" (U.S. Regis. No. 1872995), "1-800-RACE TEAM" (U.S. Regis. No. 1874394), "1-800-MATCH-ME" (U.S. Regis. No. 1851781) ou "1-800-flowers" ou "1-800-LAWYERS" qui sont enregistrés comme une marque de commerce aux États-Unis. Ces numéros de téléphone mènent à des "endroits" ou sources offrant des produits ou services.

<sup>504</sup> DESCHAMPS-MARQUIS, Marie-Hélène, *Les noms de domaine: au delà du mystère*, C.P.I. Vol. 11, No. 3, pp. 619, 620.

<sup>505</sup> Art. 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

## (2) Les marques du droit commun

Le droit commun<sup>506</sup> a pour objectif de préserver la valeur et la richesse du “goodwill” ou de l’achalandage d’une entreprise. Le nom de domaine peut maintenant être considéré comme un élément d’actif de l’entreprise. Parfois “[...] la valeur économique du nom de domaine semble dépasser celle des autres droits intellectuels.”<sup>507</sup> Ainsi, les recours du droit commun sont ouverts aux conflits impliquant des noms de domaine. Il reste à savoir si les conditions d’exercice des recours peuvent être satisfaites lorsqu’il s’agit d’un conflit entre une marque du droit commun et un nom de domaine.

Pour les actions en «passing-off» et en concurrence déloyale, les critères de réussite sont essentiellement l’existence de l’achalandage représenté par une marque ou un nom quelconque connu du public; la déception du public ou une situation pouvant créer de la confusion dans l’esprit du public suite à une fausse représentation; et la preuve que cette utilisation a porté fruit et a causé un préjudice actuel ou vraisemblable.

Vu que c’est le “goodwill” ou l’achalandage que l’on veut protéger, il faut établir que la marque a créé un “goodwill” et il faut identifier le territoire sur lequel ce “goodwill” doit être protégé. Comme nous l’avons vu, une marque de commerce ne peut être protégée que sur le territoire où elle est utilisée.

L’affaire *PEINET Inc. c. O’Brien*<sup>508</sup> illustre le recours en «passing-off» lorsqu’un nom corporatif (PEINET Inc.) entre en conflit avec un nom de domaine (“pei.net”). Le nom de domaine avait été adopté par un ancien employé de PEINET Inc., Kevin O’Brien, lorsqu’il a formé sa propre compagnie. Les deux parties offraient des services d’accès à l’internet, ce qui normalement pourrait occasionner de la confusion vu la similitude des noms. Bien qu’il avait enregistré le nom de domaine “pei.net”, la cour n’a pu relever d’instance d’utilisation du nom de domaine. De plus,

---

<sup>506</sup> Le «passing-off» de la «common law» et la concurrence déloyale du droit civil.

<sup>507</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

<sup>508</sup> *PEINET Inc. c. O’Brien* (1995) 61 C.P.R. (3d) 334 (P.E.I. T.D.)

après avoir été avisé de cesser d'utiliser ce nom de domaine, il avait pris toutes les mesures nécessaires en conséquence. La demande d'injonction de PEINET Inc. a été déboutée car cette dernière n'avait pas réussi à démontrer l'établissement et la conservation d'une réputation rattachée à son nom corporatif (achalandage), la déception du public et des dommages réels ou potentiels. Le défendeur a également réussi à convaincre le tribunal qu'il n'y aurait pas de confusion entre le nom de domaine et le nom corporatif en raison de l'utilisation de lettres majuscules dans le nom corporatif. Finalement, le défendeur a consenti à retirer le nom de domaine "pei.net" de son serveur.

Cette affaire n'est pas très complexe vu que les deux parties étaient domiciliées à l'Île-du-Prince-Édouard. On pourrait facilement imaginer une situation plus compliquée, comme celle où le détenteur du nom de domaine n'est pas domicilié au Canada, mais y fait affaires via l'internet avec un nom de domaine qui crée de la confusion avec une marque de droit commun canadienne. Est-ce que le nom de domaine peut être considéré comme une utilisation et une publication faite auprès du public canadien aux fins de créer un achalandage? Il faut alors établir ce qu'est une utilisation suffisante.

Il n'existe pas encore de réponse claire à ces questions. Nous pouvons cependant élaborer quelques éléments de solution en nous basant sur l'affaire *Enterprise*,<sup>509</sup> même si elle ne traite pas des conflits de noms de domaine mais plutôt des exigences de l'établissement du "goodwill" pour obtenir une protection en «common law» au Canada. Le fait de conclure des transactions avec le public canadien et la connaissance par le public des produits ou services d'une entreprise seraient des éléments de preuve d'achalandage.

"Goodwill could be created as a result of the use of a trade mark in Canada and the use of a trade mark in another country where that trade mark came to the attention of Canadians, either through use or advertising which reached Canadians. The law of passing-off was intended to protect the goodwill attached to a trade name or mark."<sup>510</sup>

---

<sup>509</sup> *Enterprise Rent-A-Car Co. et. al. v. Singer et. al. et Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. v. Enterprise Rent-A-Car Co. et. al.*, 66 C.P.R. (3d) 453 Voir supra page 97.

<sup>510</sup> *Enterprise Rent-A-Car Co. et. al. v. Singer et. al. et Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. v. Enterprise Rent-A-Car Co. et. al.*, 66 C.P.R. (3d) 453, 455.

Un auteur soutient qu'il "[...] n'est pas certain que l'action en concurrence déloyale offrirait le niveau de protection requis par les gens d'affaires."<sup>511</sup> La raison est que la preuve de confusion demeure difficile à établir. D'autre part, une marque de droit commun ne sera pas protégée dans un pays où l'exigence d'une protection légale est l'enregistrement.<sup>512</sup>

La confusion créée par l'utilisation d'un nom de domaine et une marque de commerce oblige à tenir compte de plusieurs éléments. Lorsqu'un cybernaute cherche un site, il utilise souvent un outil de recherche tel que Yahoo, Webcrawler ou Alta Vista. Ces outils lui permettent de rejoindre des sites à travers le monde où il pourrait trouver réponse à la requête qu'il a formulée. Les résultats de la recherche dépendent de son choix de mots, ainsi que des mots clés ("meta tags") programmés par les opérateurs des sites web en vue de telles recherches. Les résultats peuvent être plutôt aléatoires. Comme l'internaute n'a pas de contrôle sur les points de chute, il serait difficile de prouver qu'ayant fait une telle recherche et étant tombé sur une adresse identique à une marque de commerce appartenant à un tiers, il avait l'intention de s'informer sur des produits du détenteur de la marque de commerce ou de les acquérir.<sup>513</sup> Ceci est surtout vrai lorsque le cybernaute se retrouve dans un pays autre que celui du titulaire de la marque de commerce, que cette marque de commerce n'a qu'un rayonnement régional et qu'il n'a aucun moyen raisonnable de la connaître. Si, par contre, la marque est notoire, la conclusion pourrait être différente. Une marque notoire reçoit une protection internationale en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris)<sup>514</sup> et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les

---

<sup>511</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

<sup>512</sup> MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine - un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

<sup>513</sup> Voir Supra p. 170

<sup>514</sup> À laquelle 154 États ont adhérents. L'article 6bis de la Convention ne porte que sur des marques de produits et non les marques de service et ne définit pas ce qu'est une marque notoire laissant cette tâche aux "autorités compétentes".

ADPIC)<sup>515</sup> qui empêche un tiers d'enregistrer dans les pays signataires une marque similaire qui peut porter à confusion avec la marque notoire.

Ayant traité du droit existant quant à la protection des marques de commerce relativement aux noms de domaine, il faut maintenant se tourner vers l'autre volet de la question. Les noms de domaine peuvent-ils être considérés comme une forme d'expression d'une marque de commerce?

### c. Les noms de domaine comme marques de commerce?

Nous examinerons dans la présente sous-section la question de savoir si le nom de domaine peut être l'un des multiples éléments de visibilité d'une marque. Pour répondre à cette question, il faut examiner l'usage des noms de domaine selon les critères de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que selon le droit commun. Il faut donc faire une vérification au moment de l'octroi d'une marque classique pour voir si le nom de domaine peut respecter la définition existante. Une deuxième question, intimement liée, est celle de déterminer si le nom de domaine est lui-même et isolément une marque classique.

#### (1) Le droit statutaire

Les critères nécessaires pour pouvoir enregistrer une marque de commerce au Canada sont qu'elle doit être un symbole, un logo, un dessin, un mot ou une phrase, et qu'elle doit être utilisée au Canada et être apposée sur les biens lors du transfert de propriété. Dans le cas d'une marque de service, elle doit être visible ou affichée lors de l'exécution des services ou dans leur publicité. La question qui se pose est alors de savoir si le nom de domaine peut être considéré comme un support ou une expression de la marque, tout comme l'apposition sur le produit, l'usage visuel ou sur un "sound bite".

---

<sup>515</sup> Auquel 134 États ont adhéré. Les articles 16.2 et 16.3 confirment les propos de l'article 6*bis* de la Convention de Paris et les étend aux services. Cet accord comprend un guide pour déterminer si une marque est notoire ou non: "[...]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 chez le signataire concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque."

Quant au premier critère, nous croyons pouvoir donner une réponse positive à cette question en ce que le nom de domaine peut être un mot ou une phrase. La difficulté réside dans le deuxième critère, soit l'apposition sur le bien ou produit ou service lors du transfert de propriété. Si la nature du nom de domaine est assimilable à une adresse ou à un numéro de téléphone et non à une désignation d'affaires,<sup>516</sup> il s'ensuit qu'une fois le site internet trouvé le nom de domaine ne sert plus et il n'aura eu qu'une présence momentanée. Si un produit est acquis via un site internet, nous ne croyons pas qu'un nom de domaine tel "Saturn.com" figurera sur le produit comme marque de commerce désignant le bien et indiquant sa provenance. C'est plutôt de mot "Saturn" qui figurera sur l'automobile. Mais, il pourrait être plaidé que le suffixe ".com" ne forme pas le nom de domaine proprement dit puisqu'il est un élément commun aux noms de domaine enregistré sur ce registre.

Si c'est un service que le site internet offre, le site devra afficher le nom de domaine au cours de l'exécution du service en question sur la page web. Par exemple, si Saturn offre un service de consultation pour la réparation des véhicules la marque "Saturn" sur le site web "Saturn.com", nous croyons que ceci pourrait être considéré comme un usage.

Si le nom de domaine est assimilable à l'enseigne d'une entreprise (l'identificateur de la provenance des biens ou services) il est plus facile de d'appliquer les règles du droit des marques de commerce aux noms de domaine. Revenons à notre exemple de Saturn.com. Si les services de réparation ne sont que publicisés sur l'internet, alors le nom de domaine devra figurer dans la publicité et être visible lors de l'exécution du service. Un autre exemple d'enseigne d'entreprise est celui d'un service de recherche juridique qui fait de la publicité et offre ses services sur une page web. Cette entreprise pourrait, sur ses rapports de recherche, imprimer le nom de domaine et ainsi l'afficher en exécutant ses services.

---

<sup>516</sup> Les numéros de téléphone ont été acceptés comme marque de service. Voir par exemple "1-800-LAWYERS" aux États-Unis et le numéro de téléphone de Domino's Pizza..

Vu notre opinion que les noms de domaine satisfont aux critères de forme, de visibilité et d'affichage, il est logique de conclure qu'un nom de domaine peut être enregistrée comme une marque de commerce classique au Canada.<sup>517</sup>

## (2) Le droit commun

Pour bénéficier d'une protection, les marques de droit commun doivent donner lieu à un achalandage et être utilisées sur un territoire donné. En vertu du droit commun canadien, le détenteur d'un nom de domaine devra démontrer qu'il utilise le nom de domaine pour désigner ses biens ou services et que ce nom est connu par un certain public sur un territoire donné. S'il réussit, il devrait se voir accorder la protection par la «common law» ou le droit civil québécois, selon le cas.

