

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & WEB

(droit d'auteur, marques de commerce et noms de domaine)

Mercredi, 13 octobre 2010

*Maîtrise ès Sciences en Commerce Électronique*

**Patrick Gingras,**

Avocat et agent de marques de commerce <sup>1</sup>

## LE DROIT D'AUTEUR

2

## La propriété...

Matérielle *versus* Intellectuelle

3

## Quelques caractéristiques

- Compétence fédérale (art. 91)
  - Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)  
<http://www.opic.ic.gc.ca>
- Conditions pour l'obtention d'une protection
- Durée
- Territoire
- Cumulatifs – *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 R.C.S. 21

4

## **Les formes de propriété intellectuelle**

- Les droits d'auteur
- Les brevets
- Les marques de commerce
- Les dessins industriels
- Les topographies de circuits intégrés
- Les obtentions végétales

[http://www.wipo.int/freepublications/fr/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/fr/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)

5

## **Mais il faut aussi considérer**

- Les secrets commerciaux (1612 C.c.Q)
- Les renseignements confidentiels
- Les noms de domaine

6

## Le droit d'auteur

7

## L'idée n'est pas protégée...

« With respect to computer software, the keystone to programming is the algorithm which is transformed by a programmer into computer language. The program is first "translated" into a source code and then (in order for the computer to function) the source code is "translated" into object code (a machine readable language). The source code and the object code both embody a set of instructions or statements in a computer. The jurisprudence is consistent in identifying source codes and object codes as being ideas expressed (on disk or in chip) in a particular form and, therefore, protectable under copyright.

The copyright issue in the present case is whether the steps between the "idea" (which is not protectable) of a particular computer program and the final expression of that idea in the form of source code can be protected under the Copyright Act. »

*Matrox Electronic Systems LTD. c. Gaudreau (C.S.) [1993] R.J.Q. 2449*

8

## **Les faits**

9

## **Les deux (2) conditions**

10

## L'originalité

« J'arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, une œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d'une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d'auteur accorde à une œuvre « originale ».

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 15 et 16.

11

## Les programmes d'ordinateur

« Il ne fait aucun doute que les programmes informatiques sont d'une nature très personnelle et qu'ils contiennent une forme d'expression individuelle propre à chaque programmeur. Aucun programmeur n'écrirait un programme exactement de la même façon qu'un autre (sauf peut-être dans le cas d'un programme très simple). Le programmeur qui aurait écrit un programme et qui aurait laissé s'écouler quelque temps n'écrirait pas ce programme de la même façon s'il s'y reprenait une deuxième fois. La suite des instructions serait certainement différente. Les témoins experts des défendeurs ont comparé la possibilité que deux programmeurs créent des programmes identiques sans copie à la probabilité qu'un singe tapant sur une machine à écrire écrive une pièce de Shakespeare. »

*Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd*, [1987] 1 C.F. 173

12

## Les catégories d'œuvres

- Les œuvres littéraires
  - Qualité
  - Importance quantitative de l'œuvre
- Les œuvres dramatiques
- Les œuvres musicales
- Les œuvres artistiques
- Les compilations

