

Bulletin d'information juridique à l'intention  
des secteurs des technologies, des sciences  
de la vie et de la propriété intellectuelle

**lavery**  
DROIT ▶ AFFAIRES

## LES HYPERLIENS ET LA DIFFAMATION : UN JUGEMENT QUI PRÉCISE LES RÈGLES

JAMIL CHAMMAS

jchammas@lavery.ca

Vous utilisez régulièrement des hyperliens sur vos sites Internet ou blogues pour référer vos visiteurs à du contenu externe? La récente décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Crookes c. Newton* vient peut-être de vous protéger contre une responsabilité dont vous ignorez sans doute l'existence.

Le 19 octobre 2011, la plus haute cour du pays a statué que référer le lecteur d'un article, blogues ou autre écrit sur Internet à un autre site qui contient des propos diffamatoires au moyen d'un hyperlien ne constitue pas de la diffamation, à moins de présenter ou répéter les propos diffamatoires, ou adopter ou adhérer au contenu auquel il renvoie.

Les principaux faits de l'affaire sont les suivants : M. Newton possède et exploite un site Internet en Colombie-Britannique contenant divers articles sur différents sujets, dont certains traitent de la liberté d'expression dans le cadre d'Internet. Un de ces articles contient des hyperliens référant le lecteur à un site qui présente des propos prétendument diffamatoires envers M. Crookes. M. Crookes poursuit M. Newton sur la base qu'il aurait diffusé les propos diffamatoires en question.

Dans le cadre d'une action en diffamation, le plaignant doit prouver que le défendeur a diffusé, par un acte quelconque, des propos diffamatoires à au moins une personne, qui les a reçus. Comme référer à du contenu par le biais d'un hyperlien constitue un « acte quelconque » et qu'en règle générale au moins une personne clique sur l'hyperlien, la question principale sur laquelle la Cour suprême du Canada devait se pencher était de savoir si l'intégration dans un texte d'hyperliens menant à des propos diffamatoires équivaut à la « diffusion » de ces propos.

En l'espèce, la Cour a déterminé que les hyperliens constituent essentiellement des renvois, similaires à des notes de bas de page dans un texte traditionnel, et que ces renvois indiquent l'existence d'un renseignement mais ne communiquent pas eux-mêmes le contenu. De plus, la personne qui crée un hyperlien ne contrôle pas le contenu qui se retrouve sur le site auquel elle réfère, qui peut être modifié à tout moment, et c'est l'exploitant de ce site qui initialement met à la disposition du public les propos diffamatoires et les diffuse, pas la personne qui crée l'hyperlien. La personne qui crée l'hyperlien et renvoie à du contenu étranger externe ne participe ni à la création ni à l'élaboration de ce contenu. Finalement, la Cour considère qu'appliquer la règle traditionnelle en matière de diffamation aux hyperliens aurait pour effet de créer une présomption de responsabilité à l'égard de tous ceux qui créent des hyperliens, et que cela limiterait grandement la circulation d'information

### SOMMAIRE

LES HYPERLIENS ET LA DIFFAMATION :  
UN JUGEMENT QUI PRÉCISE LES RÈGLES

L'ARRÊT MYRIAD : LES MOLÉCULES  
D'ADN, BREVETABLES OU NON ?

LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉCISION  
MASTERPIECE DE LA COUR SUPRÊME :  
ENREGISTREZ VOS MARQUES DE  
COMMERCE !

sur le Web, et par conséquent la liberté d'expression. Pour toutes ces raisons, la Cour suprême du Canada a donné raison à M. Newton et a conclu qu'il n'avait pas diffusé les propos diffamatoires en question.

En somme, les hyperliens constituent une partie importante de ce que l'Internet représente, et sont un élément essentiel de son fonctionnement. Ils permettent de relier toutes les pages entre elles, d'en faire une véritable « Toile ». En rendant une décision à l'effet contraire, la Cour suprême du Canada aurait risqué de compromettre le système sur lequel l'Internet repose, en plus d'exposer des auteurs de bonne foi à des risques importants et de les décourager de publier du contenu, allant ainsi à l'encontre de la liberté d'expression et de l'échange d'information. Imaginez si chaque auteur était obligé de constamment vérifier le contenu de sites auxquels ses hyperliens réfèrent pour s'assurer qu'il ne s'expose pas à des poursuites. Il est aussi important de noter que la Cour ne fait pas de distinction dans sa

décision entre les hyperliens « simples », qui amènent généralement le lecteur à la page principale d'un site Internet sans l'amener directement au contenu problématique, et les hyperliens « profonds », qui amènent le lecteur directement à ce contenu.