L'affaire *Tele-Direct (Publications) Inc. v. Canadian Business Online Inc.*,<sup>518</sup> quoiqu'elle ne porte pas spécifiquement sur les noms de domaine, s'en rapproche en ce que le tribunal a accordé une injonction empêchant une entreprise canadienne de placer certaines marques de commerce sur l'internet, mais sans se prononcer sur la notion d'usage sur l'internet ou la qualification. La difficulté réside dans la preuve d'utilisation sur un territoire donné. L'affaire *Enterprise*<sup>519</sup> offre des solutions à ce problème: on a effectué des sondages de la population afin d'établir le niveau de connaissance de la marque de commerce. Cette décision a établi qu'il n'était pas nécessaire que la marque soit notoire, mais qu'elle soit connue par un segment assez important de la population sur un territoire donné pour bénéficier de la protection. Restera à déterminer ce qu'est

---

<sup>517</sup> Aux États-Unis, le US Patent and Trademark Office (USPTO) permet l'enregistrement des noms de domaine comme marque de commerce si le demandeur peut établir que le nom de domaine est utilisé comme marque de commerce (<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/domcl.html>). Au Canada, le Bureau des marques de commerce étudie la question. Voir BRUNEL, André, *Trademark Protection for Internet Domain Names, The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues, 1996. ISBN 1-885169-05-1* <http://cla.org/RuhBook/chp3.htm>

<sup>518</sup> *Tele-Direct (Publications) Inc. v. Canadian Business Online Inc.* (1977), 77 CPR (3d) 23 (FC TD).

<sup>519</sup> *Enterprise Rent-A-Car Co. et al. v. Singer et al. et Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. v. Enterprise Rent-A-Car Co. et al.*, 66 C.P.R. (3d) 453. *Supra* pp. 96-97.

un segment suffisamment important de la population relativement à un nom de domaine et au territoire de l'entreprise.<sup>520</sup>

Le problème relatif aux noms de domaine demeure sans solution. Il existe deux systèmes indépendants d'enregistrement, l'un pour les marques de commerce et l'autre pour les noms de domaine. Nous avons vu que l'un peut être enregistré dans l'autre système et qu'il existe peu de contrôles dans le système des noms de domaine sur ce qui peut être enregistré.

### C. Ébauche de solutions

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a publié le 30 avril 1999 la version finale de son rapport relatif au processus de consultation sur les noms de domaine de l'internet.<sup>521</sup> Cette étude avait pour objectif de “[...] réduire la tension entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle, et de résoudre de manière efficace et pragmatique les conflits qui peuvent surgir entre les uns et les autres.”<sup>522</sup> Une des façons explorées est l'application sur l'internet du droit de la propriété intellectuelle existant.

Jusqu'à maintenant, ces deux systèmes autonomes ont fonctionné sans interaction sauf lors de conflits. On veut faire en sorte qu'une synergie soit créée entre les deux systèmes afin qu'ils coexistent harmonieusement. Une société a été créée pour gérer les noms et les adresses de l'Internet selon les recommandations élaborés par le processus. Il s'agit de l'*Internet Corporation of Assigned Names and Numbers* (ICANN). Cette société mettra en oeuvre les recommandations finales du processus de consultation de l'OMPI.

Le rapport de L'OMPI est divisé en cinq sections touchant l'interface entre les noms de domaine et la propriété intellectuelle (1), les pratiques d'enregistrement des noms de domaine (2), le

---

<sup>520</sup> Voir pp. 66 et suivantes de la section du droit américain relativement à la détermination de la zone ou territoire de protection d'une marque de droit commun.

<sup>521</sup> “Rapport final relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet”, le 30 avril 1999, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Ce rapport compte 95 pages plus les annexes.

<sup>522</sup> Le “Rapport intérimaire RCF3” du 28 décembre 1998 et le “Rapport final relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet”, le 30 avril 1999, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>.

processus uniforme de résolution de litiges (3), le traitement des marques notoires (4) et l'ajout de nouveaux domaines génériques de premier niveau (generic top level domain names "gTLD") (5).

La première section aborde les conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce en expliquant les deux systèmes et le processus de consultation. Une des sources de ces conflits est la différence quant à la nature territoriale des deux systèmes - le système de propriété intellectuelle étant de nature territoriale et administré publiquement, tandis que le système des noms de domaine (SND) est global et administré en majeure partie par le privé. Cinq principes régissant la formulation des recommandations faites dans les chapitres subséquents sont énumérés. Toutes les recommandations doivent être lues à la lumière de ces principes directeurs, à savoir:

- (1) malgré le fait que l'OMPI ait pour mandat de protéger la propriété intellectuelle, la propriété ne doit pas être considérée isolément. Il faut toujours être conscient de la nature globale et transnationale de l'internet et l'effort de créer un processus international permettant à tout intéressé de participer;
- (2) les recommandations n'ont pas pour objectif de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle, ni d'accorder une plus grande protection aux droits intellectuels dans le cyberspace qu'ailleurs. L'objectif est de trouver des moyens d'exprimer adéquatement les standards existants de protection élaborés dans les ententes internationales tout en les protégeant contre l'affaiblissement ou la remise en cause;
- (3) les recommandations ne doivent pas, à l'inverse, déclencher une remise en question d'autres droits reconnus au niveau international, tels que les droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou avoir des conséquences négatives sur ces droits<sup>523</sup>
- (4) les recommandations ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'internet au niveau administratif en imposant des contraintes trop lourdes sur les opérations automatisées des organismes responsables de l'enregistrement des noms de domaine.
- (5) les recommandations ne doivent pas entraver l'évolution technique de l'internet;

---

<sup>523</sup> Voir les commentaires de : *Domain Name Rights Coalition* (6 novembre 1998 - RFC-2); *Electronic Frontier Foundation* (6 novembre 1998 - RFC-2); M. R.A. Reese (consultation de San Francisco).

Ces principes définissent le cadre dans lequel doivent-être recherchées les solutions introduites dans les chapitres subséquents.

Un concept visant à réduire les tensions relativement à l'émission des noms de domaine est celui des registres restreints de premier niveau. Les registres dit "non restreints" sont ceux où il n'y a pas de limitations sur les personnes qui peuvent s'enregistrer. Les registres "restreints" sont ceux qui, parmi certains autres critères, exigent d'être domicilié dans le pays où l'on veut enregistrer un nom de domaine portant, par exemple, un code national. Nous avons vu que le fait d'enregistrer un nom de domaine dans un pays n'empêche pas l'utilisation ailleurs. Le fait de rattacher le nom de domaine à un territoire facilite l'application du droit de propriété intellectuelle du territoire en question.

Le deuxième chapitre du rapport examine les pratiques d'enregistrement des noms de domaine telles qu'elles existent présentement et propose de les améliorer en examinant la question de divulgation d'information au moment de la demande d'enregistrement. On plaide que la meilleure façon de réduire les tensions est d'empêcher que des conflits naissent plutôt que de les résoudre une fois qu'ils ont fait surface. Ainsi, on propose un système contractuel de mise à disposition d'information fournies lors d'une demande d'enregistrement de nom de domaine.

Trois points importants sont soulevés relativement à la divulgation d'information. Premièrement il faut déterminer quelles sont les informations devant être divulguées. Deuxièmement il s'agit de déterminer qui devrait avoir accès à cette information et comment l'accès à l'information sera géré. Enfin, il faut déterminer les conséquences d'avoir fourni de fausses données ou des données insuffisantes au point de départ.

L'OMPI recommande que les informations devant être fournies soient celles relatives aux données permettant de contacter le détenteur du nom de domaine, tels ses nom et prénom; son adresse postale; son adresse électronique; son numéro de téléphone; son numéro de télécopieur; lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom d'une personne à rejoindre. L'autorité chargée d'enregistrer le nom de domaine conservera ces informations pour faciliter le contact des parties dans le cas de violation de droits de propriété intellectuelle. On

recommande la mise à disposition d'une base de données consultable, contenant les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine.

La mise à disposition des données recueillies fait l'objet de deux propositions, la première étant la mise en place d'une base de données accessible librement ou via un processus de filtrage. La divulgation et la gestion de cette information soulèvent d'autres questions relatives à l'accessibilité et à la protection de ces données en termes de respect de la protection de la vie privée. Une mauvaise gestion de cette information pourrait mener à une atteinte au droit à la vie privée. Il n'est pas difficile d'imaginer des cas où une personne ne voudrait pas divulguer d'informations de cette nature. Prenons l'exemple de l'entrepreneur avec un bureau à domicile ou celui d'un groupe qui s'oppose à un régime oppressif. Dans ce dernier cas, l'obligation de divulguer l'information personnelle pourrait mettre en péril l'exercice du droit des membres d'exprimer leur opposition et, à l'extrême, pourrait mettre leur vie en danger. Pour pallier à ces difficultés, le professeur Froomkin<sup>524</sup> propose de permettre l'enregistrement de noms de domaine par l'entremise d'agents afin de protéger les informations personnelles des individus. Mais ces processus ont été jugés lourds et mis de côté. L'OMPI recommande l'adoption d'une mise à disposition libre au public des informations de contact.

En plus de recommander la divulgation d'information personnelle, on recommande d'inclure dans un contrat formel entre le registraire et le demandeur de nom de domaine "*i) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie qu'à sa connaissance l'enregistrement du nom de domaine ne lèse ni ne viole les droits de propriété intellectuelle d'autrui; et ii) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie l'authenticité et l'exactitude des renseignements qu'il fournit.*"<sup>525</sup>

La déclaration de non-violation des droits de propriété intellectuelle d'autrui pose une difficulté au niveau des marques de commerce similaires enregistrées dans des secteurs d'activités

---

<sup>524</sup> FROOMKIN, A. Michael, *A Critique of WIPO's RFC 3*, ver. 0.9 Revised 2/15/1999; <http://www.law.miami.edu/~amf/critique.htm>. Le professeur Froomkin est professeur de droit à L'Université de Miami et membre du groupe d'experts désignés par l'OMPI.

<sup>525</sup> Paragraphe 53 du "Rapport intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

différents. Un problème survient lorsque l'on désire enregistrer un nom de domaine que l'on détient comme marque de commerce quand l'on sait que ce terme est également détenu par une autre personne comme marque de commerce dans un autre secteur. Le fait d'enregistrer le nom de domaine causera préjudice au droit du deuxième détenteur de marque en ce qu'il ne pourra l'enregistrer comme nom de domaine. De plus, la référence aux "*droits de propriété intellectuelle d'autrui*" est très large et dépasse le cadre des marques de commerce. Le professeur Froomkin est d'avis que cette recommandation 53(i) devrait être supprimée et que toute recommandation devrait référer spécifiquement aux droits des marques de commerce plutôt qu'aux droits de propriété intellectuelle car la référence à d'autres droits intellectuels risque de compliquer le processus et d'empêcher la formulation d'un consensus.<sup>526</sup>

La divulgation d'informations fiables lors de la demande d'octroi d'un nom de domaine assure aux détenteurs de droits intellectuels qui considèrent leurs droits violés la possibilité de contacter le détenteur du nom de domaine. Pour assurer que cet objectif soit atteint, on propose que la fourniture de données fausses serait une cause suffisante pour justifier l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine en question.<sup>527</sup>

On recommande également dans ce chapitre le paiement de droits lors de la demande d'enregistrement avant que le nom de domaine ne soit activé ou renouvelé.<sup>528</sup> Bien que le paiement de droits limiterait de beaucoup les abus d'enregistrement, cette recommandation empêcherait les gouvernements ou des organismes publics d'offrir à leurs résidents ou membres des noms de domaine gratuits.<sup>529</sup>

---

<sup>526</sup> Paragraphes 72 à 76 inclusivement du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>; FROOMKIN, A. Michael, *A Critique of WIPO's RFC 3*, ver. 0.9 Revised 2/15/1999; <http://www.law.miami.edu/~amf/critique.htm>.