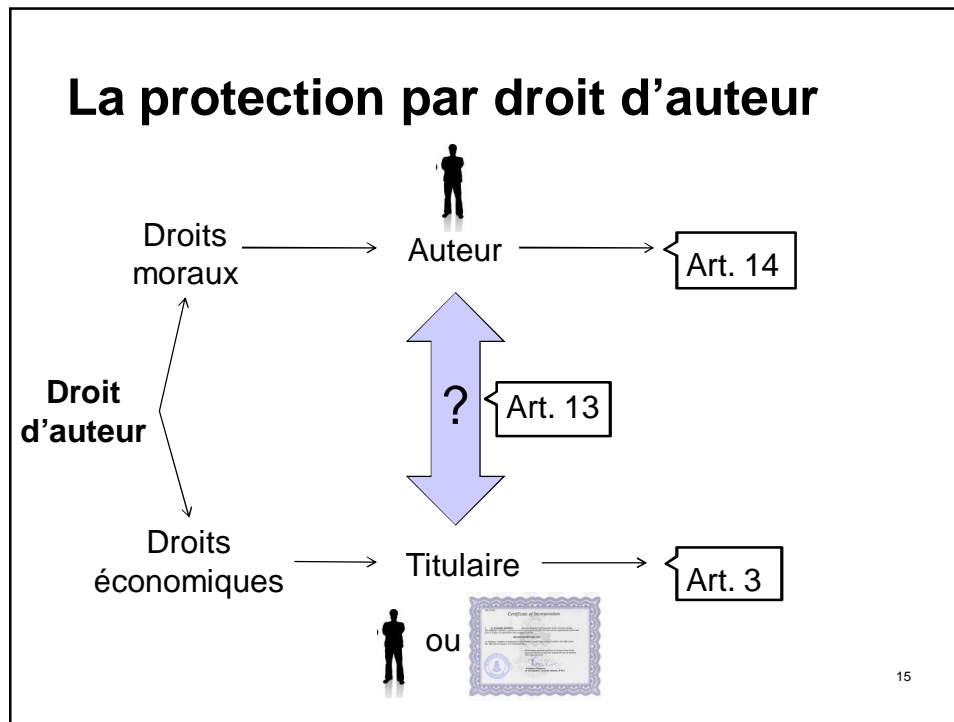
13

## Les compilations

« Les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une compilation du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l'accompagnent, sont des œuvres « originales » protégées par le droit d'auteur. Celui-ci protège l'originalité de la forme ou de l'expression. Une compilation consiste dans la présentation, sous une forme différente, d'éléments existants. Celui qui l'effectue n'a aucun droit d'auteur sur les composantes individuelles. Cependant, il peut détenir un droit d'auteur sur la forme que prend la compilation. [TRADUCTION] « Ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d'auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur » [...]. »

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 33.

14



## Les droits économiques

Droit d'auteur sur l'oeuvre

**3.** (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;
- b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;
- c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
- d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;
- e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;
- f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
- g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
- h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;
- i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

● Art. 3

## • Le droit de reproduire

« Un propriétaire qui affiche une photographie sur un site Internet n'abandonne pas ses droits d'auteur du simple fait qu'il permet au monde entier de visionner son œuvre artistique. Selon l'auteure Mistrale Goudreau, le créateur «[...] autorise simplement les internautes à faire les gestes nécessaires pour voir l'œuvre (comme le téléchargement de celle-ci dans la mémoire vive de l'ordinateur).» L'auteur ne consent donc pas à une «licence implicite» sur la photographie affichée et pourra poursuivre en justice quiconque viole son droit d'auteur. »

*Santo Limousines inc. c. Simonetti*, 2006 QCCQ 16908 (CanLII), par. 24.

17

## • Le droit de communiquer au public par télécommunication

« En première instance, les éditeurs ont soutenu qu'en transmettant des copies de leurs œuvres à des avocats de l'Ontario, le Barreau les communiquait « au public, par télécommunication » et violait donc l'al. 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge de première instance a conclu que les transmissions par télécopieur en cause n'équivalaient pas à une communication au public par télécommunication parce qu'elles « provenaient d'un seul point et étaient destinées à n'atteindre qu'un seul point » (par. 167). La Cour d'appel partageait cette opinion, même si elle a reconnu qu'une série de transmissions séquentielles pouvait violer le droit du titulaire de communiquer une œuvre au public.

Je souscris à ces conclusions. Transmettre une seule copie à une seule personne par télécopieur n'équivaut pas à communiquer l'œuvre au public. Cela dit, la transmission répétée d'une copie d'une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d'auteur. Toutefois, aucune preuve n'a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l'espèce. »

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 77 et suivants

18

## • Le droit de communiquer au public par télécommunication <sup>(2)</sup>

« [40] A communication is “to the public” when the communicator **intends the communication to be received by the public**. The exact number of persons who actually receive the communication is not relevant so long as one member of the public receives it. Without at least one actual recipient, the communicator has not communicated to the public, **he has merely had the intention of doing so. But beyond a single recipient**, the number of recipients is not relevant to determining whether the communication is made to the public though it may be very relevant to the determination of the appropriate royalty structure. »

*Bell Canada c. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2010 FCA 220 (CanLII)

19

## • Le droit exclusif d'autoriser ces actes

- Licence
- Offrir des outils permettant d'être utilisés pour violer le droit d'auteur

○ « L'autorisation est néanmoins une question de fait qui dépend de la situation propre à chaque espèce et peut s'inférer d'agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, et notamment d'un degré suffisamment élevé d'indifférence : *CBS Inc. c. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 All E.R. 812 (Ch. D.), p. 823-824. Toutefois, ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. [...] »