On retiendra de cette décision de la Cour suprême du Canada que d'appliquer les règles de droit traditionnelles au contexte technologique et évolutif de l'Internet ne résulte pas toujours en une conclusion logique ou souhaitable. La loi est parfois mal équipée pour s'attaquer à la réalité moderne et doit donc souvent s'y ajuster. Aussi, il ressort de cette décision une intention de favoriser et d'encourager l'utilisation de l'Internet pour diffuser l'information. Finalement, dans ce cas particulier, la liberté d'expression, qui de l'avis de la Cour a un rôle fondamental dans l'évolution des institutions et des valeurs démocratiques, a pesé plus lourd dans la balance que le droit à la protection de la réputation. Toutefois, l'exercice de déterminer l'équilibre entre les deux en est un qui doit être constamment refait, et dépend des faits particuliers de chaque affaire.

## L'ARRÊT MYRIAD : LES MOLÉCULES D'ADN, BREVETABLES OU NON ?

MARIE-EVE CLAVET

meclavet@lavery.ca

OLGA FARMAN

ofarman@lavery.ca

Aux États-Unis, la cour d'appel du *Federal Circuit* a statué, à la fin juillet 2011, que les revendications relatives à l'acide désoxyribonucléique (« ADN ») et aux tests diagnostiques afférents sont brevetables<sup>1</sup>.

Avant d'examiner les conclusions de cette décision qui a renversé celle de première instance, ainsi que son impact de notre côté de la frontière, nous avons brièvement examiné les circonstances entourant cet arrêt.

### LES BREVETS ET TESTS DIAGNOSTIQUES DE MYRIAD

Au cours des années 90, Myriad Genetics Inc. (« Myriad »), de concert avec plusieurs centres de recherche universitaires, a mené des études afin d'identifier les gènes BRCA1 et BRCA2 dont les mutations sont associées à un risque accru de développer certaines formes de cancer du sein et de l'ovaire. Ces deux gènes, ainsi que les méthodes associées aux tests diagnostiques utilisés pour identifier ces mutations, ont été brevetés par Myriad et d'autres inventeurs en août 1994 (BRCA1) et décembre 1997 (BRCA2).

Dans plusieurs pays, Myriad a octroyé des licences sur les tests développés. Au Canada, MDS Laboratory Services à Toronto a obtenu une licence exclusive pour offrir ces tests.

Plusieurs ont contesté le monopole de Myriad, alléguant que l'exclusivité détenue quant à l'identification d'une mutation de ces gènes chez une patiente lui permettait de facturer un prix plus élevé que le coût réel de ces tests, ce qui avait pour effet pratique, a-t-on invoqué, d'empêcher certaines patientes d'y avoir accès.

### ASSOCIATION FOR MOLECULAR V. PTO

En mai 2009, un regroupement d'associations médicales, de chercheurs et de patientes ont déposé une plainte à l'égard de quinze revendications contenues dans sept brevets détenus entre autres par Myriad et la Fondation de la University of Utah à l'égard des gènes BRCA1 et BRCA2. Afin de disposer de cette plainte, les tribunaux américains ont dû se pencher sur la pratique du United States Patent and Trademark Office (« USPTO ») d'accorder des brevets sur les gènes, pour ensuite trancher la question de leur brevetabilité.

Dans une décision qui constituait un véritable changement de paradigme, le tribunal de première instance, la *New York Southern District Court*, a invalidé les revendications de certains brevets de Myriad portant sur les gènes BRCA1 et BRCA2, notamment celles relatives aux séquences d'ADN isolées et aux méthodes de comparaison et d'analyse d'ADN pour identifier la présence de mutations.

La cour d'appel, dans une décision partagée étoffée, a renversé la décision de première instance en statuant, essentiellement, que :

- **Les molécules d'ADNc (cDNA ou ADN complémentaire) et d'ADN isolées sont brevetables.** La question de la brevetabilité de l'ADNc a fait l'unanimité du banc de trois juges - sauf en ce qui a trait aux très courtes séquences - puisqu'il résulte de manipulations humaines et n'existe pas dans la nature. Toutefois, la question de la brevetabilité de l'ADN isolé, c'est-à-dire celui clivé ou synthétisé afin d'être constitué uniquement d'une partie de molécule d'ADN d'origine naturelle, s'est résolue par un verdict partagé. En effet, les juges n'étaient pas d'accord sur l'étendue de la manipulation nécessaire afin d'isoler l'ADN en question : la majorité a considéré que celle-ci était davantage qu'une simple purification et que l'ADN isolé était significativement différent, ayant

<sup>1</sup> Par ailleurs, le 12 septembre dernier, cette même cour a refusé de réviser sa décision.

une identité et une composition chimique distinctives de l'ADN dans sa forme naturelle, tandis que le juge minoritaire n'y voyait que la simple rupture de liaisons covalentes;