<sup>527</sup> Paragraphes 57 et 59 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>.

<sup>528</sup> Paragraphes 67 et 69 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

<sup>529</sup> FROOMKIN, A. Michael, *A Critique of WIPO's RFC 3*, ver. 0.9 Révisé 2/15/1999; <http://www.law.miami.edu/~amf/critique.htm>. Aux paragraphes 81 à 86, il suggère que l'enregistrement des noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) devrait être sujet au paiement de droits mais que les noms de domaine de pays (ccTLD) devraient pouvoir être enregistrés gratuitement.

Comme nous l'avons vu au chapitre du droit canadien, l'enregistrement d'une marque de commerce requiert une publication d'intention et une période d'attente permettant de faire opposition à l'enregistrement de la marque. Dans le rapport intérimaire, une mention spécifique est faite de ne pas créer une période d'attente suite à la demande d'enregistrement du nom de domaine pour que ceux qui ont des droits à faire valoir puisse présenter leurs demandes (par 75). De plus, afin de ne pas alourdir le processus d'enregistrement, on ne recommande pas l'exigence de recherches préliminaires (par. 78).

Enfin, la question du problème de l'unicité et les mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires est analysée dans ce deuxième chapitre.<sup>530</sup> Nous avons exposé que des marques similaires peuvent coexister pour des produits ou services de classes différentes. L'aspect technique de l'internet exige que chaque adresse soit unique. Ainsi, seulement un détenteur de marques ayant un élément commun pourra détenir le nom de domaine dans un registre donné. On suggère la création d'un service de portail ou de site d'aiguillage qui affichera une liste (avec des liens hypertextes) des noms de domaine utilisant un élément commun et de renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs. Bien que cette suggestion permette la coexistence de noms de domaine identiques et qu'elle contribuerait à réduire la confusion possible, le rapport final ne recommande pas que l'on rende ce genre de service obligatoire. La raison pour ceci est que l'on veut préserver le droit à l'identité sans obliger le partage.

Le troisième chapitre<sup>531</sup> propose un autre processus de règlement des différends entre enregistrements de noms de domaine et droits de propriété intellectuelle et recommande d'adopter une politique par laquelle les personnes qui demandent l'enregistrement d'un nom de domaine devront accepter de se soumettre obligatoirement à une procédure administrative de

---

<sup>530</sup> Paragraphes 102 à 106 inclusivement du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/re/processhome.html>.

<sup>531</sup> Dans ce chapitre, l'OMPI se livre à une étude approfondie du processus de règlement des litiges et justifie ces recommandations par des détails que nous jugeons intéressants mais plus ou moins pertinents au présent mémoire.

règlement des différends en matière de propriété intellectuelle qui découleraient de l'enregistrement abusif d'un nom de domaine.<sup>532</sup>

Dans l'élaboration des lignes directrices du processus, des lignes directrices ont été soulevés. Parmi elles, on retrouve celle de la non-exclusion de la possibilité de recourir aux tribunaux nationaux.<sup>533</sup> Dans le cas de recours aux tribunaux, on propose d'inclure dans les contrats d'enregistrement de noms de domaine un choix du for. On recommande que le choix du for soit fait entre les tribunaux "[...] du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et ii) ceux du pays dans lequel l'organisme responsable de l'enregistrement se trouve, à condition que ces pays soient signataires de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ou qu'ils soient liés par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC)."<sup>534</sup> Il est à noter que l'acceptation, dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine, de la soumission à la juridiction de ces tribunaux n'exclut pas la juridiction d'autres tribunaux en vertu de la loi normalement applicable. Cette acceptation signifie seulement une renonciation à la possibilité de contester la compétence desdits tribunaux.

Une autre ligne directrice touche au caractère multijuridictionnel de l'internet. Plusieurs demandes dans des juridictions nationales pourraient être nécessaires pour résoudre un litige. À ce principe il faut ajouter la considération de la vitesse à laquelle le dommage peut être infligé, le coût du litige au regard du coût d'obtention du nom de domaine et enfin, la divergence dans les décisions, vu le nombre de juridictions potentiellement impliquées.

---

<sup>532</sup> Paragraphes 142, 145 et 151 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Le rapport final du 30 avril 1999 a changé la recommandation à l'effet que le processus est obligatoire uniquement pour les enregistrements de noms de domaine abusifs et de mauvaise foi.

<sup>533</sup> Paragraphes 115 et 165 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

<sup>534</sup> Paragraphe 119 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>.

De ces principes sont nés les recommandations suivantes relativement au processus administratif de règlement des différends de l'OMPI:

- 1) le processus doit résoudre les conflits rapidement et à un coût minime;
- 2) le processus doit tenir compte de tous les droits pertinents des parties;
- 3) il faut que le processus soit uniforme et cohérent, peu importe les juridictions impliquées;
- 4) le processus ne doit pas empêcher le recours aux tribunaux nationaux;
- 5) le processus ne doit pas avoir pour effet de créer un précédent obligatoire pour les tribunaux nationaux;
- 6) le processus devra avoir pour seul remède une modification du statut du nom de domaine (ie: l'annulation ou le transfert de l'enregistrement du nom de domaine)
- 7) les décisions devraient être exécutées directement par les registraires de noms de domaine;
- 8) les registraires ne devraient pas être impliqués dans le processus décisionnel, sauf pour fournir de l'information ou pour exécuter les décisions;
- 9) lors d'un conflit entre une décision du processus administratif de l'OMPI et une décision d'un tribunal national, cette dernière décision doit prédominer.

Suite à un exposé détaillé de ces principes directeurs, le rapport du 30 avril 1999 recommande que ce processus administratif soit obligatoire uniquement pour les litiges impliquant un enregistrement de nom de domaine fait de mauvaise foi, les litiges impliquant une détention de bonne foi étant exempts. Un enregistrement est fait de mauvaise foi (1) si le nom de domaine est identique ou similaire au point de tromper quant à la marque de commerce ou de service; (2) si le détenteur du nom de domaine n'a pas d'intérêt manifeste dans le nom; et (3) si le nom de domaine a été enregistré et utilisé frauduleusement.

Comme nous l'avons vu aux chapitres traitant des marques de commerce, on peut conclure à la mauvaise foi si le détenteur du nom de domaine tente de vendre ou autrement transférer le nom de domaine au propriétaire de la marque. Un autre indice de mauvaise foi est le fait d'essayer d'attirer, pour profit, les cybernautes au site web du détenteur du nom de domaine en créant de la confusion. On peut également conclure à la mauvaise foi si l'enregistrement du nom de domaine a pour effet d'empêcher le détenteur de la marque d'enregistrer à son tour un nom de domaine reflétant sa marque. Finalement, on pourrait encore conclure à la mauvaise foi si l'enregistrement du nom de domaine a pour effet de perturber le commerce du concurrent.

Le rapport intérimaire<sup>535</sup> soulève, sans les examiner en détail, sept points à considérer qui pourraient servir de référence aux personnes appelées à trancher les litiges tirés de jugements nationaux, à savoir:

- (1) les droits et intérêts des parties sur le nom;
- (2) l'usage commercial du nom de domaine et le degré de reconnaissance par le public du nom de domaine;
- (3) le temps écoulé entre l'enregistrement du nom de domaine et le dépôt de la plainte;
- (4) la nature et la catégorie du registre de premier niveau (gTDL) dans lequel le nom de domaine est enregistré;
- (5) l'enregistrement du nom de domaine considéré abusif;
- (6) le nom de domaine identique ou similaire pouvant créer de la confusion;
- (7) le principe du "premier arrivé, premier servi" pour l'enregistrement des noms de domaine n'est pas à négliger car c'est une pratique établie et acceptée.

Ces points ont été inspirés de jugements rendus en la matière. De ceci nous concluons que la jurisprudence présentement majoritairement américaine aura une influence importante dans l'élaboration de la procédure et des lignes directrices imposées aux décideurs administratifs de l'OMPI. Les remèdes proposés varient en intensité allant de la suspension de l'enregistrement du nom de domaine et de l'annulation de l'enregistrement, au transfert du nom de domaine au plaignant et au paiement des frais de procédures.<sup>536</sup>

Le quatrième chapitre du rapport traite des marques renommées ou notoires. Ces marques sont souvent atteintes par des pratiques de pillage et de parasitisme (cybersquatting et piratage). L'OMPI recommande de "[...]créer un mécanisme qui permettrait au propriétaire d'une marque renommée ou notoire d'obtenir une "exclusion", ayant pour effet d'interdire à tout tiers d'enregistrer cette marque en tant que nom de domaine. L'exclusion porterait uniquement sur l'intitulé exact de la marque renommée ou notoire." L'OMPI recommande également que cette exclusion ait pour effet de créer une présomption, dans le cadre de procédures administratives de règlement de différends, en faveur du détenteur de la marque notoire contre le détenteur du nom de domaine similaire à la marque de nature à créer une confusion.

---

<sup>535</sup> Au paragraphe 199.

<sup>536</sup> Paragraphe 158 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>.

Le rapport soulève quatre difficultés importantes relativement à l'application de la notion de marques notoires dans le cyberspace. Premièrement, la notion de marque notoire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris)<sup>537</sup> et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)<sup>538</sup> visent à empêcher l'enregistrement de marques contrefaisantes. Les noms de domaine n'étant pas des marques, la notion sera difficile à appliquer.<sup>539</sup>

Deuxièmement, la protection des marques notoires est limitée aux juridictions territoriales dans lesquelles les marques sont considérées notoires. La notion de territorialité est difficile à rattacher à un nom de domaine.<sup>540</sup>

Troisièmement, il n'existe pas encore de consensus international sur les critères de reconnaissance d'une marque notoire malgré la reconnaissance de protection spéciale de la Convention de Paris et l'ADPIC.<sup>541</sup> Même s'il existait un consensus international, la notion de marque notoire n'existe que pour les pays signataires de ces conventions. On aurait de la difficulté à imposer cette notion aux pays non signataires. Ces pays non signataires deviendraient des ports de convenance pour les noms de domaine similaires à des marques notoires.

---

<sup>537</sup> À laquelle 154 États ont adhéré. L'article *6bis* de la Convention ne porte que sur des marques de produits et non les marques de service et ne définit pas ce qu'est une marque notoire laissant cette tâche aux "autorités compétentes".

<sup>538</sup> Auquel 134 États ont adhéré. Les articles 16.2 et 16.3 confirment les propos de l'article *6bis* de la Convention de Paris et les étend aux services. Cet accord comprend un guide pour déterminer si une marque est notoire ou non: "[...]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 chez le signataire concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque."

<sup>539</sup> Paragraphe 211 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

<sup>540</sup> Paragraphe 212 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

<sup>541</sup> Paragraphe 213 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>. Repris au rapport final du 30 avril 1999.

Finalement, la protection des marques notoires au niveau national n'existe que pour des enregistrements où l'utilisation d'une marque porte à confusion pour une catégorie de biens ou services. Les registres de premier niveau de noms de domaine n'ont pas de catégories internes. Une personne peut enregistrer un nom de domaine ".com" sans jamais exercer d'activité commerciale.