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 38

20

## Le titulaire des droits économiques

- Principe général

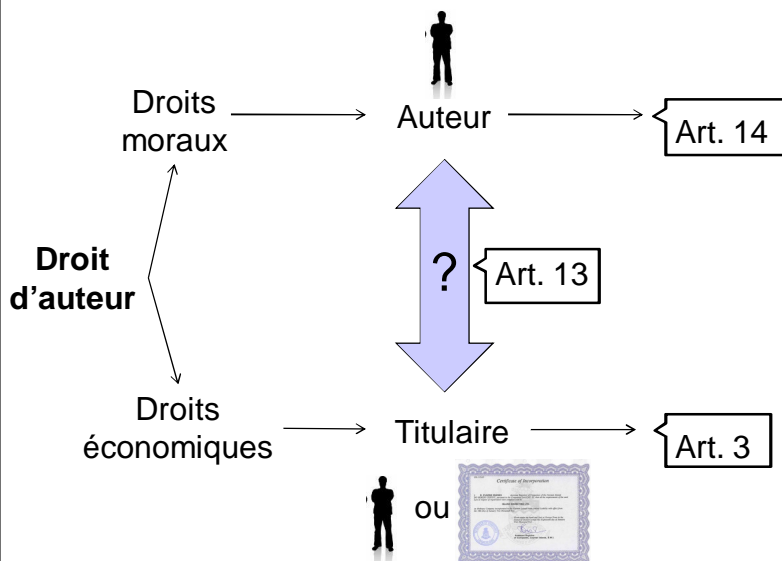
- Auteur est le 1<sup>er</sup> titulaire du droit d'auteur sur son œuvre

- Exceptions

- Photographies (Art. 10 (2) et 13(1))
- Œuvres de commande (photographies, gravure portrait) (Art. 13 (2))
- Contrat de louage de services ou d'apprentissage (Art. 13 (3))  
*Corp. De l'École des hautes études commerciales de Montréal c. 3178277 Canada Inc.*, J.E. 98-1680
  1. Paiement d'une rémunération;
  2. Prestation d'un travail;
  3. Lien de subordination.

21

## La protection par droit d'auteur



22

## Les droits moraux

- Droit à la paternité de l'oeuvre
  - Droit d'en revendiquer la création, même sous un pseudonyme
  - Droit à l'anonymat
  
- Droit à l'intégrité de l'oeuvre
  - De réprimer toute:
    - modification qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ou
    - utilisation avec un produit/cause/service/institution qui serait également préjudiciable à son honneur ou à sa réputation

23

## Le droit à la paternité

24

## Le droit à l'intégrité

25

## La durée du droit d'auteur

- Principe général

- Pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la 50<sup>e</sup> année suivant celle de son décès (exception pour États-Unis et Union Européenne)

2009

2008

26

## La cession et la licence

- Cession

- Transfert de droit
- N'emporte pas renonciation aux droits moraux

- Licence

- Conserve la propriété du droit
- Autorise un acte prévu à l'article 3 de la Loi

27

## La cession et la licence (2)

« 13 (4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit,

- en totalité ou en partie,
- d'une façon générale ou avec des restrictions relatives:
  - au territoire,
  - au support matériel,
  - au secteur du marché ou
  - à la portée de la cession,
- pour la durée complète ou partielle de la protection;

il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit;

mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. »

28

## La cession et la licence <sup>(3)</sup>

- Exclusive ou non exclusive ... et « unique » (sole)
  - « 2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.
  
- 13 (7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur. »

29

## La cession et la licence <sup>(3)</sup>

- *Par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet?*
  - « Nous sommes convaincus que la juge Weiler a eu raison de conclure que seule la concession d'une licence exclusive doit être rédigée par écrit. Si le législateur avait voulu que la concession de tout type de licence non exclusive soit réputée avoir valu « concession par licence d'un intérêt » et soit constatée dans un contrat écrit, il aurait pu le prévoir expressément comme au par. 13(7) à l'égard des licences exclusives. [...] »
  - Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363, par. 56.*

30

## La cession et la licence <sup>(6)</sup>

- Les droits d'installer, d'utiliser, etc.

31

## Les exceptions au droit d'auteur

(art. 29 à 32.3, 69.2 et 80)

- **L'utilisation équitable** (6 critères):  
*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 53 et suivants.
  - À des fins d'étude privée ou de recherche
  - À des fins de critique ou de compte rendu
  - À des fins de communication des nouvelles

32

## L'utilisation équitable (2)

- Les 6 critères:

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 53 et suivants.