- ▶ Les revendications concernant les méthodes d'utilisation de l'ADN en vue de cribler des agents thérapeutiques contre le cancer satisfont aux exigences du test de *machine-or-transformation* et sont donc brevetables. Ces revendications concernent plus précisément les méthodes d'analyse des changements aux taux de croissance des cellules avec et sans traitement qui comportaient, selon la Cour, des étapes de transformation et représentaient des applications fonctionnelles et palpables pour le domaine de la biotechnologie;
- ▶ Les revendications concernant les méthodes de comparaison et d'analyse de séquences d'ADN ont été invalidées puisqu'elles ne répondent pas aux exigences du test de *machine-or-transformation*. En effet, la Cour a jugé que la rédaction des revendications ne permettait pas de conclure à plus qu'un simple processus mental abstrait de comparaison de séquences d'ADN.

Ce faisant, la Cour a rejeté l'approche proposée par le gouvernement américain qui voulait invalider les brevets portant sur les molécules d'ADN et qui proposait notamment d'appliquer une analyse fondée sur le test du microscope magique (*magic microscope*). Ce test, appliqué dans ce contexte, veut que s'il est possible d'observer la molécule revendiquée dans la nature en utilisant un microscope, alors elle ne peut être brevetée.

La Cour d'appel a par ailleurs refusé de modifier la pratique bien établie du USPTO de délivrer des brevets portant sur l'ADN, en renvoyant dans la cour du législateur le choix d'interdire que ces molécules soient brevetées. Elle a estimé que de statuer autrement pourrait avoir des effets considérables sur les attentes de l'industrie et pourrait freiner également l'innovation. En effet, dans les 29 dernières années, la Cour a constaté que le USPTO avait émis 2645 brevets portant sur l'ADN isolé. Pour ce qui est des brevets portant sur l'ADN, sans faire de distinction, le USPTO en a délivré 40 000 depuis 2005.

Il est intéressant de noter que, bien que des questions sous-jacentes d'ordre moral et éthique liées à l'attribution de droits de

propriété dans des portions d'ADN humain aient été soulevées, la Cour a choisi de ne pas user de son pouvoir judiciaire et de déléguer ces questions au Congrès américain.

### IMPACT CANADIEN

Au Canada, le Commissaire aux brevets a émis et émet toujours des brevets portant sur l'ADN. En 2004, dans une décision serrée de 5 contre 4, la Cour suprême a confirmé qu'un gène et une cellule sont brevetables dans le cadre de l'arrêt *Monsanto*. Elle avait d'ailleurs souligné, à cette occasion, qu'il incombe à la personne qui conteste un brevet délivré de démontrer que le commissaire a commis une erreur en accueillant la demande de brevet.

Les différents intervenants du milieu ont donc suivi de près le débat américain étant donné les impacts certains sur notre régime canadien. Si la Cour d'appel américaine avait invalidé les brevets détenus par Myriad, ceci aurait pu avoir des répercussions importantes sur l'ensemble de l'industrie biotechnologique canadienne.

Bref, nous retenons de cette décision qu'elle maintient la possibilité de breveter l'ADN aux États-Unis, ce qui soutient indirectement la position canadienne à cet égard.

## LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉCISION MASTERPIECE DE LA COUR SUPRÊME : ENREGISTREZ VOS MARQUES DE COMMERCE !

MARIE-HÉLÈNE GIROUX

mhgiroux@lavery.ca

La récente décision de la Cour suprême du Canada *Masterpiece inc. c. Alavida Lifestyles inc.* se veut intéressante à plusieurs égards. Non seulement la Cour suprême du Canada n'entend que rarement des litiges relatifs aux marques de commerce, mais cette décision éclaircit également plusieurs principes du droit des marques de commerce qui demeuraient jusqu'à tout récemment incertains. Ce jugement apporte également plusieurs enseignements intéressants pour les propriétaires de marques de commerce relativement entre autres au dépôt de leurs marques.

Le litige devant la Cour suprême du Canada traite de façon générale de la notion de la confusion entre des marques de commerce. En effet, la question en litige dans cette affaire consistait à déterminer si la marque de commerce MASTERPIECE LIVING, projetée, puis enregistrée par la société Alavida Lifestyles inc. (« Alavida »), qui fait ses débuts dans le secteur des résidences pour personnes âgées en Ontario, crée de la confusion avec les marques de commerce non enregistrées, dont MASTERPIECE THE ART OF LIVING, ou le nom commercial qu'une autre société, Masterpiece inc. (« Masterpiece »), employait déjà dans le même secteur en Alberta.

Dans sa décision, la Cour suprême du Canada s'intéresse principalement à quatre questions.