Le rapport propose deux mécanismes et suggère des critères à considérer pour élaborer un système d'exclusion d'enregistrement de noms de domaine similaires à des marques notoires, mais vu l'absence de consensus international de ce qui constitue une marque notoire, nous partageons l'opinion du professeur Froomkin suivant laquelle le projet d'exclusion des marques notoires est prématuré.<sup>542</sup> De plus, le fait de créer une présomption en faveur du détenteur d'une marque notoire va à l'encontre du principe directeur No 2 du premier chapitre voulant qu'on ne doit pas accorder une plus grande protection dans le cyberspace qu'ailleurs.

Malgré le manque de consensus international et l'opposition à ce principe directeur, le rapport final fait état du travail accompli par le sous-comité de l'OMPI sur le droit des marques, des dessins industriels et les indications géographiques de mars 1999. Ce comité a élaboré sept critères permettant de déterminer si une marque est notoire. Ces critères sont les suivants:

- 1) le niveau de connaissance de la marque;
- 2) la durée et l'étendue de la zone d'utilisation de la marque;
- 3) la durée et l'étendue de la zone de promotion de la marque;
- 4) la durée et l'étendue des enregistrements ou demandes d'enregistrement;
- 5) les résultats des demandes de protection en tant que marque notoire faites devant les tribunaux pour faire respecter les droits de la marque;
- 6) la valeur associée à la marque; et
- 7) une preuve que la marque a été sujette à plusieurs demandes d'enregistrement par des parties non-autorisées.

À la lumière de ces critères, nous constatons qu'un consensus international commence à se former. Il ne faut pas oublier qu'à la présomption que l'on veut accorder aux détenteurs de marques notoires s'ajoute le processus administratif de règlement des différends du troisième chapitre du rapport.

---

<sup>542</sup> Paragraphes 168 à 182 inclusivement de FROOMKIN, A. Michael, *A Critique of WIPO's RFC 3*, ver. 0.9 Revised 2/15/1999; <http://www.law.miami.edu/~amf/critique.htm>.

Le cinquième et dernier chapitre aborde la question de création de nouveaux domaines génériques de premier niveau et conclut que l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau "[...]ne porterait pas indûment atteinte à la protection de la propriété intellectuelle" si les recommandations des chapitres 2, 3 et 4 sont suivies.<sup>543</sup> Le rapport reconnaît qu'il n'y a pas de consensus sur la création de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau. À une extrémité de l'échelle, on est d'avis qu'il faut respecter la nature libre de l'internet et de ne pas brimer son développement. Du point de vue conservateur on craint que trop de diversité contribuera à créer de la confusion et aggravera les problèmes relatifs à la propriété intellectuelle. On argue qu'il y a 250 codes de pays qui sont, présentement, sous-utilisés et qu'il n'y a pas de nécessité d'en introduire d'autres. On est d'avis qu'il serait imprudent d'ajouter d'autres éléments avant que l'on connaisse l'impact des codes existants.

Les problèmes actuels qui préoccupent le plus la communauté de propriété intellectuelle sont les cas d'abus flagrants où des personnes posent des actes prédateurs ou parasitiques. Ce ne sont pas les demandes basées sur des causes légitimes où deux parties prétendent avoir des droits équivalents sur un nom qui préoccupent les détenteurs de propriété intellectuelle. La difficulté réside dans le fait que la majorité des litiges ne sont pas publicisés, question de décisions d'affaires. On préfère minimiser les coûts en réglant à l'amiable.

Au coeur de ces problèmes, se retrouve les pratiques d'enregistrement des noms de domaine. L'incapacité de vérifier qui est derrière un nom de domaine, le volume d'activités abusives et la globalisation rapide de l'internet contribuent à la difficulté qu'ont les détenteurs de marques de commerce de gérer et protéger leurs marques. La réaction défensive des détenteurs de marques contribue également au problème. Souvent un détenteur de marque enregistre sa marque comme nom de domaine sur tous les registres pour créer un monopole sur le nom de domaine et ainsi empêcher d'autres parties ayant des droits sur ce nom ou mot de l'enregistrer. Les détenteurs de marques peuvent aussi enfreindre les droits qu'un détenteur de nom de domaine a sur ce nom de domaine qui a été validement obtenu dans des circonstances légitimes. Par exemple, "A" enregistre un nom de domaine correspondant à sa marque de commerce pour des produits de

---

<sup>543</sup>

Paragraphe 277 et 278 du "Rapport Intérimaire relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'internet, RFC-3", le 23 décembre 1998, <http://www.wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>.

catégorie “X”. “B”, détenteur d’une marque de commerce semblable pour un produit dans la catégorie “Y”, se rendant compte de ceci, met en oeuvre la politique de règlement des différends de NSI, qui suspend le nom de domaine validement obtenu par “A”.

Une insatisfaction à l’égard de la politique de règlement actuelle de NSI commence à se manifester. Le processus est jugé mécanique, étant basé sur la simple production d’un certificat d’enregistrement de marque de commerce pour enclencher le gel du nom de domaine. Ceci équivaut à une injonction automatique, donnant ainsi des droits supplémentaires aux détenteurs de marques de commerce. Le processus oblige à une étape supplémentaire pour régler définitivement la question de détention du nom de domaine; il faut une décision arbitrale ou un jugement pour permettre le transfert du nom de domaine. Il est à noter que le processus du NSI ne parle pas des marques de commerce de droit commun.

Le rapport recommande de récolter le plus d’information possible sur le développement des noms de domaine de premier niveau codes de pays (ccTLD) pour voir comment l’expansion de ces noms de domaine influencera l’équilibre. L’idée est de noter ce qui existe avant d’en ajouter. On propose d’adopter les recommandations des chapitres 2, 3 et 4 ce qui, selon les rédacteurs du rapport, contribuera à améliorer la situation. On propose également de créer une différenciation entre les usagers commerciaux et les autres usagers relativement aux informations à divulguer lors de l’enregistrement des noms de domaine, tout en adoptant des procédures visant à empêcher les abus.

La question des nouvelles technologies de navigation est un autre point abordé dans le cinquième chapitre. Des logiciels fonctionnant avec des mots clés qui permettent de repérer des sites internet sans connaître le nom de domaine, commencent à prendre de l’envergure. Certains de ces services permettent un usage partagé des mots clés, tandis que d’autres fonctionnent sur la base de droit exclusifs sur un mot-clé. Pour les services de repérage permettant à plusieurs usagers d’enregistrer leur nom de domaine sous un mot clé, aucun problème ne semble se poser. Le problème émerge lorsque les mots-clés ne peuvent être utilisés que par une personne ou nom de domaine. Certains mots-clés dans un secteur commercial donné seraient rapidement ciblés. Il faudra examiner la procédure d’attribution des mots clés. Si elle est la même que celle des

noms de domaine, on se retrouvera avec les mêmes problèmes que la course aux noms de domaine. Le débat se transposera aux mots clés.

#### **D. Conclusion de la deuxième partie**

La deuxième partie de ce mémoire a porté essentiellement sur les problèmes reliés aux conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce. Les solutions, quoiqu'imparfaites, démontrent une conscientisation et on peut espérer que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un consensus soit atteint.

Présentement, la réglementation en est au stade de propositions d'amendement du système d'attribution des noms de domaine - l'objet qui crée les conflits. Nous sommes à l'aube d'un consensus international et d'une solution législative relativement aux marques de commerce et aux noms de domaine. Plusieurs propositions ont été faites par divers groupes intéressés.<sup>544</sup> L'une des préoccupations de la majorité des proposants est de trouver un équilibre entre les droits des détenteurs de marques de commerce et ceux des utilisateurs de l'internet. Un obstacle à cette évolution est que le droit ne peut suivre à la trace l'évolution de la technologie.

Nous assistons à la naissance d'un corpus juridique que la technologie nous pousse à créer rapidement. Non seulement devons-nous adapter le droit, nous devons également modifier notre méthodologie d'élaboration des règles pour tenter de suivre l'évolution de la technologie, ce qui rend le processus difficile et lourd. La difficulté vient de l'écart entre les solutions recherchées par le droit, d'une part, et celles recherchées par les entités vouées au développement technique de l'internet comme phénomène planétaire, d'autre part. Si le droit est orienté sur le processus juridique voulant trouver des solutions globales, chaque groupe de lobby, lui, est plutôt fixé sur les avantages qu'il peut tirer de perchées technologiques et cherche à arracher sa petite exception. Il faudra trouver des moyens de rapprocher ces deux positions.

---

<sup>544</sup> Pour un résumé de ces propositions voir "INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, <http://www.inta.org/wpwhole.htm> de L'OMPI datée du 30 avril 1999 <http://wipo2.wipo.int>.

L'OMPI, en voulant créer un pont entre le coté procédural du droit et le coté utilitaire et pratique de l'internet, suggère une procédure de divulgation d'information lors de l'attribution de noms de domaine. Cette divulgation d'information permet le contact entre les parties pour passer à l'étape procédurale suivante, le cas échéant. Le processus alternatif de règlement des litiges, quoiqu'imparfait, fait preuve d'une grande flexibilité en ce qu'il n'exclut pas le recours aux tribunaux nationaux selon une élection du for lors de l'attribution du nom de domaine. Les recommandations relatives aux exclusions prévues pour les marques notoires pourraient amener un consensus international sur la notion de marque notoire. On se souviendra que les difficultés liées aux marques notoires sont le manque de consensus sur leur définition, la territorialité de la protection accordée à ces marques et sa portée limitée, vu qu'elle n'est applicable qu'aux signataires des conventions traitant des marques notoires.

Plusieurs autres solutions au problème d'exclusivité du nom de domaine ont été avancées, telles que l'ajout de symboles nationaux des pays d'enregistrement au nom de domaine (ex. "Saturn.com.us"), la limitation du pouvoir des registraires aux enregistrements de chaque pays et les sites d'aiguillage. Mais ces solutions ont leurs limites. La limitation du pouvoir des registraires empêcherait ceux-ci d'enregistrer un nom de domaine à l'échelle mondiale. Nous ne croyons pas que ceci soit une solution viable, car rien n'empêche l'enregistrement de "Saturn.ca", "Saturn.com.ca", "Staturn.com" et "Saturn.com.us". Le problème n'en sera qu'aggravé.

Si un nom de domaine est aussi une marque de commerce, la solution proposée par l'OMPI est l'ajout d'un code numérique au nom de domaine. Ce code permettrait, après consultation d'un registre de concordance, de connaître la marque enregistrée. Nous croyons que ce système serait lourd et poserait des problèmes, vu qu'il faudrait se référer au registre de concordance.

Il sera fort intéressant de voir le résultat de la mise en place des recommandations faites par l'OMPI. Une fois atteintes, les solutions seront sans doute raffinées pour mieux refléter les besoins du jour. Il faut toutefois veiller à ce que le droit ne suive pas de trop près l'évolution de la technologie. Le résultat est souvent un droit trop détaillé et mal adapté.

## CONCLUSION GÉNÉRALE

Avec leessor rapide des échanges commerciaux et autres via l'internet, nous assistons véritablement à l'élimination des distances et des frontières. Les expressions "village global" et "mondialisation des marchés" font maintenant partie du quotidien. Ce rapprochement électronique, stimulé par le commerce sur l'internet, change notre façon d'identifier les entreprises et ainsi de protéger leur achalandage. Les commerces fichés sur l'internet ont dû se doter de moyens pour attirer la clientèle à leur site web et dans les faits, le nom de domaine sert de marque de commerce. C'est dans ce contexte que le mémoire s'est attaché à clarifier le statut juridique des noms de domaine.

