

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

lavery
DROIT ▶ AFFAIRES

CONGÉS FISCAUX QUÉBÉCOIS POUR LES CHERCHEURS ET LES PROFESSEURS ÉTRANGERS

DIANA DARILUS

ddarilus@lavery.ca

Le régime fiscal québécois offre une panoplie de congés fiscaux pour attirer au Québec la main-d'œuvre étrangère qualifiée : déduction pour chercheur étranger, déduction pour expert étranger, déduction pour spécialiste étranger, déduction pour professeur étranger, etc. Bien que ces incitatifs fiscaux puissent paraître alléchants, il n'en demeure pas moins qu'il faut s'assurer de satisfaire aux nombreux critères établis afin de pouvoir en bénéficier.

En ce qui concerne le congé fiscal pour chercheur étranger, il vise un chercheur qui entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental. Le chercheur étranger devra travailler exclusivement ou presque exclusivement (c'est-à-dire un pourcentage avoisinant 90 % du temps de travail rémunéré) pour cet employeur et il devra exercer des fonctions qui consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental. Par ailleurs, le chercheur étranger ne doit pas résider au Canada avant la conclusion du contrat d'emploi ou avant son entrée en fonction à titre d'employé. L'employeur d'un chercheur étranger doit également obtenir à son égard du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation un certificat attestant que ce chercheur est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu'il possède à ce titre un diplôme de deuxième

cycle reconnu par une université québécoise ou des connaissances équivalentes.

Pour ce qui est du congé fiscal pour un professeur étranger, il est disponible pour un professeur étranger engagé à titre d'employé par une université québécoise, pour laquelle il devra travailler exclusivement ou presque exclusivement. Tout comme c'est le cas pour le chercheur étranger, le professeur étranger ne doit pas résider au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé. L'université québécoise doit obtenir dans les délais requis à l'égard du professeur étranger pour l'année d'imposition visée une attestation délivrée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui certifie que le professeur est spécialisé dans l'un des domaines des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l'information et des communications et qu'il est détenteur d'un diplôme universitaire de troisième cycle à ce titre. De plus, ce document doit certifier que les fonctions du professeur étranger auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à agir à titre de professeur dans un des domaines mentionnés précédemment.

Dans un cas comme dans l'autre, en ce qui a trait aux contrats d'emploi conclus par le chercheur étranger ou le professeur étranger après le 30 mars 2004, le congé fiscal, qui correspond généralement à un pourcentage de la rémunération versée, est offert sur une période continue d'au plus cinq ans et le taux du congé fiscal varie selon l'année de cette période de la façon suivante :

SOMMAIRE

CONGÉS FISCAUX QUÉBÉCOIS POUR LES
CHERCHEURS ET LES PROFESSEURS
ÉTRANGERS

L'ARRÊT AMAZON.COM :
LA BREVETABILITÉ DU CLIC UNIQUE

EN BREF

DISTINGUEZ-VOUS !

LE TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE DANS
LA MIRE DE LA JUSTICE AMÉRICAINE

- ▶ 100 % les deux premières années;
- ▶ 75 % la troisième année;
- ▶ 50 % la quatrième année;
- ▶ 25 % la cinquième année.

En outre, c'est l'employeur qui devra effectuer à l'égard de l'employé une demande écrite pour obtenir l'attestation ou le certificat requis dans les délais prévus par la loi, soit avant le 1^{er} mars de l'année civile qui suit l'année d'imposition. Puisque ces congés fiscaux influencent les montants de déductions à la source que l'employeur a l'obligation de retenir sur le salaire de son employé, il est dans l'intérêt de l'employeur de s'assurer du respect des conditions pour bénéficier de ces congés fiscaux et de faire un suivi des taux applicables pour ces congés.

À titre d'exemple, dans une situation où un chercheur étranger qui a été engagé en 2002, alors que le taux du congé fiscal pour un chercheur étranger correspondait à ce moment à un taux fixe de 100 % pour

une période de cinq années, est par la suite engagé à titre de professeur étranger après le 30 mars 2004, suivant les nouvelles règles applicables et sous réserve que toutes les conditions soient remplies, cet individu qui voudra dorénavant bénéficier du congé fiscal pour professeur étranger dans les limites prévues par la loi devra utiliser un taux dégressif variant selon les années.