Dans un premier temps, la Cour s'interroge à savoir si le lieu géographique où les parties exercent leurs activités est important dans l'évaluation du risque de confusion entre deux marques de commerce. La Cour observe que le test prévu à la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») pour évaluer la confusion prévoit qu'il faut évaluer l'impression créée par les deux marques de commerce si ces dernières étaient employées dans la même région, que ce soit le cas ou non. De plus, la Cour observe que le régime canadien en matière de marques de commerce a une portée nationale : la Loi accorde au propriétaire

d'une marque de commerce déposée le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada. Ainsi, pour que le propriétaire d'une marque de commerce ait le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu'elle soit susceptible de causer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays. La Cour en vient donc à la conclusion que l'endroit où les marques de commerce ont réellement été employées n'est pas pertinent aux fins de l'analyse relative à la confusion.

Dans un deuxième temps, en ce qui concerne les facteurs à considérer pour évaluer la ressemblance entre deux marques, la Cour observe que l'enregistrement d'une marque ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque; la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d'abord établir qu'elle détient un droit sur celle-ci parce qu'elle l'emploie. De plus, selon les juges, le critère en matière de confusion demeure celui relatif à la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce antérieures et qu'il ne s'arrête pas pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. La Cour observe également qu'il s'avère nécessaire d'étudier chaque marque de commerce séparément (plutôt que d'effectuer une analyse globale des marques) : une seule marque détenue par Masterpiece créant de la confusion aura pour effet d'invalider l'enregistrement d'Alavida. En effet, la Cour suprême est d'avis que le juge de première

instance a commis une erreur en se livrant à une analyse globale dans laquelle il a examiné de façon générale la ressemblance entre la marque d'Alavida et l'ensemble des marques de commerce ainsi que le nom commercial de Masterpiece inc. Ainsi, les juges concluent sur ce point que compte tenu des similitudes frappantes, il est très difficile de ne pas conclure qu'il existe une forte ressemblance entre les deux marques de commerce de Masterpiece et d'Alavida.

Troisièmement, la Cour s'attarde à l'influence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause lors de l'analyse relative à la confusion. La Cour suprême conclut que le juge de première instance a commis une erreur en estimant que le fait qu'en règle générale, le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer de la source de tels biens et services, donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande.

Finalement, en ce qui concerne l'utilité de la preuve d'expert dans l'analyse relative à la confusion, les juges de la Cour indiquent que l'expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance du juge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La Cour ajoute également que les tribunaux devraient jouer un rôle de surveillance afin d'empêcher l'introduction de preuve d'expert et de sondages d'opinion lorsque ceci risque de compliquer et d'allonger les procédures judiciaires.

En conclusion, la prise en compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment les facteurs énoncés à la Loi relativement à la confusion et particulièrement la très grande ressemblance entre la marque de commerce MASTERPIECE LIVING et la marque de commerce MASTERPIECE THE ART OF LIVING de Masterpiece amène à conclure que cette dernière a prouvé que l'emploi de la marque de commerce d'Alavida dans la même région que celle où ses marques sont utilisées serait susceptible de mener à la conclusion que les services liés aux marques de commerce de Masterpiece sont fournis par Alavida.

Quels enseignements un propriétaire de marque de commerce doit-il retenir de ce jugement ? Dans un premier temps, il est essentiel de procéder à une recherche de disponibilité de marque de commerce avant de déposer une demande d'enregistrement ou de débiter l'emploi de celle-ci, afin d'éviter les risques de confusion. De plus, un propriétaire de marque de commerce devrait procéder dans les meilleurs délais au dépôt d'une demande d'enregistrement de sa marque de commerce, afin de bénéficier des avantages que confère l'enregistrement d'une marque et ainsi éviter de se retrouver dans la même situation que la société Mastperpiece inc. Une fois la marque de commerce enregistrée, il demeure important d'effectuer une surveillance accrue de l'utilisation inappropriée de la marque qui pourrait être faite par de tierces parties. Plusieurs actions préventives pourront vous éviter bien des soucis.

## LAVERY, UN APERÇU

- ▶ En affaires depuis 1913
- ▶ 175 avocats
- ▶ Plus important cabinet indépendant du Québec
- ▶ Réseau national et international World Services Group (WSG)

## CONTACTS

MONTRÉAL  
1, Place Ville Marie 514 871-1522

QUÉBEC  
925, Grande Allée Ouest 418 688-5000

OTTAWA  
360, rue Albert 613 594-4936

*To receive our newsletter in English, please email us at [info@lavery.ca](mailto:info@lavery.ca).*

Droit de reproduction réservé. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.

▶ [lavery.ca](http://lavery.ca)