1. Le but de l'utilisation
2. La nature de l'utilisation
3. L'ampleur de l'utilisation
4. Les solutions de rechange à l'utilisation
5. La nature de l'œuvre
6. L'effet de l'utilisation sur l'œuvre

33

## Les exceptions au droit d'auteur (1)

- Les programmes d'ordinateur :

« 30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

a) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d'auteur — d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire;

b) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d'auteur — d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire. 1997, ch. 24, art. 18. »

34

## Les exceptions au droit d'auteur (2)

- La copie privée

« **80. (1)** Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante d'un enregistrement sonore, ou de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

- a) vente ou location, ou exposition commerciale;
- b) distribution dans un but commercial ou non;
- c) communication au public par télécommunication;
- d) exécution ou représentation en public. »

35

## LES MARQUES DE COMMERCE

36

## Les marques de commerce

37

## La dénomination sociale

### The Coca-Cola Company

*La Régie de l'assurance maladie du Québec c. Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc., litige n° D2008-1991, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1991.html>*

*Le Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d'aide aux victimes de la crise d'Oka (MAVCO), litige n° DCA1189-CIRA, British Columbia International Commercial Arbitration Centre, [www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf](http://www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf)*

38

## La confusion [\(art. 6\)](#)

« Les décisions *Pink Panther* et *Lexus* de la Cour d'appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la mesure où elles laissent croire que, pour qu'il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.-à-d. avec les marchandises visées par la demande d'enregistrement d'une marque de commerce. La ressemblance n'est manifestement pas une exigence prévue à l'art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l'opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie générale. La notoriété d'une marque célèbre peut passer d'une gamme de produits à une autre alors qu'une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel. La différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais la notoriété de la marque non plus. C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l'emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63-65] [69-72] »<sup>39</sup>  
*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772

## Ce que l'on ne peut enregistrer [\(art. 12\)](#)

- Quelques exemples:
  - Marque constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes
  - Marque qui donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services
  - Marque constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer
  - Marque qui crée de la confusion avec une marque de commerce déposée
  - Marques interdites

## L'obtention des droits sur une marque

- Territoriaux
- Limités dans le temps, mais renouvelables
  - 15 ans
- S'obtiennent
  - Par l'enregistrement de la marque auprès d'une autorité compétente
    - Canada – Office de la propriété intellectuelle du Canada
    - États-Unis - United States Patent and Trademark Office
  - Par l'emploi de la marque (*Common Law*)

41

## Enregistrée *versus* non-enregistrée

- Inscrite au *Registre des marques de commerce*
  - Base de données sur les marques de commerce canadiennes - <http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=fra>
- Droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada
- Preuve *prima facie* du droit de propriété

42

## • L'emploi d'une marque

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

43

## L'utilisation

- Éviter la perte du caractère distinctif
  - Utiliser la marque avec un nom
  - Jamais au pluriel
  - Jamais comme verbe
  - Utiliser la même orthographe

44

## Les « AdWords »

45

## Les balises méta (2)

- Utilisation du nom ou de la marque de commerce d'un concurrent

*Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada, REJB 1999-12200*

- Reproduction des balises méta d'un compétiteur

*Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc., 2005 CF 1405 (CanLII).*

```

<HEAD>
<TITLE> [REDACTED] habille vos réseaux et points de vente...</TITLE>
<META NAME= « Description » CONTENT= « Bienvenue sur le site de [REDACTED]
[REDACTED]. Notre vocation est de vous proposer une solution globale qui comprend les
supports, l'impression des affiches, le conditionnement et le routage vers vos points de
vente. »>
<META NAME= »keywords » CONTENT= »phy, [REDACTED], totems, totem,
kak&egrave; j mono, enrouleur, publicit&egrave; s, [REDACTED], impression, imprimerie,
s&eacute;coule ptygraphie, offset, phy lumineuse, popai, paris, stand, stands, d&eacute;coule prouleur,
caisson lumineux, display, display», banner, France, international, » stand, stand »>
<META HTTP-EQUIV=»content-type» CONTENT=»text/html; charset=ISO-8859-1»>
<META HTTP-EQUIV=»Content-Language» CONTENT=»fr»>
<META NAME=»Robots» CONTENT=»All, Index, Follow» >
</HEAD>

```

46

*En-tête de la page d'accueil*

## Les noms de répertoire

- Page Web:

[www.a2zsolutions.com/desks/floor/laptraveler/dkfl-lt.htm](http://www.a2zsolutions.com/desks/floor/laptraveler/dkfl-lt.htm)

*Interactive Products Corporation c. a2z Mobile Office Solutions Inc. (15-04-2003)*  
<http://www.keytlaw.com/urls/a2zmobile.htm>

« Le nom du répertoire d'un site ne correspond pas à la racine dénommant ce dernier. Le répertoire montre plutôt comment les données du site sont organisées sur le serveur (...) Traditionnellement, les pages Internet contenues dans un répertoire ne sont pas atteintes en saisissant l'adresse entière dans le navigateur ; au contraire, ces pages secondaires sont atteintes en utilisant un lien hypertexte depuis la page d'accueil du site qui n'est contenue dans aucun répertoire. »

<https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2417/1/11743318.PDF>

47

## LES NOMS DE DOMAINE

48

## Les noms de domaine

- Traditionnellement, on distingue les domaines de premier niveau en deux catégories, soit :
  - les domaines génériques (*gTLD*), tels les .com, .net et .org;
 

Une liste complète des domaines génériques de leur opérateur est disponible sur le site de l'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) - <http://www.iana.org/gtld/gtld.htm>
  - les codes de pays, aussi désignés comme les domaines géographiques (*ccTLD*), tels les .ca pour le Canada, .fr pour la France et .us pour les États-Unis.
 

