

Le cybersquattage : comment se protéger?

MAI 2008



M^e Jamil Chammas
jchammas@lavery.qc.ca
514 878-5539

■ Qu'est-ce que le cybersquattage?

Le cybersquattage est une pratique frauduleuse de plus en plus répandue qui consiste à enregistrer abusivement des noms de domaine (adresses de sites web ayant des suffixes tels « .com » ou « .ca ») relatifs à des marques de commerce et des noms d'entreprises connus dans l'intention de réaliser des profits. Le stratagème consiste à revendre le nom de domaine à très haut prix à la compagnie propriétaire du nom d'entreprise ou de la marque de commerce, ou à tirer avantage de la notoriété de son nom et de ses produits pour détourner ses clients et d'autres internautes vers des sites qui invitent à cliquer sur des publicités qui rapportent au fraudeur. Le cybersquattage tire son origine du terme squattage, signifiant une prise de possession illégale d'un local vacant.

Cette pratique s'est développée à une époque où la plupart des entreprises n'étaient pas encore éveillées aux débouchés commerciaux sur Internet. Quand certaines grandes entreprises se sont finalement réveillées, il leur en a parfois coûté des millions de dollars pour récupérer les noms de domaine qu'elles voulaient exploiter mais qui avaient déjà été pris.

Une variante du cybersquattage consiste à enregistrer des noms de domaine sous des noms contenant des erreurs typographiques de marques de commerce et de compagnies connues. Par exemple, des individus rusés avaient enregistré les noms de domaine <www.gogole.com> et <www.googel.com> pour drainer sur leur site un achalandage monstre provenant d'internautes ayant inscrit le mot par erreur en tapant trop vite sur leur clavier.

Aujourd'hui encore, la vaste majorité des sociétés multinationales sont victimes de cybersquattage. L'augmentation exponentielle du commerce électronique, la présence de virtuellement toutes les compagnies sur Internet par l'intermédiaire de leurs sites web et l'apogée de l'utilisation d'Internet font en sorte que les situations de cybersquattage sont de plus en plus répandues et dévastatrices.

Il y a quelques mois, Microsoft entamait des poursuites contre un hébergeur de noms de domaine pour l'enregistrement de 125 noms de domaine créant de la confusion avec ses marques de commerce dans le but de profiter de publicités Internet. Microsoft rapporte d'ailleurs que plus de 2 000 noms de domaine contenant des marques de commerce de Microsoft sont enregistrés chaque jour par des détenteurs de noms de domaine professionnels et des individus.

Quelques semaines auparavant, c'étaient Yahoo et Dell qui entamaient des poursuites contre un autre hébergeur de noms de domaine pour la violation de leurs marques.

MarkMonitor, une société reconnue spécialisée dans la protection des noms d'entreprises, rapportait dans sa publication du 25 février 2008 que le cybersquattage a enregistré une augmentation de 33 % en 2007, les pertes s'élevant à plus d'un milliard de dollars. De plus, cette tendance générale à conserver l'anonymat des personnes physiques enregistrant des noms de domaine pourrait faire en sorte que cette pratique soit encore plus répandue dans le futur.

en collaboration avec



La meilleure façon de savoir si son entreprise est « victime » de cybersquatage est d'essayer sur Internet toutes les variantes possibles de ses noms commerciaux, essayant diverses erreurs typographiques et combinaisons de marques de commerce et de produits vedettes. Si on tombe alors sur des sites publicitaires contenant plusieurs liens dirigeant à des concurrents, il est tout probable que ce site fasse perdre à l'entreprise des revenus substantiels et que des démarches s'avèrent dès lors requises afin d'y remédier.

Enjeux et conséquences pour l'entreprise

Les conséquences du cybersquatage pour l'entreprise peuvent représenter un préjudice important, soit le détournement de clientèle vers des sites d'entreprises rivales, constituant ainsi une concurrence déloyale, une atteinte à l'image de l'entreprise et la contrefaçon de ses produits et services.

En laissant une tierce partie exploiter un nom de domaine qui crée de la confusion avec les noms qu'elle utilise, une entreprise s'expose à plusieurs risques, dont celui d'être associée à un site web ou à des produits ou services de mauvaise qualité ou celui de subir d'importantes pertes financières au profit de concurrents publicisés sur le site web utilisant le nom de domaine illégal.