Dans des situations plus complexes, il est recommandé d'obtenir de l'assistance de votre conseiller fiscal, afin de vous conformer à toutes les exigences légales encadrant ces divers congés fiscaux québécois, qui ne sont pas disponibles par ailleurs au niveau fédéral.

EN BREF

MAYO COLLABORATIVE SERVICES C. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.

Le 20 mars 2012, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision unanime quant à l'invalidité de deux brevets, dont Prometheus était l'unique détenteur de licence, au motif que le procédé était non brevetable du fait qu'il ne faisait que constater un phénomène naturel et ne fournissait pas de caractéristiques additionnelles permettant de s'assurer que le procédé était plus qu'un « effort de rédaction » conçu pour créer un monopole sur ledit phénomène naturel. Le procédé diagnostique en question visait à établir le niveau de métabolites présents dans le sang afin d'optimiser le dosage d'un médicament.

Cette décision, qui constitue un changement de paradigme, libéralise, aux États-Unis, le domaine de la médecine personnalisée. Ses conséquences, tant sur les entreprises de biotechnologies qui avaient mis sur des procédés similaires que sur le milieu universitaire, pourraient être nombreuses et importantes.

ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY, ET AL. C. U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, ET AL

D'ailleurs, le 26 mars dernier, la Cour suprême a retourné l'affaire *Myriad* (dont il fut question dans notre publication de décembre 2011) à la cour du Federal Circuit pour que celle-ci procède à un réexamen de sa décision, en regard des principes énoncés dans l'arrêt *Prometheus*.

L'ARRÊT AMAZON.COM : LA BREVETABILITÉ DU CLIC UNIQUE

MARIE-EVE CLAVET

meclavet@lavery.ca

Le 24 novembre 2011, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision dans l'affaire *Canada (P.G.) c. Amazon.com, inc.* (2011 CAF 328) enjoignant le commissaire aux brevets de réexaminer la demande présentée par Amazon.com en 1998, conformément aux motifs de la Cour. Au lieu de porter cette décision en appel, le commissaire a plutôt choisi de délivrer, le 17 janvier dernier, le brevet revendiqué.

Le commissaire aux brevets avait d'abord refusé d'accorder un brevet à Amazon.com pour son procédé de magasinage sur Internet au moyen d'un seul clic (*one click*), au motif que l'invention revendiquée n'était pas une « réalisation » ou un « procédé » au sens de la *Loi sur les brevets*.

En 2010, la Cour fédérale avait infirmé cette décision en jugeant que la demande de brevet d'Amazon.com satisfaisait aux exigences de la loi et devait donc être accordée par le commissaire. Cette décision avait donné lieu à de nouvelles directives d'examen aux examinateurs de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

En plus d'ouvrir la porte à la brevetabilité des innovations du secteur informatique ainsi qu'aux pratiques commerciales inventives et nouvelles, tel que l'a précédemment fait la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Bilski*, nous retenons de cette décision les points suivants :

- ▶ L'identification de l'invention réelle par le commissaire doit être fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet.
- ▶ La Cour d'appel fédérale s'est montrée très critique face aux critères, relatifs à la notion de « réalisation », employés par le commissaire pour rejeter la demande de brevet d'Amazon.com, en statuant que :
 1. Le critère de nature scientifique ou technologique ne devrait pas être utilisé isolément pour distinguer un objet brevetable d'un objet non brevetable;
 2. La jurisprudence canadienne n'a jamais établi qu'une pratique commerciale ne peut constituer un objet brevetable;
 3. Quant à l'exigence du caractère matériel, il est convenu que l'objet brevetable doit avoir une existence physique ou comporter un effet ou un changement visible. Toutefois, une simple « application pratique » n'est pas suffisante pour donner à l'invention revendiquée le « caractère physique » pour qu'elle ait un objet brevetable.
- ▶ Le fait qu'un brevet soit accordé pour une invention dans un ou plusieurs pays ne permet pas de trancher la question de savoir si l'invention constitue un objet brevetable au Canada.