Une liste complète des codes de pays est disponible sur le site de l'IANA. - <http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm>

## Les noms de domaine

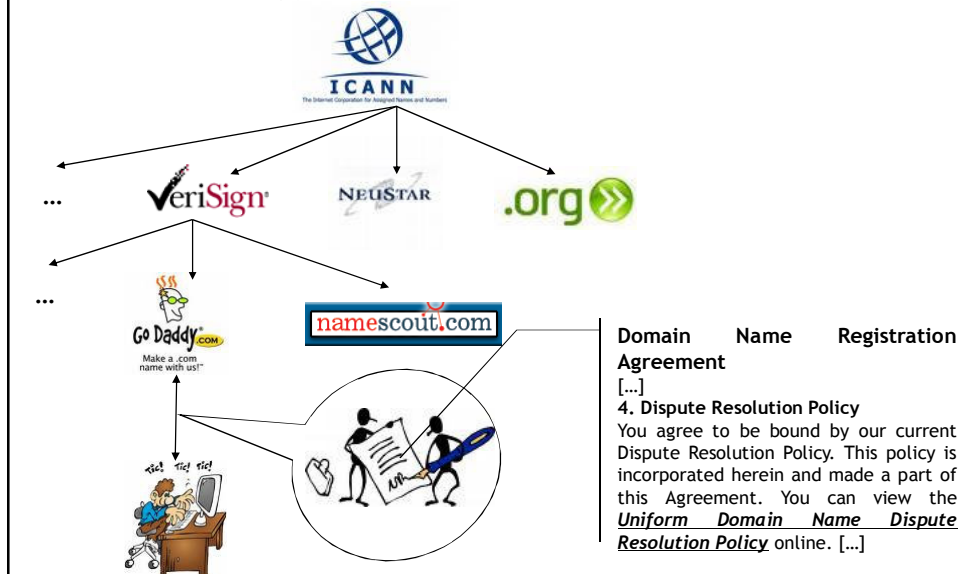
- Ressemblance avec les marques de commerce
  - Façon distinctive de distinguer la source des marchandises et services.
- Différences avec le marque de commerce
  - Technologique, non juridique;
  - Territoire;
  - Système de réservation obligatoire
  - *Premier arrivé, premier servi* (enregistrement unique)

 amazon.com.