Cette pratique cause aussi des préjudices au consommateur qui est berné par des sites offrant des produits de contrefaçon de moindre qualité.

Comment contrer cette pratique

Mieux vaut prévenir que guérir! L'entreprise doit miser sur la prévention en affectant les ressources nécessaires à l'enregistrement de noms de domaine correspondant à ses noms d'entreprise et marques de commerce, mais aussi, intuitivement, aux variantes typographiques de ceux-ci.

Une autre façon de se protéger est d'enregistrer à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada les marques de commerce représentant entre autres ses différents noms commerciaux et produits principaux, de façon à les doter d'une protection et d'une reconnaissance accrues. Forte d'une marque de commerce enregistrée, l'entreprise est davantage justifiée de se réclamer du droit exclusif d'exploiter un nom de domaine correspondant.

Dans l'hypothèse où le nom de domaine portant préjudice ait déjà été enregistré par une autre personne, il conviendra d'abord de communiquer avec cette personne pour vérifier ses intentions et tenter de négocier; enfin, advenant son refus de collaborer, l'envoi d'une mise en demeure formelle sera tout indiqué. Si cette autre tentative s'avère infructueuse, l'option d'en référer aux tribunaux judiciaires est ouverte. Cependant, une autre procédure moins dispendieuse, moins complexe et plus expéditive est disponible : le règlement extrajudiciaire de différends de l'ACEI.

Règlement extrajudiciaire de différends de l'ACEI

L'ACEI (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet) a instauré il y a quelques années une procédure de règlement extrajudiciaire des différends pour les entreprises ou les personnes qui désirent obtenir l'annulation ou le transfert de noms de domaine « .ca » enregistrés par des personnes de mauvaise foi.

Toutes les entreprises et personnes maintenant une présence au Canada et se plaignant de l'utilisation d'un nom de domaine « .ca » peuvent introduire une instance en vertu de la politique de l'ACEI.

Cette procédure est engagée auprès d'un des deux fournisseurs de services de règlement de différends reconnus par l'ACEI, soit Résolution Canada inc. et le BCICAC (British Columbia International Commercial Arbitration Centre).

Toutes les procédures peuvent avoir lieu entièrement en ligne, économisant ainsi temps et argent.

Un panel composé de un ou trois experts dans le domaine de la propriété intellectuelle et des noms de domaine (ce nombre dépendant du fait que la cause soit contestée ou non) sera chargé d'examiner le matériel soumis par les parties afin de rendre une décision relativement aux noms de domaine contestés.

Une fois tous les documents soumis, la décision est généralement rendue dans un délai de trois semaines. Les coûts peuvent varier entre 1 750 \$ et 4 300 \$ pour un nom de domaine, suivant que la cause est contestée ou non, avec un léger supplément pour les noms de domaine additionnels.

Si le nom de domaine litigieux est autre que « .ca », la politique UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) adoptée par ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), dont les règles favorisent d'ailleurs le plaignant, peut être utilisée par l'intermédiaire d'un fournisseur de services américain tel le National Arbitration Forum. Bien que les autorités responsables et les règles soient différentes, les principes et le processus sont presque identiques à ceux instaurés par l'ACEI.

Conclusion

Compte tenu de l'influence significative qu'exerce Internet sur les habitudes des consommateurs, personne ne peut se permettre de laisser à la vue du monde entier, accessible au bout des doigts, un site web qui nuit à son image et à ses revenus.

Bien gérer ses noms de domaine et ses marques de commerce, demeurer alerte face aux noms de domaine enregistrés frauduleusement et prendre les mesures appropriées en temps opportun protégeront l'entreprise contre le cybersquatage et lui éviteront de bien mauvaises surprises.

M^r Jamil Chammas
jchammas@lavery.qc.ca

514 878-5539



Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L. est membre du World Services Group, un réseau international d'entreprises de services, dont des cabinets d'avocats oeuvrant dans plus de 135 pays.

MONTRÉAL 514 871-1522 • QUÉBEC 418 688-5000 • LAVAL 450 978-8100 • OTTAWA 613 594-4936

www.laverydebilly.com



LAVERY, DE BILLY

AVOCATS