



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nom d'entreprise, Marque de commerce et Nom de domaine : une symbiose nécessaire

Un des principaux actifs intangibles que toute entreprise possède est son **image**, que cette image soit liée aux produits qu'elle offre ou au nom de l'entreprise elle-même. En effet, l'image qu'une entreprise véhicule et projette lui permet d'établir sa réputation et, ce faisant, une clientèle fidèle et impérissable. Ainsi, si l'entreprise peut se vanter d'avoir acquis une certaine notoriété auprès des tiers, c'est sans contredit en raison du travail qu'elle a accompli afin de se doter d'une image stable et indélébile.

L'image de l'entreprise, c'est-à-dire sa marque de commerce, est, en fait, un actif que possède l'entreprise et conséquence, cette image peut être vendue ou aliénée. Sur le plan juridique, l'image de l'entreprise se propage via trois (3) principaux véhicules : 1) son Nom d'entreprise; 2) sa Marque de commerce; et 3) son Nom de domaine (ou adresse URL). Chacun de ses trois (3) intermédiaires de communication servant à diffuser l'image d'une entreprise doit être étudié, planifié et élaboré de façon à ce qu'une synergie s'installe entre eux.

Toute entreprise possède une image et utilise une marque de commerce dans la mise en marché de ses produits et services, que ce soit via son nom d'affaires, une ou des marques de commerce enregistrées, un logo ou le nom de domaine qu'elle possède. Or, afin d'assurer la pérennité et la notoriété de son image, elle se doit de la protéger.

Si suffisamment d'efforts sont investis par l'entreprise pour créer une symbiose entre son nom d'entreprise, sa marque de commerce et son nom de domaine, les clients de cette dernière la reconnaîtront et l'associeront plus facilement à un service ou un produit de qualité.

L'image d'une entreprise et l'Internet

À l'ère des nouvelles technologies, la présence d'une entreprise sur le Web est devenue un incontournable. En effet, les clients, et le public en général, s'attendent à retrouver l'entreprise en naviguant sur le net. Que ce soit pour obtenir de l'information sur un produit (caractéristiques techniques, manuel d'utilisation, prix, etc.) ou pour obtenir de l'information générale sur l'entreprise, il s'agit, pour le consommateur et le public, d'une méthode simple, rapide et efficace pour accéder à l'information dont ils ont besoin.

En outre, l'utilisateur d'Internet s'attend également à pouvoir retrouver l'interface Internet d'une entreprise en inscrivant soit le nom de cette entreprise ou celui de sa Marque de commerce. Prenons l'exemple de l'entreprise et de la Marque de commerce *Toshiba*. L'internaute peut facilement retrouver les différentes pages Web de cette entreprise et obtenir les informations dont il a besoin simplement en inscrivant le mot *Toshiba* soit dans la barre d'adresse ou via un moteur de recherche. L'entreprise ayant acquis sa réputation avec le nom et la Marque *Toshiba*, il était probablement impératif pour cette entreprise de posséder un Nom de domaine similaire, sinon identique, au nom et à la Marque qui lui ont conféré cette réputation. L'entreprise *Toshiba* réussit ainsi à étendre son image à travers le monde et à permettre à tout un chacun d'accéder virtuellement à son entreprise d'une manière simple et efficace.

À l'heure actuelle, on estime que plusieurs milliers de noms de domaine se créent chaque semaine à travers le monde! Ainsi, une entreprise qui désire posséder un nom de domaine identique soit à son Nom d'entreprise ou à sa Marque de commerce, pourrait ne pas pouvoir procéder à l'enregistrement du nom de domaine désiré si ce dernier a déjà été assigné à un tiers. Une bonne planification stratégique est alors de mise.

Nom de domaine et protection de la propriété intellectuelle

L'entreprise qui utilise, depuis plusieurs années, une Marque de commerce qu'elle a enregistrée auprès du *Bureau des marques de commerce* du Canada pourrait-elle valablement s'opposer à l'utilisation, par un tiers, d'un Nom de domaine identique à sa marque de commerce? Cette entreprise aurait, en effet, tout intérêt à requérir du tiers qu'il cesse d'utiliser son Nom de domaine par crainte que cette utilisation prête à confusion avec les produits et services offerts par l'entreprise et détourne les internautes vers un lien et des informations que l'entreprise n'est pas en mesure de contrôler.

La ***Loi sur les marques de commerce*** interdit à toute personne d'attirer l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer de la confusion au Canada, ou à vraisemblablement causer de la confusion, avec les marchandises, les services ou l'entreprise d'un autre. On pourrait raisonnablement croire qu'en raison de la popularité et l'accessibilité grandissante de l'Internet, une personne utilisant un Nom de domaine identique à une Marque de commerce déjà existante pourrait causer de la confusion dans l'esprit du public entre les produits et services qu'elle offre et la Marque de commerce déjà enregistrée. Dès lors, elle pourrait être forcée de renoncer à l'utilisation de ce nom de domaine. Il n'existe, cependant, aucune référence jurisprudentielle claire sur la question et le débat, jusqu'à nouvel ordre, demeure encore ouvert.