 amazon

50

## L'enregistrement d'un nom de domaine (4)

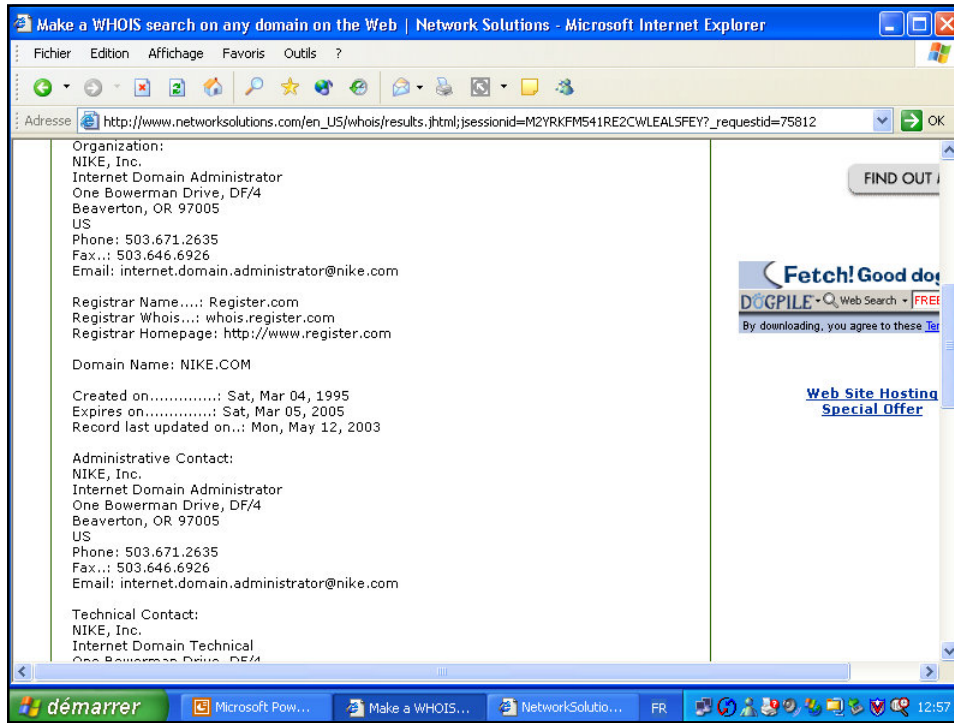


## Le répertoire “Whols”

- Annuaire électronique qui contient des informations sur les internautes, les sites Internet, les domaines et les réseaux d'Internet  
[http://granddictionnaire.com/btml/fra/r\\_motclef/index1024\\_1.asp](http://granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp)
- Services d'anonymat
- Règles en matière de protection de la vie privée  
<http://www.cira.ca/assets/Documents/French/Legal/Registrants/privacy.pdf>

The screenshot shows the Network Solutions homepage in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar displays the URL: [http://www.networksolutions.com/en\\_US/index.jhtml](http://www.networksolutions.com/en_US/index.jhtml). The page features a navigation menu with options: HOME, DOMAIN NAMES, WEB SITES, E-MAIL, BUSINESS BUILDERS, RENEW SERVICES, and ACCOUNT MANAGER. The main content area is titled "DOMAIN NAMES : TO CREATE YOUR" and includes a registration form with three steps: 1. Enter your desired domain name (with a text input field containing "www." and "i.e. my-own-company.com"), 2. Choose an extension (with radio buttons for .com, .net, .org, .biz, .info, .us, .cc, .bz, and .tv), and 3. SEARCH. To the right of the form is a "CUSTOMER LOGIN" section with fields for User ID and Password, and a "LOG IN" button. Below the registration form, there are three promotional boxes: "WEB SITES GET A WEB SITE THAT WORKS FOR YOU" featuring a "STARTER WEB SITE PACKAGE with 1 e-mailbox" for "\$30 A YEAR"; "E-MAIL GET E-MAIL THAT MEANS BUSINESS" with a "Find out more" link; and "Renew your domain names for only \$19 a year when you renew for 5 years" with a "Find out more" link. A "RENEW DOMAINS Only \$19 a year With 5 year renewal" and "TRANSFER DOMAINS Only \$19 a year Includes an additional year" offer is also visible. The footer of the page includes the Windows taskbar with the "démarrer" button and several open applications.

The screenshot shows the Network Solutions WHOIS search page in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar displays the URL: [http://www.networksolutions.com/en\\_US/whois/index.jhtml](http://www.networksolutions.com/en_US/whois/index.jhtml). The page features a navigation menu with options: HOME, DOMAIN NAMES, WEB SITES, E-MAIL, BUSINESS BUILDERS, RENEW SERVICES, and ACCOUNT MANA. The main content area is titled "WHOIS SEARCH" and includes a search form with two steps: 1. Enter a Domain Name or NIC Handle (with a text input field containing "nike.com" and a hint "e.g. netsol.com or vs1234"), and 2. Domain Name (selected) or NIC Handle (radio buttons) with a "SEARCH" button. Below the search form, there are two links: "People Search!" and "Find a Business Fast!". To the right of the search form, there is a large promotional text: "Get the Domain Name you really want." followed by "Introducing Next Registration Rights™" and "Get the name you want when it becomes available." Below this text is a "FIND OUT MORE" button. At the bottom of the page, there is a "NOTICE AND TERMS OF USE" section with a small font. The footer of the page includes the Windows taskbar with the "démarrer" button and several open applications.



# Les noms de domaine

L'OMPI SERVICES ACTIVITÉS RESSOURCES ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS

Home » Actualités & Evénements » Salle de presse » Consulter par année » 2009

## Nombre record d'affaires de cybersquattage en 2008 : l'OMPI propose une procédure UDRP entièrement électronique

Genève, 16 mars 2009  
PR/2009/565

Les cas de cybersquattage dénoncés par les titulaires de marques ont continué d'augmenter en 2008, avec un nombre record de 2329 plaintes déposées en vertu des [Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine \(principes UDRP\)](#), qui définissent une procédure rapide et économique de règlement des litiges administrée par le [Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI](#). Par rapport à 2007, ce chiffre représente une augmentation de 8% du nombre de litiges traités dans les domaines de premier niveau génériques (gTLD) ou qui sont des codes de pays (ccTLD) (tableau 1) et porte le nombre total de plaintes déposées auprès de l'OMPI en vertu des principes UDRP à plus de 14 000 depuis le lancement de cette procédure, il y a 10 ans. Pour en améliorer l'efficacité et faire face à la demande croissante, l'OMPI a proposé en décembre 2008 [une initiative pour une procédure UDRP entièrement électronique](#).

