

# INTERNET : CONFLITS ET SOLUTIONS

Seti Hamalian  
seti.hamalian@lapointerosenstein.com  
Lapointe Rosenstein  
Montréal (Québec)

## 1. Contexte

Le présent article vise, d'une part, à encourager les titulaires de marques de commerce ou d'autres propriétés intellectuelles à faire preuve d'une plus grande vigilance dans la protection de leur propriété intellectuelle dans ce que nous pourrions appeler le « Far West » électronique, et, d'autre part, à fournir un exemple concret de situation où, en l'absence de règles claires et de compétences territoriales, les parties intéressées d'une communauté électronique se sont accaparées la loi, comme aux plus beaux jours du Far West.

## 2. Les noms de domaine dans Internet

Le nom de domaine est l'adresse unique attribuée à un site Web dans Internet. Cette adresse permet de déterminer la nature de l'information contenue dans le site et la rend ainsi facilement repérable dans l'océan de données accessibles par Internet. Il permet aussi de situer le site géographiquement dans le réseau Internet, par exemple, `ibm.com` est la traduction de l'adresse numérique de « 129.34.139.30 ».

Ainsi, avec l'utilisation croissante d'Internet, le nom de domaine a acquis une valeur commerciale qu'il est aujourd'hui impossible de négliger. Il n'est donc pas étonnant que des situations conflictuelles surgissent à la suite de l'enregistrement et de l'utilisation des noms de domaine. Le fait d'avoir enregistré son nom de domaine n'apporte aucune protection contre les poursuites des tiers, et les conflits qui peuvent survenir sont de plusieurs ordres.

## 3. L'enregistrement d'un nom de domaine

Pour obtenir un nom de domaine, il faut s'adresser aux sociétés chargées de leur administration. On peut enregistrer un nom de domaine comportant une terminaison géographique (.ca, fr) ou générique (.com, .net, .org, .edu). Le type de terminaison choisi détermine à quelle société la demande doit être présentée. La procédure et les formalités d'enregistrement varient selon les sociétés.

Les sociétés d'enregistrement de noms de domaine ne sont pas reliées entre elles; par conséquent s'il est impossible d'obtenir un nom de domaine sous la terminaison .ca ou .fr, on peut essayer de l'obtenir sous la terminaison .com ou .net, par exemple.

Pour l'instant, aucune loi spécifique ne régit les noms de domaine. Au moment de l'enregistrement auprès des sociétés, la demande n'est soumise à aucun examen particulier. Il incombe à celui qui présente une demande d'enregistrement de nom de domaine de vérifier s'il a le droit d'utiliser ce nom.

Le caractère unique des noms de domaine fait en sorte qu'une fois le nom de domaine enregistré, aucun nom identique ne peut être attribué. L'enregistrement d'un nom de domaine se fait selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

La plupart des conflits soulevés sont reliés aux marques de commerce ou à la similitude des noms de domaines. L'obtention d'un nom de domaine n'est impossible que si celui-ci est identique à un nom déjà enregistré.

Internet prend de plus en plus de place dans le secteur commercial et certains ont pris de l'avance en s'appropriant des noms faisant l'objet de marques de commerce et en les enregistrant comme nom de domaine. Ceux-ci sont utilisés soit à des fins commerciales pour semer la confusion, soit dans le but de les revendre à l'entreprise propriétaire de la marque de commerce.

Dans l'immédiat, il est donc primordial d'enregistrer son nom de domaine pour assurer la protection de ses marques de commerce. À l'inverse, puisque aucun droit n'est attaché au nom de domaine et que l'on en est titulaire de fait seulement, la meilleure façon de le protéger est d'enregistrer une marque de commerce dans le territoire concerné. S'il est plus tard démontré que le nom commercial utilisé suscite la confusion dans l'esprit du public, le titulaire du nom de domaine pourra ainsi invoquer son droit exclusif quant à la marque déposée utilisée comme nom de domaine.

#### **4. Les règles aux États-Unis**

En ce qui a trait au nom de domaine comportant la terminaison générique .com, .net, .org. ou .edu, on devra s'adresser à la société privée Network Solution Incorporated (NSI). Celle-ci soumet un contrat de politique générale à ceux qui demandent l'enregistrement d'un nom de domaine. En vertu de ce contrat, le titulaire d'une marque de commerce se voit attribuer le droit de s'opposer à l'utilisation d'un nom de domaine semblable au sien. À défaut de prouver qu'il est lui-même titulaire d'une marque de commerce déposée, le titulaire du nom de domaine peut voir l'utilisation de celui-ci suspendu.