Une décision de la Cour Fédérale canadienne, qui pourrait être intéressante, est actuellement attendue par les différents juristes œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, dans l'affaire ***ITV Technologies Inc. -vs- WIC Television Ltd.***, WIC Television demande, entre autres, à la Cour l'émission d'une injonction permanente afin qu'ITV Technologies cesse d'utiliser son nom de domaine, lequel, selon WIC Television, prête à confusion avec sa marque de commerce. La Cour a, de façon préliminaire, donné raison à WIC Television et ordonné à ITV Technologies de cesser d'utiliser son nom de domaine. Cependant, aucune décision au fond n'a encore été rendue et la décision préliminaire de la Cour Fédérale pourrait être infirmée.

Par ailleurs, pour que l'interdiction ci-dessus mentionnée, et colligée à la ***Loi sur les marques de commerce***, s'applique, encore faut-il que le titulaire de la Marque de commerce démontre, à la satisfaction du tribunal, que l'utilisation, par le tiers, d'un nom de domaine identique à sa marque de commerce est susceptible de porter à confusion dans l'esprit du public. Or, cette tâche s'avère souvent ardue et peut être très coûteuse.

En outre, la ***Loi sur les marques de commerce*** ne règle pas la question de savoir si l'utilisation, par un tiers, d'un Nom de domaine similaire ou identique à la dénomination sociale d'une entreprise pourrait être contestée par le titulaire de cette dénomination sociale. À cet égard, tant les lois corporatives fédérales que provinciales demeurent muettes.

La problématique de l'enregistrement d'un Nom de domaine et de la confusion que son utilisation pourrait causer réside dans son processus d'enregistrement, lequel n'est l'objet que de très peu de contrôle. En effet, le principe de l'enregistrement d'un nom de domaine est celui du *premier arrivé, premier servi*. Plusieurs des organismes de gestion des Noms de domaines (par exemple : l'Autorité canadienne des enregistrements Internet, *Internet Corporation for Assign Names and Numbers* ou ICANN) ont développé des règles et un processus d'arbitrage dans l'éventualité où un conflit surgirait entre deux (2) titulaires. Cependant, ces différentes règles et processus d'arbitrage n'empêchent pas le recours devant les tribunaux de droit commun. Dans ce cas, les règles élaborées par ces organismes de gestion des Noms de domaines deviennent inutiles relativement au droit applicable dans le pays où le recours est intenté.

Conclusion

Mieux vaut prévenir que guérir. L'image qu'une entreprise a acquise au fil des années ou celle qu'elle désire créer demeure, sans contredit, un actif de grande valeur. Ainsi, il devient primordial pour l'entrepreneur d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition afin de protéger cette image et lui conférer sa pérennité.

Traditionnellement, l'image d'une entreprise se véhiculait via son nom commercial et sa marque de commerce. Elle était souvent restreinte au territoire à l'intérieur duquel l'entreprise avait mis en place son processus de marketing, à savoir les marchés locaux ou régionaux. Ainsi, il était facile pour l'entrepreneur de veiller à la protection de son image.

Aujourd'hui, avec la globalisation des marchés à l'échelle internationale et la venue d'Internet, l'image d'une entreprise s'étend à travers le monde, que ce soit dans le but de permettre le commerce électronique ou simplement de diffuser de l'information générale sur les produits et services qu'elle offre. Ainsi, l'image de l'entreprise se véhiculera aussi via le nom de domaine qu'elle aura choisi. En conséquence, le choix de ce nom de domaine est d'une importance cruciale. En effet, comme nous l'avons vu, l'internaute s'attend à retrouver l'interface d'une entreprise sur le net simplement en inscrivant son nom commercial ou sa marque de commerce dans la barre d'adresse ou par l'entremise d'un moteur de recherche. Ainsi, si l'entreprise parvient à créer une symbiose entre son nom corporatif, sa marque de commerce et son nom de domaine, elle s'assure d'une plus grande visibilité et offre à sa clientèle une meilleure accessibilité.

En conséquence, compte tenu du fait qu'aucune règle claire n'a encore été établie quant à l'enregistrement ou l'utilisation de noms de domaine pouvant prêter à confusion avec une marque de commerce déjà existante, le choix d'un nom de domaine devrait s'effectuer de façon concomitante au choix du nom corporatif d'une entreprise et de sa marque de commerce. Une bonne planification stratégique demeure la clé de tout succès et permet d'éviter nombre d'inconvénients.

Dernière mise à jour : mai 2011

Cet article est rédigé par **Me Alain P. Lecours**, en collaboration avec **Me Marie-Ève Brassard**. La Chronique Juridique est distribuée gratuitement, via courrier électronique, aux clients du cabinet ainsi qu'à ses partenaires d'affaires. Le présent document a pour but d'informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s'abstenir d'agir sur la base des informations contenues à la présente chronique sans d'abord avoir obtenu le conseil juridique d'un professionnel.

Me Alain P. Lecours
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame Ouest
Bureau 100
Montréal, QC, Canada H2Y 1T9
Téléphone : (514) 344-8784
Télécopieur: (514) 344-9790
Lecours@LecoursHebert.com

Sur notre [site web](#), vous trouverez un lien permanent jusqu'à nos chroniques mensuelles. Si vous désirez nous faire part de vos commentaires sur les sujets traités, n'hésitez pas à nous contacter: lecours@LecoursHebert.com

Si vous désirez ajouter ou modifier une adresse courriel (email) afin de recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur le lien suivant :
[Inclure, ajouter ou modifier mon adresse email à la liste de distribution](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur ce lien
[Exclusion – Retirer mon adresse email de la liste de distribution](#)