Cet accroissement du nombre de plaintes déposées auprès du Centre intervient alors que l'[Internet Corporation for Assigned Names and Numbers \(ICANN\)](#), l'organisme chargé de la gestion de l'espace des domaines génériques de premier niveau (gTLD), se prépare à lancer de nouveaux TLD génériques en masse et envisage de commencer à accepter les demandes à la fin de l'année 2009. Il s'agit d'un moment décisif dans l'évolution du système des noms de domaines (DNS), qui suscite de véritables préoccupations parmi les propriétaires de marques.

ANNÉE	NOMBRE DE LITIGES
1999	1
2000	1857
2001	1557
2002	1207
2003	1100
2004	1176
2005	1456
2006	1824
2007	2156
2008	2329

.name  
.jp  
.org  
.com  
.info  
.ca  
.us  
.net  
.cc  
.cn  
.co.uk  
.biz

## Les conflits

- Conflits entre plusieurs titulaires de marques de commerce
  - Premier arrivé, premier servi
  - 1 seul nom de domaine disponible par domaine de 1<sup>er</sup> niveau
  
- Conflits entre titulaire d'une marque de commerce et un détenteur de nom de domaine sans marque de commerce
  
- Spéculation  
<http://www.patentkinetics.com/1high-value-domain-name-sales-full-list-101808.html>

## Les conflits (2)

- Pratique abusive consistant à faire enregistrer des noms de domaine relatifs à des marques de commerce connues, dans l'intention de réaliser un profit en les revendant, souvent à prix d'or, aux sociétés propriétaires de ces marques.
  
- [www.sureteduquebec.com](http://www.sureteduquebec.com)
  - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0515.html>

## Les conflits <sup>(3)</sup>

- Typosquattage
  - Pratique abusive consistant à enregistrer et à utiliser un nom de domaine graphiquement apparenté à une marque déposée connue, c'est-à-dire contenant une coquille, afin de prendre avantage des fautes de frappe faites par les internautes, qui sont alors redirigés vers son site, contribuant ainsi à en augmenter le taux de fréquentation.
- [www.granddictionnaire.com](http://www.granddictionnaire.com)
  - <http://www.wipo.ch/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0358.html>

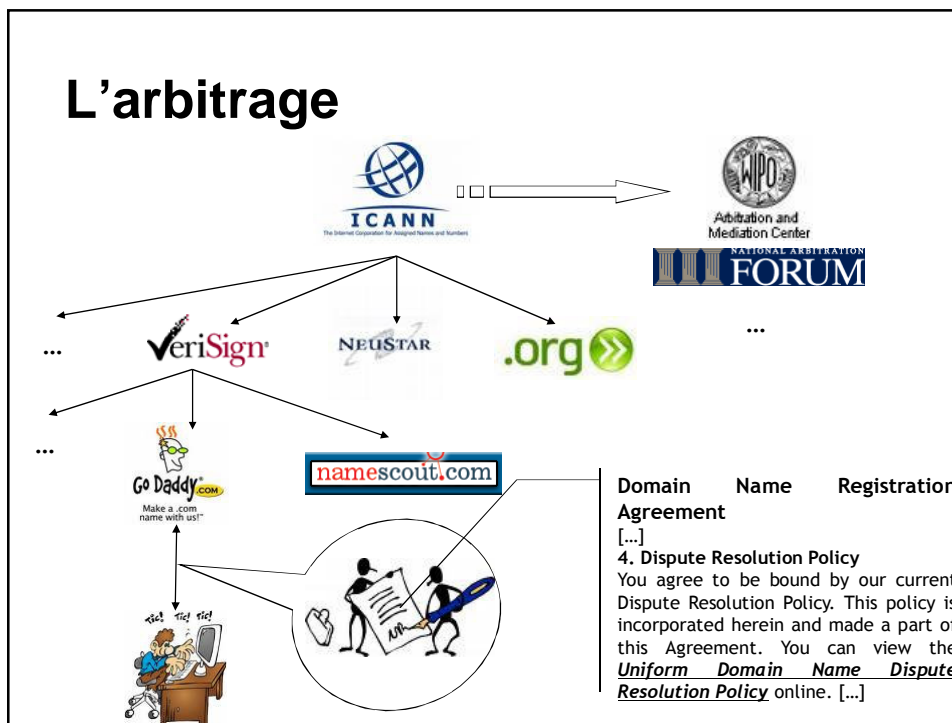
## Les conflits <sup>(4)</sup>

- Cybersquattage de nature péjorative

## Quoi faire ?

- Tribunal de droit commun
  - Responsabilité civile (diffamation)
  - Marques de commerce
    - Québec (*Commission des lésions professionnelles*) c. *Godbout*, 2005 CanLII 1238 (QC C.S.)
  