L'internet a permis au commerce de se plonger dans une réalité internationale sans frontières. Ce système de communication sophistiqué est muni d'identificateurs, les noms de domaine, qui remplissent souvent le rôle des marques de commerce. La difficulté vient de ce que les noms de domaine ne sont pas encore régis par un droit articulé.

Comme l'utilisation qu'on fait des noms de domaine ressemble à celle des marques de commerce et crée à l'occasion des conflits avec ses premiers, il était logique d'examiner le droit des marques et de tirer des parallèles.

La marque de commerce est l'outil juridique qui permet de protéger l'achalandage d'un commerce. Cependant, le droit des marques de commerce ne protège une marque que sur le territoire national où elle a été enregistrée. Le droit commun, quant à lui, n'offre de protection que sur le territoire d'utilisation effective de la marque. Comment alors pourrait-on protéger les noms de domaine si les outils de protection n'ont de portée que sur un territoire limité que l'internet dépasse largement? Pour répondre à cette question, il fallait se pencher sur le droit des marques de commerce par l'étude des divers droits nationaux.

Du droit anglais ont découlé les concepts de "goodwill", de "passing off" et de confusion. Le droit des marques anglais protège le "goodwill" d'une entreprise contre la confusion et la dilution. Le droit

français, pour sa part, a pour but premier de protéger le public contre la fraude et a élaboré à cette fin la théorie de la concurrence déloyale et les comportements parasitaires. La prémisse du droit français est de garantir les origines et la provenance des marchandises. Le droit américain des marques s'est calqué à l'origine sur le droit britannique. Comme celui-ci, il se préoccupe de protéger la matérialisation de la richesse d'une entreprise que représente le "goodwill".

Le droit canadien et le droit québécois se fondent sur les notions de la protection du "goodwill" du droit anglais et américain et sur la protection du fruit du travail, plutôt que sur la protection du public contre la fraude du droit français. Nous avons observé l'évolution ainsi que la convergence de ces droits. Nous avons conclu qu'il est souvent plus facile de sanctionner les abus que de définir le droit que l'on veut ainsi protéger. À partir des sanctions imposées, on réussit progressivement à circonscrire le droit protégé.

Dans la deuxième partie du mémoire, nous avons exposé les conflits existant entre les noms de domaine et les marques de commerce, tenté de situer les noms de domaine par rapport aux doctrines protectrices et soulevé les difficultés relatives à l'applicabilité de ces doctrines.

Les difficultés juridiques nées de l'utilisation du nom de domaine se présentent surtout sous la forme de conflits avec des droits préexistants de la marque de commerce. Les conflits auxquels donne lieu l'utilisation du nom de domaine en matière du droit des marques de commerce résistent souvent à l'application de ce droit, en grande partie par manque de concordance entre le champ d'application national des lois actuelles et le champ d'utilisation international du nom de domaine. Malgré le fait que les jugements soient des guides plus sûrs, dans de nombreux cas, le demandeur opte pour une solution *ad hoc* afin d'éviter les coûts et les délais qu'entraînent les procédures juridiques, lesquelles ralentissent le cours des affaires.

Ce que le titulaire de la marque veut, c'est de faire cesser les comportements dommageables, plutôt que d'obtenir des dommages. La raison en est qu'il est difficile pour le titulaire de la marque de faire preuve des pertes potentielles occasionnées par l'utilisation par un tiers d'un nom de domaine

similaire à sa marque et les juges hésitent à évaluer et chiffrer ces pertes. Essentiellement, l'objectif du titulaire de la marque est d'exploiter son commerce à profit et d'en protéger la rentabilité.

À toute fin utile, le nom de domaine constitue la visibilité d'une entreprise sur l'internet. Le nom de domaine est, dans ce sens, un véritable prolongement de la marque de commerce, qui est l'identificateur dans le monde physique, vu qu'il identifie le "lieu", le commerce, les produits ou les services. La difficulté vient des conflits entre la nature internationale des noms de domaine et la nature nationale des marques. Le fait que ces conflits ne font pas l'objet d'une réglementation aggrave la situation.

Nous croyons que l'encadrement du nom de domaine prendra la forme de traités internationaux qui modifieront la portée des traités actuels qui régissent les marques de commerce, ainsi que d'accords sur l'attribution des noms de domaines qui porteront sur, entre autres:

- l'enregistrement des marques au niveau international;
- des banques de données avec information sur:
  - les marques de commerce,
  - les noms de domaine,
  - les pays d'origine (droit applicable),
  - le régime de contrôle,
  - le régime de sanction;
- la création d'une autorité centrale pour gérer les noms de domaine; et
- la juridiction et au droit applicable en cas de conflit entre une marque de commerce et un nom de domaine.

De nombreuses avenues juridiques ont été explorées par des détenteurs de marques de commerce pour faire valoir des droits enfreints par des noms de domaine, qu'il s'agisse d'invoquer des lois sur les marques de commerce ou le droit commun. Il n'en demeure pas moins que la situation actuelle ressemble à un labyrinthe où la plupart des dossiers se butent à des culs de sac dès que le conflit dépasse le champ d'application d'une loi donnée ou du droit commun sur un territoire.

Les changements qu'impose la technologie des communications et de l'internet se succèdent tellement vite que les lois et les précédents de droit commun ne réussissent pas à garder le pas, ce qui pousse à des règlements privés. Présentement, les gens qui tentent de régler un différend issu de l'empiètement d'un nom de domaine sur une marque de commerce font souvent face à des impasses. Le droit actuel ne peut être suffisamment étiré pour englober les noms de domaine. S'ensuit une dilution de l'application du droit des marques de commerce là où l'internet entre en conflit avec lui et l'adoption de solutions qui n'ont pas été sanctionnées par des lois, mais qui font tache d'huile.

Une notion encore au stade embryonnaire est celle de la marque notoire. Cette notion ne fait pas encore l'objet d'un consensus international quant à sa définition et sa portée. La solution consiste, à notre avis, à ramener le nom de domaine sous l'aile de la marque de commerce, dont il n'est en réalité qu'une variante, et à faire évoluer les lois sur les marques de commerce pour leur donner une envergure vraiment internationale. La marque notoire, étant une notion de portée transfrontalière, pourrait venir au secours du nom de domaine. Il convient de rechercher un consensus international sur la définition de ce qu'est une marque notoire et sur la portée d'une telle protection. Une fois ce consensus atteint, un mécanisme de protection transfrontalière pourrait être adapté pour le nom de domaine.

Étant donné que tous les pays qui ont légiféré en matière de marques de commerce ont intérêt à protéger les droits de leurs citoyens, il nous semble qu'une convention internationale, probablement sous l'égide de l'OMPI, représenterait une solution où tout le monde trouverait son compte, sans perte de souveraineté. Il pourrait être question de convenir que les noms de domaine soient enregistrables comme marques de commerce, car ils peuvent remplir ce rôle dans les faits, et bénéficier de la même protection. À défaut d'un tel enregistrement, le nom de domaine qui entrerait en conflit avec une marque de commerce se verrait rayé de la liste des noms de domaine pour avoir contrevenu à une exigence d'attestation de sa disponibilité au moment de son inscription.

L'internet, bien que créé par le gouvernement américain et administré par des organismes à but non lucratif para-gouvernementaux, a pris son véritable essor dans le secteur privé qui dirige et établit de

plus en plus les politiques et les règlements qui le régissent. D'une part, le secteur privé, face à un vide juridique, a créé sa propre réglementation au fur et à mesure que le besoin l'y poussait. D'autre part, lorsque le système juridique réussira à développer des lois ou des règlements, la nature des problèmes ne sera déjà plus la même, du fait de l'évolution rapide de l'internet et de l'élaboration de solutions pratiques. La législation se trouve souvent en situation de rattrapage. La raison en est que la "machine" législative et le processus d'élaboration et d'adoption des lois prennent beaucoup de temps, alors que l'industrie des communications évolue par bonds technologiques .

Tant que la technologie continuera à évoluer à un rythme effréné, il est peu probable que la législation le rejoindra. Le ralentissement de l'évolution de l'internet permettrait un certain rattrapage de la législation et ainsi une réglementation efficace. Nous ne croyons pas que ce soit encore le cas pour l'internet comme cela l'a été pour les droits d'auteurs de logiciels. Il est dans l'intérêt des architectes de l'internet d'accroître le plus possible leur avance sur la réglementation et maintenir leur statut de leader et le contrôleur de la technologie. Ce contrôle technologique se traduit souvent en profits commerciaux. De plus, les développeurs de cette technologie sont conscients de la course avec les organismes voulant réglementer l'internet et savent qu'ils sont en avance. Le secteur privé pourra entretenir ce marathon pendant un certain temps.

Jusqu'à maintenant, le droit des marques de commerce s'est attaché à des objets concrets (des biens ou services), chacun ayant ses propres limites. Maintenant, l'internet modifie le scénario. L'objet du nom de domaine n'est pas du monde physique, les applications de l'internet ne semblent pas encore avoir de limites et l'internet n'est pas soumis à des frontières juridiques. Ces éléments incitent les juristes à pousser le droit au delà des limites que nous lui connaissons aujourd'hui. Nous faisons face en quelque sorte à un vide juridique qu'il faut combler.

Au cours de l'histoire, le droit a incorporé des changements par le biais de coutumes, d'ententes entre parties, de jugements de tribunaux, de traités internationaux et de la mise en application de ces traités par les lois nationales. Actuellement, ce sont les entités para-gouvernementales et privées gérant l'internet qui contribuent le plus à l'évolution. Ces entités privées n'ont pas les mêmes

contraintes que les gouvernements. De plus, la concurrence qu'elles se livrent les oblige à trouver des solutions simples, rapides et efficaces afin de maintenir des avantages stratégiques. Il n'est pas dans leur intérêt de voir des lois contrôler leurs efforts et gêner leur liberté d'action. Mais viendra probablement un moment où la complexité et le coût des conflits juridiques rendra tentante une solution à l'échelle planétaire.

Les règlements des registraires de noms de domaine soulèvent la problématique du pouvoir résiduel (laissé au secteur privé) versus celui exercé par les législatures. À quel point cette réglementation peut-elle imposer des décisions vu qu'elle n'est pas le résultat d'un processus législatif? Comment peut-on la faire reconnaître et respecter, ou s'assurer qu'elle ne contrevient pas aux principes de l'ordre public et la primauté du droit? Encore faudra-t-il que les législateurs interviennent pour légiférer afin d'éviter que des parties privés règlementent l'internet.

De par son envergure et sa nature évolutive, l'internet ne pousse-t-il pas les limites du droit? Devrons nous ré-évaluer la structure du droit national et international afin d'accommoder le marché global et les symboles de cet outil de l'économie? Il faudra créer un droit international des marques de commerce pour pallier aux problèmes soulevés par le nom de domaine de l'internet. Mais il faudra se garder de suivre de trop près l'évolution de la technologie. Une telle démarche risque de créer des délais législatifs et des lois mal adaptées à une technologie en pleine évolution. Une réglementation large et flexible qui a pour but premier de régler les conflits avec les noms de domaine devient une priorité. L'incertitude générée par les grandes lignes est compensée par une flexibilité législative. Le danger que présente une législation trop détaillée est qu'on se retrouve avec des "cadavres" juridiques, c'est-à-dire, des lois difficiles à appliquer et incontournables. Il faut également garder à l'esprit que les lois sont plus facilement adoptées qu'abolies.