Les parties devront donc résoudre le conflit qui les sépare, à défaut de quoi NSI suspendra l'utilisation du nom de domaine jusqu'à ce qu'elle reçoive une ordonnance provisoire ou définitive d'un tribunal ou d'un arbitre.

#### **5. Les règles au Canada**

Au Canada, pour enregistrer un nom de domaine comportant la terminaison .ca ou des terminaisons régionales telles que .qc.ca, la demande doit être présentée au CA Domain Committee (CADC). Contrairement à NSI, CADC n'intervient jamais pour suspendre l'utilisation d'un nom de domaine existant, à moins qu'un tribunal n'ait émis une ordonnance.

Il est donc essentiel de bien cerner ses objectifs avant de choisir auprès de quelle société on fera l'enregistrement de son nom de domaine.

#### **6. Internet comme outil de résolution des conflits**

Puisque les sociétés d'enregistrement ne font pas de recherche sur la similitude des noms de domaine attribués, la résolution des conflits se fait souvent par entente entre les parties ou devant les tribunaux.

Internet, par l'intermédiaire de ses communautés électroniques, peut cependant s'avérer un outil fort utile pour le règlement de conflits entre les parties. À titre d'outil d'information, il s'agit d'un moyen de communication qui permet de cibler son auditoire. Le réseau où a pris naissance le

conflit pourra alors servir de terrain de médiation virtuel. La communauté concernée pourra participer aux échanges entourant le conflit ou tout simplement en être un témoin silencieux.

Le titulaire d'un site Web est souvent en relation avec des gens qui ont un intérêt commun par l'intermédiaire de groupes de discussion ou de forums qui lui permettent d'établir des liens et de gagner une visibilité commerciale. L'arrivée d'un nouveau joueur dans ces réseaux peut provoquer une réaction négative dans la communauté si celui-ci est titulaire d'un nom de domaine semblable à celui d'un autre membre du réseau. La communauté peut exercer une pression sur le nouveau venu simplement en refusant de traiter avec lui et, ainsi, le forcer à changer son nom de domaine.

On a récemment fait appel aux services de notre cabinet lorsqu'une communauté électronique a obligé un contrefacteur ayant approprié un nom de domaine similaire à d'un tiers à modifier sa référence, qui prêtait à confusion. Une fois qu'il a été établi qu'on avait affaire à un imposteur, la communauté virtuelle a vertement critiqué le contrefacteur relativement à son nom de domaine. Un boycott a même été organisé et la partie contrevenante n'a pas tardé à modifier son site.

Dans l'esprit de l'inforoute, on peut inviter les parties à régler elles-mêmes leurs conflits et ainsi éviter les poursuites devant les tribunaux et les procédures longues et coûteuses qui en découlent. Il est plus que probable qu'on économisera ainsi temps et argent, spécialement lorsqu'il est difficile d'établir en vertu de quelle loi l'infraction a été commise ou sur quel territoire elle l'a été. En général, le droit applicable est partagé entre la loi régissant les marques de commerce de chacun des territoires et, s'il y a lieu, la politique qu'aura adoptée la société de nom de domaine concernée.

La visibilité qu'offre Internet tend à favoriser une telle approche, qui permet d'être admis et secondé par la communauté d'Internet avec laquelle on veut s'assurer, avant tout, d'avoir de bonnes relations.

## **7. Conclusion**

Il ne faut pas compter sur la bienveillance de la communauté électronique pour assurer la protection de son nom de domaine ou d'une autre propriété intellectuelle. Ceux qui sont présents dans Internet doivent demeurer vigilants, quant à ceux qui n'y ont pas encore fait leur apparition, ils devraient entreprendre dès que possible les démarches nécessaires afin de protéger leur propriété intellectuelle.

---

*Toute demande d'information ou tout commentaire concernant ce document doit être adressé à Seti Hamalian au 514-925-6363.*

*Les informations contenues dans ce document sont de nature générale et ne constituent pas des avis juridiques.*