- Arbitrage
  - Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP)

## L'arbitrage



## La procédure <sup>(1)</sup>

### 1. Dépôt de la plainte auprès d'un centre

○ Formalités définies dans le « Règlement d'application de la politique générale régissant le règlement uniforme des conflits relatifs aux noms de domaine »

○ Règles administratives propres aux centres

- Les délais;
- La forme;
- Les documents pertinents au soutien de ses prétentions;
- Les frais

[Plainte type](#)

### 2. Vérification

2. Notification de la plainte au défendeur et au registraire. Si conforme, transmission au défendeur

## La procédure <sup>(2)</sup>

### 3. Constitution du panel et réponse du défendeur

- Le défendeur à vingt (20) jours pour produire sa défense
- Le Centre constitue le panel

### 4. Décision - <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/index.html>

- Le panel a deux (2) semaines pour rendre sa décision
- La décision est communiquée aux parties et à l'unité de l'enregistrement
- Période de dix jours pour contester la décision devant un tribunal de droit commun. À défaut, il y a exécution de la décision.

## La procédure <sup>(2)</sup>

### 5. Effets de la décision

- L'annulation ou le transfert du nom de domaine uniquement

## Ce qu'il faut prouver

- Le demandeur doit prouver
  - Le nom de domaine doit être identique à une marque de commerce sur laquelle le demandeur a des droits ou doit ressembler à cette marque au point de prêter à confusion
  - Le détenteur du nom de domaine doit n'avoir ni droit, ni intérêt légitime, à l'égard du nom de domaine
  - Le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi
- Le défendeur
  - S'il ne répond pas à la plainte : Équivaut à un manque d'intérêt légitime et à un agissement de mauvaise foi
  - S'il répond : Fardeau de la preuve se déplace et il doit prouver qu'il a l'intérêt légitime et qu'il a agit de bonne foi

## Les 3 critères

1. Le nom de domaine doit être **identique** à une **marque de commerce** sur laquelle le demandeur a des droits ou doit **ressembler** à cette marque **au point de prêter à confusion**

## Les 3 critères (2)

- **Semblable au point de prêter à confusion**
  - Similitude orthographique ("Typosquatting")
  - Similitude phonétique
  - Traduction/Translittération
  - Préfixe + marque
  - Marque suivie d'un nom géographique
  - Marque suivie d'un terme générique
  - Marque suivie du terme "sucks" ou d'un autre terme péjoratif
  - Marque abrégée
  - Marque + marque
  - Symboles
  - Noms de domaine "internationalisés"

## Les 3 critères <sup>(3)</sup>

2. Le détenteur du nom de domaine doit n'avoir **ni droit, ni intérêt légitime**, à l'égard du nom de domaine

## Les 3 critères <sup>(4)</sup>

- Utilisation de bonne foi
  - Avant d'avoir eu connaissance du litige
  - Préparatifs sérieux à l'utilisation
  - Offre de bonne foi
  - Utilisation d'un terme du dictionnaire
  - Usage simultané
  - Distribution et représentation, revendeurs, utilisation indirecte
- Connus sous le nom de
- Usage non commercial légitime ou usage loyal
  - Critiques et commentaires
  - Sites parodiques
  - Sites de fans

## Les 3 critères <sup>(5)</sup>

3. Le nom de domaine doit avoir été **enregistré** et être **utilisé de mauvaise foi**

## Les 3 critères <sup>(6)</sup>

- Offre à la vente, à la location ou à la cession
- Pratique coutumière
- Perturbation des opérations d'un concurrent
- Attirer les utilisateurs de l'Internet
  - Création automatique d'hyperliens
    - Sites pornographiques
    - Sites de concurrents
  - Piégeage ("mousetrapping")

## Les 3 critères <sup>(7)</sup>

- Coordonnées erronées
- Utilisation d'un service de protection des données personnelles
- Spéculation sur les noms de domaine
- Utilisation légitime inconcevable
- Sites Web inactifs
- Connaissance préalable de la marque
- Enregistrement automatisé
- Des accords concernant les recettes provenant de la publicité

## Les 3 critères <sup>(8)</sup>

- Atteintes aux droits de propriété intellectuelle du requérant
- Clause limitative de responsabilité
- Relation préalable entre les parties
- Consentement du titulaire de la marque
- Lettre de mise en demeure
- Acquisition non autorisée de nom de domaine
- Pages de stationnement / pages d'entrée
- Atteinte à la réputation de la marque
- Utilisation de fichiers robots.txt