C'est dans cet optique que le Canada participe, par le biais de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle (DPPI), organisme responsable au Canada de l'élaboration des politiques en la matière, au Comité d'experts et aux réunions consultatives sur les noms de domaines de l'Internet

de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Les instances de l'OMPI ont pour but de:

“[...] discuter de la faisabilité d'une base de données mondiale sur les marques et de la création d'un répertoire des marques qui établirait un lien entre une marque particulière et la page d'accueil Internet du titulaire de la marque. On examine également la possibilité de créer un droit de propriété intellectuelle pour les noms de domaine, de même que les questions touchant l'harmonisation des politiques et des règlements en matière de marques et de noms de domaine.”<sup>545</sup>

L'OMPI propose des grandes lignes directrices basées sur des grands principes généraux du droit pour régler les difficultés plutôt qu'une réglementation détaillée. Nous sommes d'avis que cette initiative est à encourager.

Quelle que soit la solution retenue à l'échelle internationale, il faudrait que le nom de domaine soit ramené sous l'emprise du droit des marques de commerce et que la mise en application des solutions ne ralentisse pas le cours des affaires. Autrement, l'internet étant un outil d'accélération des échanges, les utilisateurs commerciaux chercheront à se débrouiller seuls en dehors d'un contexte de droit positif. Vu que la majorité des échanges commerciaux sur l'internet se font présentement aux États-Unis, il y a alors risque de voir des solutions “Made in America” devenir par défaut de nouvelles normes internationales sans chapeutage juridique.

À l'heure de l'internet et de la mondialisation accélérée des échanges commerciaux, il serait logique que les nations se dotent d'outils juridiques planétaires en mesure de tenir compte d'un nouveau monde technologique qui ne peut que prendre de plus en plus de place. L'évolution du droit des marques de commerce franchirait alors une nouvelle étape logique dictée par la pratique des affaires.

---

<sup>545</sup>

Site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, la Page d'information d'Industrie Canada sur la politique de la propriété intellectuelle, Initiatives politiques <http://strategis.ic.gc.ca/ssgf/ip00001f.html>

Le mémoire nous a permis de déterminer que le nom de domaine est un prolongement de la marque de commerce avec des caractéristiques particulières. Nous constatons que c'est par le droit des marques que le nom de domaine serait mieux servi, quoique des situations conflictuelles demeureraient entre ces deux instruments de commerce. Cette double nature du rapport entre le nom de domaine et la marque de commerce est ce qui génère la difficulté conceptuelle que nous ressentons dans le milieu des affaires à placer le nom de domaine sous le parapluie de la marque de commerce et à trouver des solutions pratiques internationales et uniformes.

## BIBLIOGRAPHIE

- AGMON, Jonathan, Stacey HALPERN and David PAUKER, «What's in a Name?», April 10, 1996, <http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/Dom/d2.html>
- BERLANDI, Brian, *What State Am I In? Common Law Trademarks on the Internet*, 4 Mich. Tel. Tech.L.Rev. (1998) <<http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/Berlandi.html>>
- BERT, Émile, *Traité Théorique et Pratique de la Concurrence Déloyale*, Librairie du Droit Industriel, Paris, (année inconnue), 148pp.
- BOURBONNAIS, Pierre, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Faculté de Droit, 1979, 178pp.
- BRUNEL, André, *Trademark Protection for Internet Domain Names, The Internet and Business: A Lawyers Guide to the Emerging Legal Issues*, 1996 ISBN 1-885169-05-1 <http://cla.org/RuhBook/chp3.htm>
- CHARBONNEAU, Louis, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle» *Développements Récents en Propriété Intellectuelle* (1995), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, 239-292
- CHAPUT, Yves, *Le Droit de la concurrence*, coll. « Que Sais-Je? », No. 2413, PUF, 2e ed., Paris, 1991
- DARRAS, De la concurr. Déloyale, No. 1
- DAVIDSON, Stephen J. et Nicole A. ENGISCH, *Applying the Trademark Misuse Doctrine To Domain Name Disputes*, Minneapolis, 1996 [http://cla.org/TM\\_MIS/T-MISUSE.htm](http://cla.org/TM_MIS/T-MISUSE.htm)
- DESCHAMPS-MARQUIS, Marie-Hélène, *Les noms de domaine: au delà du mystère*, CPI, Vol. 11, No. 3, pp 591-621.
- DRYSDALE, John and Michael SILVERLEAF, *Passing Off, Law and Practice*, Butterworths, London, 1986, 224pp.
- Federal Trades Commission Act - 1938 Title 15 USC, § 45.
- FOX, Harold G., *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, (3d), Carswell, Toronto, 1972
- FROOMKIN, A. Michael, *A Critique of WIPO's RFC 3*, ver 0.9, revised 2/15/1999; <http://www.law.miami.edu/~amf/critique.htm>

GELLER, Paul Edward, "From Patchwork to Network: Strategies for International Intellectual Property in Flux", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 31, No. 2, March 1998, pp. 553-574.

GROFFIER, Ethel, *La réforme du droit international privé québécois (Supplément au Précis de droit international privé québécois)* Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, 186p.

GROFFIER, Ethel, *Précis de droit international privé québécois*, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990, 393p.

HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition*, 4th Edition, The W.H. Anderson Company, Cincinnati, 1924, 1054p.

HUGHES, Roger T., *Hughes on Trade Marks*, Toronto, Butterworths, (1984), édition feuilles mobiles. (Dernière mise à jour juillet 1998)

"INTA White Paper" - Trademarks on the Internet, Background of the Internet and Domain Name Registration Process, How Domain Names are Assigned in the United States, <http://www.inta.org/wpwhole.htm>

KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practitioner's Guide*, Practising Law Institute, New York, 1987, 417pp.

KANE, Siegrun D., *Trademark Law, A Practitioner's Guide*, 1989 Supplement, Practising Law Institute, New York, 1989, 11pp.

KERLY'S Law of Trade Marks and Trade Names, 12<sup>th</sup> ed. By T.A. Blanco White and Robin Jacob, Sweet & Maxwell, London, 1986, 873 pp.

Les textes révisés de la politique du NSI se trouvent au <ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domaine-4.txt> en vigueur le 23 novembre 1995 et au <ftp://rs.internic.net/policy/internic.domain.policy> révisé le 26 janvier 1998.

MOYSE, Pierre-Emmanuel, *Les noms de domaine: un pavé dans la marque*, <http://www.droit.umontreal.ca/faculté/cees/html/final.html>, février 1997.

National Industrial Recovery Act of 1933, June 16, 1933, C 90, 48 Stat 196, 15 USC 703

NIMS, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trademarks*, 4<sup>th</sup> ed., Volume 1, Baker, Voorhis & Co., Inc., New York, 1947

PEARCE, E. Holroyd, *Passing Off, The Law as to Imitation and Deception in Trade*, The Solicitors' Law Stationery Society, Ltd., London, 1928, 156pp.

NSF Acceptable Use Policy <<http://www.cise.nsf.gov/ncri/vbnsaup.html>> dernière mise à jour 05/07/1998.

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, *Le Guide des Marques de Commerce*, Ministre des Approvisionnements et Service Canada, 1994, 28p.

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, *Le guide des marques de commerce: points essentiels, (1998) en ligne: Industrie Canada* <[http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/tm/tm\\_guide/tm\\_gd\\_basics-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_guide/tm_gd_basics-f.html)>.

PARADIS, Paul, *Noms de Domaine et Marques de Commerce*, Forum Intelpro, 1996

PERRAULT, *Traité de droit commercial*, Tome I, no. 441, pp. 449-450

PICHOT, Olivier, *De la Concurrence Déloyale et de la Contrefaçon*, Rousseau & Cie, Paris, 1924, 566p., p. 122

POUILLET, «*Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*», Paris, 1898, p. 559; 1912, 872p.

QUITTNER, Joshua, "Billions Registered: Right Now, There Are No Rules to Keep You From Owning a Bitchin' Corporate Name As Your Own Internet Address," *Wired*, October 1994, 54; <<http://www.hotwired.com/wired/2.10/departments/electrosphere/mcdonalds.html>>

Recueil général des anciennes lois françaises, par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert, t. XXIII, p. 374: Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, février 1776.

ROBIC, Georges T., "*Usage de la marque d'autrui qui n'entraîne pas confusion*", (1993) 4 C.P.I.

SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 *Harvard Law Review*, 813.

SIMON, Henri, *Le nom commercial*, 1984, Montréal, Wilson & Lafleur

SMART, Russel S., *The Law of Trade-Marks and Designs in Canada*, Canada Law Book Company, Limited, Toronto, 1917, 198pp.

SOLIS, Michel A., *Votre PME et le Droit*, 2e ed., Les Éditions Transcontinental inc., Montréal, 1994, 136p

SOOKMAN, Barry M., *Computer Law - Acquiring and Protecting Information Technology*, Toronto, Carswell, 1991, édition de feuilles mobiles, à jour au 29 mars 1999.

STORY on Partnership, § 99.

TAMARO, Normand, *The 1997 Annotated Copyright Act*, Carswell, Toronto, 1997, 599p.

The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language, 1991, Lexicon Publications Inc., New York.

UPTON, Francis H., *Law of Trade-Marks*, 1860.

WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off*, Sweet & Maxwell, London, 1990, 497pp.

WAELE, Charlotte, *Domaine Names and Trade marks: What's in a Name*, Liliand EDWARDS and Charlotte WAELE (Eds), "Law and the Internet, Regulating Cyberspace", Hart Publishing, Oxford, 1997, 264 pp.

WEBB, Jere M., "Trademarks, Cyberspace, and the Internet:  
(<http://www.gseis.ucla.edu/iclp/jmwebb.html>)

ZANELLA, Christine, *Les Marques Nominatives*, coll. Le Droit des Affaires - Propriété Intellectuelle, LITEC, Paris, 1995, 318pp.

## TABLE DE LA JURISPRUDENCE CITÉE

### A

- ActMedia, Inc. v. Active Media Int'l, Inc.*, No. 96C 3448, 1996 WL 466527 (N.D. Ill. July 17, 1996)
- Affaire Schlumberger*, Cour d'appel de Paris, 4e ch. A-1 - 15 juin 1981
- Anheuser-Busch Brewing Assn' v. Fred Miller Brewing Co.*, 87 Fed. Rep. 864
- Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications* 28F 3d 769 8<sup>th</sup> Cir. 1994
- American Photography Pub. Co. v. Ziff-Davis Pub. Co.*, 135 F (2d) 569, 57 USPQ 362, 365 (CCA 7<sup>th</sup>, 1943)
- Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corporation*, (1983), 219 U.S. P.Q. 113
- Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; [1988] 1 C.F. 673 (C.A.F.) affirmée 30 C.P.R. 257 (C.S.C.)
- Argylshire Weavers Ltd. v. A. Macaulay Tweeds Ltd.*, [1964] R.P.C. 477 (Court of Session)
- Athans v. Canadian Adventure Camps Ltd. et al.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 126
- Avon Prods., Inc. v. Carnette Wong Associates*, (1996) U.S. Dist. Ct. (N.Y.) CV 965 0451 (April 3, 1996)

### B

- Baltimore v. Moses*, 182 Md 229, 34 A(2d) 338, 59 USPQ, p. 409 (Ct. Of App., 1943)
- Banquet & Catering Supplies Ltd. c. Bench & Table Rental World*, [1979] C.S. 1130
- Bard-Parker Co. Inc. v. Crescent Mfg. Co.* 174 Misc. 356 (1940)
- Baume & Co. Ltd. v. A.H. Moore Ltd* [1958] Ch. 907; [1958] 2 All. E.R. 113; [1958] R.P.C. 226 (C.A.)
- Bickmore Gull Cure Co. v. Karns*, 134 Fed. Rep. 833, 835; 67 C.C.A. 439
- Blanchard v. Hill*, (1742) 26 E.R. 692
- Blofeld v. Payne*, (1833) 100 E.R. 509
- Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd.* [1960] Ch. 262; [1959] 3 All. E.R. 800; [1960] R.P.C. 16
- Boosey v. Whight*, [1899] c Ch. 836, confirmé par [1900] c Ch. 122 (C.A.)
- Bostik v. Sellotape*, [1994] R.P.C 556
- Bow City Delivery Ltd. v. Independant Cab Co. Ltd.* (1973) 10 C.P.R. (2d) 51
- Breeze Corp. v. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1961) 37 C.P.R. 153; 30 D.L.R. (2d) 685
- Brinsmead & Son Ltd. v. Brinsmead et al.* (1913) 30 R.P.C. 493
- British Sugar v. James Robertson* [1996] R.P.C. 281
- Burberry's v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909) 26 R.P.C. 693
- Burger King v. Hoots*, 403 F. 2d 904 (7th Cir. 1968)
- Burgess v. Burgess*, (1853) 3 De G.M. et G. 896
- B.V.D. Co. v. Kaufman & Baer Co.*, - Pa. - ; 116 Atl. Rep. 508
- Byron (Lord) v. Johnson*, (1816) 35 E.R. 851, per Lord Eldon L.C.