DISTINGUEZ-VOUS !

SIMON LEMAY

slemay@lavery.ca

INTRODUCTION

L'affaire *BOULANGERIE ST-MÉTHODE INC. c. BOULANGERIE CANADA BREAD LTÉE, 2012 QCCS 83*¹, rendue le 19 janvier 2012, illustre bien l'importance de créer des nouvelles marques qui se distinguent véritablement des marques déjà sur le marché.

Les faits de cette histoire sont simples. Deux concurrents directs commercialisent tous les deux du pain frais via les mêmes canaux commerciaux et les mêmes points de vente, et utilisant chacun une « pastille » comportant le même texte « SANS GRAS SANS SUCRE AJOUTÉ » et ayant un aspect visuel similaire. De son côté, la demanderesse utilise une telle pastille depuis de nombreuses années, alors que la défenderesse venait tout juste de mettre en marché sa propre pastille lorsque la demanderesse lui a fait parvenir une mise en demeure.

LES PROCÉDURES

Dans sa procédure introductive d'instance, la demanderesse demandait l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente pour faire cesser l'utilisation de la pastille décrite plus haut.

De son côté, la défenderesse Canada Bread a soutenu que pratiquement tout peut être copié dans notre monde de libre concurrence (par. 40 de la décision). En plus de demander le rejet de la demande d'injonction permanente, Canada Bread a demandé au Tribunal de lui accorder 35 000 \$ en dommages et intérêts, et s'appuyant sur l'article 54.1 du Code de procédures du Québec, elle a également demandé le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ainsi que ses frais d'expertise.

Nous reprenons ici le paragraphe 47 de la décision :

« À cet égard, les honoraires extrajudiciaires réclamés, encourus sur une base avocat-client ainsi que les débours pour le travail effectué entre le 14 juin et le 24 novembre 2011, se chiffrent selon les factures produites

par les procureurs de la défenderesse à rien de moins que 878 545,32 \$. »

Par ailleurs, les frais d'expertise à la suite d'un sondage réclamés par la défenderesse à la demanderesse totalisaient plus de 96 000 \$ (par. 49 de la décision).

LE DROIT

La « pastille » utilisée depuis plusieurs années par la demanderesse ne faisait pas l'objet d'un certificat d'enregistrement de marque de commerce canadien. Le recours de la demanderesse est donc basé principalement sur la théorie du « passing off ». L'on retrouve une codification de cette théorie à l'article 7 de la Loi canadienne sur les marques de commerce et cette théorie, bien que largement inspirée de la *common law*, s'analyse au Québec à la lumière des principes généraux de la responsabilité civile tel qu'il est prévu à l'article 1457 du *Code civil du Québec* (par. 53 de la décision). La Cour rappelle les trois éléments nécessaires à une action en *passing off* qui sont 1- l'existence d'un achalandage; 2- la déception du public due à la représentation trompeuse et 3- les dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

Avant d'analyser en détail chacun de ces trois points, le tribunal fait les commentaires suivants aux paragraphes 63 et 64 de la décision.

« [63] Le Tribunal retient des règles découlant tant de la Loi que de la jurisprudence que, bien que la liberté de commerce demeure l'un des fondements de notre droit, le copiage systématique d'un signe distinctif d'une entreprise ne saurait être toléré lorsqu'il est susceptible d'entraîner une confusion auprès des consommateurs et des dommages possibles pour le commerce copié.

[64] Dans l'arrêt *Kisber*, la juge Rousseau-Houle établit comme suit les limites à la libre concurrence :

Si la concurrence est l'arme du commerce, les efforts faits par un concurrent pour enlever à l'adversaire la position qu'il occupe et attirer sa clientèle doivent respecter les

règles d'honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales. Lorsqu'un concurrent cherche à s'approprier, par la tromperie, l'avantage de la réputation bien établie du commerce ou du produit de son adversaire, il se livre à une concurrence déloyale. »

La Cour fait ensuite une longue analyse de chacun de ces critères pour en venir à la conclusion qu'ils sont bel et bien remplis en l'espèce.