### C

- Canal Co. v. Clark*, 13 Wall (80 US) 311, 322 (1871), 20 L ed 581 (US Supreme Court)

*Cardservice Int'l, Inc. v. McGee*, 950 F. Supp 737, 741 (E.D. Va. 1997)  
*Carson v. Ury*, 39 Fed. Rep. 777; Cox, Manual, 709  
*Cass.*, 29 mai 1861, Pat. 1861, 225  
*Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326; 16 R.P.C. 397 (H.L.)  
*Centaur Communications* 830 F2d  
*Chissum v. Dewes*, 5 Russ. 29  
*Churton v. Douglas*, 28 LJ Ch. 841-45 (1859)  
*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Potex Inc.* (1992) 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 24 I.P.R. 652 (Cour Suprême du Canada)  
*Cie Trust Royal c. Immeubles Le Page Royal Inc.*, J.E. 79-802 (Cour Supérieure)  
*Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex. C.C.)  
*Clue Computing, Inc. v. Network Solutions Inc.*, No. 96 CV 694, Div. 5 (Colo. Boulder County Dist. Ct., 25 juin, 1996)  
*Coca Cola Co. of Canada Ltd. v. Bernard Beverages Limited*, 1977 C.S. 877  
*Coca Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942) 2 DLR 657  
*Coca-Cola Co. of Canada c. Pepsi-Cola of Canada*, (1942) C.P.R. 293  
*Coin-A-Matic Inc. c. Coin Automat Washing Machine Corp.*, [1966] R.P. 419  
*Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc.*, No. 96-0213-WMB(CTx) (C.D. Cal. April 26, 1996 and corrected May 22, 1996)  
*Conway c. Hamel*, (1931) 37 R.L. 64 (C.S.)  
*Crawshay v. Thompson*, (1842) 134 E.R. 146  
*Cruttwell v. Lye*, 3 Ves. 335 (1810)

**D**

*Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc.*, No. 96-CV-429 (M.D. Tenn., 8 mai, 1996)  
*Dennison Mfg. Co. v. Thomas Mfg. Co.*, 94 Fed. Rep. 651, 659  
*Dewas v. Dewas* 17 R.P.C. 341 (1900)  
*Diamond v. Diehr*, (1981) 101 S.Ct. 1048  
*Direct Line Group Ltd. v. Direct Line Estate Agency*, Ch. D. 12 September 1996  
*Douai*, 6 juillet 1876, Pat. 1876, 317  
*Draper v. Skerrett*, 94 Fed. Rep. 912  
*Draper v. Trist and Tribestos Brake Linings Ltd.* (1939) 56 R.P.C. 429; 3 All E.R. 513  
*Du Boulay v. Du Boulay* (1869) L.R. 2 P.C. 430 (P.C.)  
*Duluth News Tribune v. Mesabi Publishing Co.* 84 F 3d 1093 8<sup>th</sup> Cir. 1996  
*Dunlop Pneumatic Tyre v. Dunlop Motor Co. Ltd.* (1906) 23; confirmé par 24 R.P.C. 572

**E**

*Eagle Shoe Company Limited c. Slater Shoe Company Limited*, (1929) 46 B.R. 121  
*Edelsten v. Edelsten* (1863) 1 De GJ & Sm 185 à 199  
*Edge & Sons Ltd. v. Gallon & Sons* (1900) 17 R.P.C. 557, 566 (H.L.)  
*Elgin Nat'l Watch Co. v. Illinois Watch Case Co.*, 179 US 665, 673 (1901), 45 L ed 365, 21 Sct  
*England v. Downs*, 6 Beav. 269 (1942)

*Enterprise Rent-A-Car Co. et al. v. Singer et al. et Enterprise Car and Truck Rentals Ltd. v. Enterprise Rent-A-Car Co. et al.*, 66 C.P.R. (3d) 453  
*Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1979] A.C. 731; [1979] 2 All E.R. 927; [1980] R.P.C. 31 (H.L.)  
*Esselstyn v. Holmes*, 42 Mont 507, 114 p. 118 (1911)  
*Eye Master Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, (1992) 44 C.P.R. (3d) 459 (F.C. - T.D.)

**F**

*Fry's Electronics, Inc. v. Octave Systems, Inc.*, No. C95-CV-2525 CAL (N.D. Cal. plainte logée le 12 juillet 1995)  
*Fyon et autres c. Bilodeau*, (1919) 56 C.S. 151  
*Fyon et autres c. Paquin*, (1922) 60 C.S. 130, 133

**G**

*Garrett v. T.H. Garrett & Co.* 78 F 472, 478 (CCA 6, 1896)  
*Gastbled c. Stuych & al.*, (1973) 10 C.P.R. (2d) 48, [1973] C.F. 24  
*Gateway 2000, Inc. v. Gateway.com, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2144 (E.D.N.C. Feb. 6, 1997).  
*GH Mumm & Cie v. Andres Wines Ltd.*, 3 CPR (3d) 199  
*Giacalone v. Network Solutions, Inc.*, No. 96-CIV-20434 (N.D. Cal.)  
*Gibblett v. Read*, 9 Moderne 459 (1743)  
*Giguère Automobile Ltée. c. Universal Automobile Ltd.*, (1940) 70 B.R. 166  
*Gin Reckitt & Coleman Products Ltd. v. Bordman Inc. & Ors.* [1990] RPC 341  
*Glen and Hall Manufacturing Co. v. Hall*, 61 NY 226, 230 (1874)  
*Goodyear India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598; 32 L. Ed. 535  
*Gottschalk v. Benson and Tabbot*, (1972) 405 U.S. 915 (Cour Suprême des États-Unis)  
*Goyette c. J.H. Restaurants Ontario Ltd.*, [1979] R.P. 398  
*Great Tower Street Tea Co. v. Langford & Co.* (1887) 5 R.P.C. 66  
*GTE Corp. v. Williams*, 649 F. Supp. 164 (D. Utah 1986), *aff'd*, 940 F. 2d 536 (10<sup>th</sup> Cir. 1990)

**H**

*Hall v. Barrows* (1863) 46 E.R. 72  
*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 90, 97 (1918)  
*Harrods Limited v. U.K. Network Services Limited*, 1996 H 5453 (Mr. Justice Lightman)  
*Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. Feb. 9, 1996)  
*Hébert & Fils et Dame Dupont c. Desautels et Leveillé*, [1971] C.A. 285  
*Henderson v. Radio Corporation Pty. Ltd.*, [1960] N.S.W. L.R. 279; [1969] R.P.C. 218 (Full Court)  
*Hexagon Pty. Ltd. v. Australian Broadcasting Commission*, (1975) 7 A.L.R. 233; [1976]R.P.C. 628, *per* Needham J.  
*Hilton v. Hilton*, 89 NJ Eq. 182, 185, 104 A 375, 8 TMR 259, 262 (1918) (Court of Errors & Appeals in New Jersey)  
*Hilton Hotels Corp v. Belkin* (1955), 15 Fox Pat C 130 à 132-134 (BC SC)

*Hogg v. Kirley*, (1803) 32 E.R. 336 per Lord Eldon L.C.  
*Huntley & Palmer v. Reading Biscuit Co.* (1893) 10 R.P.C. 277  
*Hurlbut Co. Ltd. v. Hurlbut Shoe Co.* (1925) 2 DLR 121

**I**

*IBM c. Spirale*, (1984) 2 CIPR 56; 80 C.P.R. (2d) 187.  
*Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.* [1091] A.C. 217 (H.L.)  
*In Re Prater and Wei*, 415 F. 2d 1378, 56 CCPA (Pat.) 1360 modified on rehearing, 415 F.2d 1393, 56 CCPA (Pat.) 1381 (1969)  
*Insituform Technologies, Inc. v. Natural Envirotech Group LLC*, No. 97-2064 (E.D. La., final consent judgment entered Aug. 26, 1997)  
*Inspect-Sol (1975) Ltée c. National Boring & Sounding Inc.*, [1978] C.S. 1122  
*Intermatic, Inc. v. Toeppen*, (3 October 1996) 65 USLW 2274, 40 U.S.P.Q. 2d 1412; 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996)  
*International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

**J**

*James Crossley Eno v. William George Dunn* (1890) 15 A.C. 252; 7 R.P.C. 311  
*Joseph A. Marion c. William B. Robert*, 1905, 14 B.R. 23  
*J.V. Boudrias & Fils Ltée c. Boudrias Frères Ltée*, (1934) 4 D.L.R., juge Angers, p. 308

**K**

*Kaplan Educational Center Ltd. v. Princeton Review Management Corp*, No. 94 Civ. 1604 (MGC) (S.D.N.Y. filed March 9, 1994.)  
*Klotz v. Hecht*, 73 Fed. Rep. 822.  
*KnowledgeNet v. Boone*, (N.D. III, plainte logée le 2 décembre 1994)  
*Kroppf v. Forst*, 94 Fed. Rep. 150

**L**

*Labour Conventions*, (1937) A.C. 326; (1937) D.L.R. 145  
*Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co.*, 138 U.S. 537; 34 L. Ed. 997 (1891); Cox, Manual 720  
*Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd.*, (1865) 11 E.R. 1435 (H.L.)  
*Lever v. Goodwin* [1887] 36 Ch.D. 1; 4 R.P.C. 492 (C.A.)  
*Lever Bros (Ltd.) v. Bedingfield*, 80, L.T. 100  
*Limoges*, 30 juillet 1864, Pat. 1865, 57  
*Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, Case No. CV 96-7438, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1997 U.S. Dist. LEXIS 10314 (C.D. Cal., intentée le 19 mars, 1997)  
*Longman v. Winchester*, (1809) 33 E.R. 987  
*L.W. Warren v. Excel Petroleum Ltd.* (1933) Ex. C.R. 131

**M**

*MacDonald c. Vapour Canada*, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1

*Madison Square Garden Corp. v. Universal Pictures Co.* 7 N.Y.S. 2d. 845 (App. Div. 1938)  
*M'Andrews v. Bassett* (1864) 46 E.R.  
*Magnolia Metal Co. v. Tandem Smelting Syndicate Ltd.* (1900) 17 R.P.C. 477 (H.L.)  
*Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*, (1924) 62 C.S. 301  
*Manitowoe Malting Co. v. Milwaukee Malting Co.*, 119 Wis. 543, 97 N.W. Rep. 389  
*Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, 1996 US Dist. Lexis 14977 29 August 1996.  
*McLean v. Fleming*, 96 US 245, 254 (1877) 24 L. ed 828  
*Menendez v. Holt*, 128 US 514, 521-522, 32L ed 526, 9 S Ct 143 (1888)  
*Metropolitan Bank v. St-Louis Dispatch Co.* 149 US 436, 446, 37 L ed 799, 13 S Ct 944 (1893)  
*Millington v. Fox*, (1838) 40 E.R. 956, *per* Lord Cottenham L.C.  
*Mitchell v. Henry*, L.R. 15 Ch. Div. 181, 190  
*Monarch Fine Foods Ltd. v. J.E. Bergeron et Fils Ltée*, (1965) 35 Fox Pat.C. 40  
*Montgomery v. Thompson*, [1891] A.C. 217; 8 R.P.C. 361 (H.L.)  
*Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.* (1984) 156 C.L.R. 414; 59 A.L.J.R. 77; 56 A.L.R. 193; 3 I.P.R. 545; [1985] R.P.C. 219 (*High Court of Australia*)  
*Mr. Submarine Ltd. v. Emma Foods Ltd.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 177  
*MTV Networks v. Curry*, 867 F. Supp. 202 (S.D.N.Y. 1994)  
*Multiplex, Inc.*, 23 USPQ2d (BNA) 1315 (TTAB 1995)  
*Mutual Broadcasting System v. Musak Corp.* 30 N.Y.S. 2d. 419 (Sup. Ct. N.Y. County 1941)

**N**

*National Exhibition Co. v. Fass* 143 N.Y.S. 2d. 767 (Sup. Ct. 1955.)  
*Natural Footwear v. Hart*, 760 F. 2d 1383, 1397 (3d Cir. 1985)  
*Nark Inc. v. Noah's Inc.*, 212 U.S.P.Q. 934 (TTAB 1981), *aff'd*, 728 F. 2d 410 (8<sup>th</sup> Cir. 1984)  
*N.B.A. v. Sports Team Analysis & Tracking Sys. Inc.* 931 F. Supp. 1124 (S.D.N.Y. 1996)  
*Network Solutions, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 946 F. Supp. 858 (D. Colo. 1996)  
*N.F.L. v. Sports Team Analysis & Tracking Sys. Inc.* (S.D.N.Y. Filed Oct. 10, 1995) (No. 95 Civ. 8547)  
*N.K. Fairbank Co. v. Luckel King & Cake Soap Co.*, 88 Fed. Rep. 694

**O**

*O'Connell v. National Water Co.*, 161 Fed. Rep. 545; 88 C.C.A. 487; affirming *National Water Co. v. O'Connell*, 159 Fed. Rep. 1001  
Orléans, 20 janvier 1864, Pat. 1865, 256

**P**

*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)  
*Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.* (1900) 17 R.P.C. 48 (C.A.) *aff'd*, [1901] A.C. 308; 17 R.P.C. 628 (H.L.)  
*PEINET Inc. c. O'Brien* (1995) 61 C.P.R. (3d) 334 (P.E.I. T.D.)  
*Perry v. Truefitt*, (1842) 49 E.R. 749 *per* Lord Langdale M.R.; (1842) 6 Beav 66 at 73  
*Pflaghar Hardware Specialty Co. v. Blair*, 30 F (2d) 614, 616 (CCA 2d, 1929) (Second circuit court of appeals)

*Pflugh v. Eagle White Lead Co.* 185 F 769, 771 (CCA 2, 1910)  
*Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99  
*Pittsburg Athletic Co. v. KQV Broadcasting Co.* 24 F. Supp. 490 (W.D. Pa. 1938)  
*Place Tevere c. Giovanni Reda*, [1975] C.S. 351  
*Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Richard Bucci*, 97 Civ. 0629, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1430, 1997 U.S. Dist. LEXIS 3338 (S.D.N.Y. March 24, 1997)  
*Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label*, No. C-97-3204 (N.D. Cal. Sept. 8, 1997)  
*Polaroid Corp. V. Polaroid Electronics Corp.*, 287F 2d 492  
*Powel v. Birmingham Vinegar Co.* (1896) L.R. 2 Ch. Div. 19  
*President Suspender Co. v. Macwilliam*, 238 F 159, 161 (CCA 2, 1916)  
*Prince PLC v. Prince Sports Group, Inc.*, CH 1997, p. 2355  
*Prince Sports Group, Inc. v. Prince PLC*, No. 97cv03581 (D.N.J. intentée le 3 juillet 1997)  
*Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990) Cour Fédérale 33 C.P.R. (3d) 391  
*Putnam Nail Co. v. Ansable Horsenail Co.* 53 Fed. Rep. 390

## Q

## R

*R. v. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963  
*Ralston Purina Co. v. Checker Food Products Co.* 80 SW (2d) 717 (Mo App, 1935)  
*Re Application for Pat. No. 178,570*, (1983), 2 C.P.R. (3d) 483 (Pat. App. Bd. & Pat. Commr.)  
*Reddaway (Frank) & Co. Limited v. George Banham & Co. Ltd.* [1896] A.C. 199; [1895-9] All. E.R. 313; 13 R.P.C. 218 (H.L.)  
*Reddaway v. Bentham Hemp - Spinning Co* (1892) 2 Q.B. 639  
*Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions Inc.*, No. 96-413-A (E.D. Va. Rejetée le 21 juin, 1996)  
*Rodgers v. Nowill*, (1847) 136 E.R. 816  
*Rodgers v. Rodgers* 41 R.P.C. 277 (1924)  
*Rudolph Mayer Pictures v. Pathe News*, 255 N.Y.S. 1016 (App. Div. 1932)

## S

*Samuelson v. Producers Distributing Co. Ltd.* (1931) 48 R.P.C. 580 (C.A.)  
*S. Chivers & Sons v. S. Chivers & Co.* (1900) 17 R.P.C. 420  
*Seagoing Uniform Corp. v. U.S. Dungaree Seafarers Ltd.* (1978) 34 C.P.R. (2d) 240  
*Shetland Times Ltd. v. Wills*, Scot. Sess. Cas. (10/24/96) 1 EIPLR 723 (11/1/96)  
*Singer Manufacturing. Co. v. Loog*, (1880) Ch.D. 395; 8 App. Cas. 15  
*Singer Mfg. Co. v. Wilson* (1874), L.R. 2Ch. Div. 434, 443; 3 App. Cas. 389  
*Snowden v. Noah, Cox*; 1; Seb. 41  
*Soft-Lite Lens Co. v. Ritholz*, 301 ILL App 100, 21 NE (2d) 835 (1939)  
*Southern v. How*, 2 Popham 44 (1590); (1618) Cro. Jac 468; Phop 143; 2 Roll. Rep. 26  
*Spalding (A.G.) & Bros. v. A.W. Gamage Ltd.* (1915) 32 R.P.C. 273 (H.L.)

*Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.* (1995) 57 C.P.R. (3d) 323  
*Sterling Remedy Co. v. Eureka Mfg. Co.* 70 Fed. Rep. 704  
*Stiefel Laboratories (Canada) Limited et al. c. I.C.N. Canada Limited*, 1977 C.S. 877  
*Sund et al. v. Beachcombers Restaurant Ltd. et al.* (1969) 34 C.P.R. 225  
*Sweetarts v. Sunline Inc.*, 380 F. 2d 923, 929 (8<sup>th</sup> Cir. 1967)

**T**

*Tally-Ho, Inc. v. Coast Community College Dist.*, 889 F. 2d 1018 (11<sup>th</sup> Cir. 1989)  
*Tartan Brewing Ltd. v. The Carling Breweries (B.C.) Ltd.*, 1970 R.C.S. 323  
*Taylor v. Carpenter 3 Story*, 458; *Cox Am TM Cases*, p. 14 (D. Mass, 1844)  
*Tele-Direct (Publications) Inc. v. Canadian Business Online Inc.* (1977), 77 CPR (3d) 23 (FC TD)  
*Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.*, (1978) 33 C.P.R. (2d) 270  
*The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. et al.* (1969) 61 C.P.R. 207  
*The Pabst Brewing Co. c. Ekers*, (1902) 21, C.S. 545 infirmant (1901) 20 C.S. 20  
*The Vive Camera Company Limited c. Hogg*, (1900) 18 C.S. 1  
*Thompson v. Winchester*, 19 Pick. 214; Seb. 59  
*Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.*, No. 97-3055 DDP (S.D. Cal. Filed April 28, 1997)  
*Toys "R" Us Inc. v. Akkaoui*, No. C 96-3381 CW, 1996 U.S. Dist. LEXIS 17090 (N.D. Cal. Oct. 29, 1996)  
*Trade-Mark Cases*, 100 US 82, 93 (1879), 25 L ed 550  
*Trib. civ., Seine*, 23 avril 1879, Pat. 1879, 327  
*Trib. comm., Nantes*, 12 mars 1880, Pat. 1883, 357  
*Trib. comm., Seine*, 19 nov. 1881, Pat. 1883, 47  
*Trib. comm., Seine*, 11 août 1875, Pat. 1875, 323; Cass., 22 juin 1869, Sir., 1869, 1, 426  
*Trib. comm., Seine*, 30 mai 1834, Gaz. Trib., 31 mai  
*Trib. comm., Seine*, 13 août 1857, Pat., 1858, 155  
*Turton v. Turton*, (1889) 42 Ch.D. 128  
*Tuttle v. Buck* (1909) 107 Minn; 119 N.W. 946  
*T.V. Guide Ltd. c. Telesol Inc.* [1979] C.S. 311

**U**

*United Drug Co. v. Rectamus*, 248 US 90,98 (1918), 63 L ed 141, 39 Sct 48  
*United States Ozone Co. v. United States Ozone Co.* 62 F (2d) 881, 885 (CCA 7<sup>th</sup>, 1932)

**V**

*Valle's Steak House v. Tessier* [1981] 1 FC 441  
*Victoria Park Racing and Recreation Grounds Co. Ltd. v. Taylor*, (1937) 58 C.L.R. 479 (High Court of Australia, Full Court.)  
*Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co. Ltd.* [1969] R.P.C. 1; [1968] F.S.R. 625  
*Vogue v. Thompson-Hudson Co.* 300 F. 309, 512 (CCA 6<sup>th</sup>, 1924)

**W**

*Wagamama Limited v. City Center Restaurants plc and others*, [1995] FRS 713

*Walker (John) & Sons. Ltd. v. Henry Ost & Co. Ltd.* [1970] 1 W.L.R. 917; [1970] 2 All. E.R. 106; [1970] R.P.C. 489

*Warwick Tire Co. Ltd. v. New Motor & General Rubber Co. Ltd.* (1910) 27 R.P.C. 161

*Washington Post Co. v. Total News Inc.*, 97-1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed February 20, 1997)

*Weiner King Inc. v. Weiner King Corp.*, 201 U.S.P.Q. 894 (TTAB 1979)

*Weiner King, Inc. v. Weiner King Corp.*, 615 F. 2d 512, 522 (C.C.P.A. 1980)

*West Edmonton Mall*, août 1997, Cour Fédérale du Canada

*White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.* 209 U.S. 1, 28 S.Ct. 319, 52 L. Ed. 655 (1908)

*White Studio v. Dreyfoos*, 221 N.Y. 46, 116 N.E. Rep. 796

*White Tower System v. White Castle System*, 9 F(2d) 67, 69 (CCA 6<sup>th</sup>, 1937)

*Willard King Organisation Pty. Ltd. v. United Telecasters Sydney Ltd.*, (1970) [1981] 2 N.S.W.L.R. 547, *per* Else-Mitchell J.

**XYZ**

*Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F(2d) 972, 973 (CCA 2d, 1928)