Le fait que la demanderesse ait réussi à mettre en preuve des éléments démontrant que la défenderesse avait demandé à sa firme de marketing de créer une pastille similaire à celle de la demanderesse dans le but de lui voler des parts de marché et de s'attaquer aux plus gros vendeurs de cette dernière (par. 18 et 19 de la décision) y est probablement pour quelque chose.

En résumé, le Tribunal conclut que Boulangerie St-Méthode était bel et bien titulaire d'un achalandage lié à la pastille décrite plus haut, que l'utilisation d'une « pastille » à toutes fins pratiques identique par Canada Bread était de nature à créer de la confusion (ou à créer une déception du public) et que cela risquait de créer des dommages à la demanderesse.

Il ressort de cette décision que, bien que cela ne soit pas nécessaire, la demanderesse a réussi à démontrer l'intention chez la défenderesse de créer une confusion parmi le public. Cette démonstration notamment par les échanges de courriels entre la défenderesse et sa firme de marketing, repris aux paragraphes 129 à 131 de la décision, a grandement influencé le Tribunal. Autrement dit, la défenderesse n'a pas tenté par la création de sa nouvelle marque à se distinguer de ses concurrents, mais a bel et bien fait un effort délibéré pour créer une marque similaire à celle de la demanderesse.

¹ La décision a été portée en appel.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Dans ce dossier, la défenderesse a fait une demande reconventionnelle basée sur l'article 54.1 du *Code civil du Québec* qui permet de récupérer des honoraires extrajudiciaires lorsqu'une demande en justice ou un acte de procédure est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou qu'il résulte d'un comportement vexatoire ou quérulent. La défenderesse réclame des dommages-intérêts de 35 000 \$ ainsi que des honoraires

extrajudiciaires et des débours pour une somme avoisinant le million de dollars (par. 208 de la décision). Le tribunal en est venu plutôt à la conclusion que c'était la demande reconventionnelle qui était abusive et a bien sûr refusé la réparation demandée à cet égard.

CONCLUSIONS

Cette décision rappelle avec éclat l'importance de créer des marques les plus distinctives possible. En effet, l'utilisation

d'une marque qui ne se distingue pas assez de celles des concurrents, même si elle est constituée de différents éléments descriptifs, peut tout de même amener un tribunal à conclure à une probabilité de confusion et à des conséquences fâcheuses. Au mieux, l'utilisation de ce genre de marques place leurs utilisateurs dans une position incertaine et inconfortable.

LE TÉLÉCHARGEMENT EN LIGNE DANS LA MIRE DE LA JUSTICE AMÉRICAINE

MARIE-HÉLÈNE GIROUX

mhgiroux@lavery.ca

Le département de la justice des États-Unis a ordonné le 19 janvier dernier la fermeture du site Internet *Megaupload.com* ainsi que de plusieurs autres sites affiliés (soit dix-huit noms de domaine au total), l'un des plus importants systèmes de réseau de partage de fichiers. Ce réseau était opéré par une entité basée à Hong-Kong. Selon les autorités américaines, les têtes dirigeantes du réseau auraient généré illégalement 175 millions de dollars de profit sur une période de cinq ans. Le réseau aurait tiré ses revenus de deux sources principales, soit par le biais des abonnements des utilisateurs de même que par la publicité sur les sites. Les activités de ce réseau auraient également causé de façon corollaire plus de 500 millions de dollars de pertes à l'industrie du divertissement en permettant le téléchargement d'œuvres protégées par le droit d'auteur, dont notamment

des films, de la musique, des émissions de télévision, des livres électroniques et des logiciels d'affaires et de divertissement. Toujours selon le département de la justice américaine, le site *Megaupload.com* s'était hissé en quelques années seulement au rang des 100 sites Web les plus visités au monde, générant à lui seul un trafic égal à 4 % du trafic mondial d'Internet. Les conseillers juridiques du réseau affirment cependant que *Megaupload* n'avait que pour mission d'offrir le stockage de contenus en ligne. Des accusations de racket, de complot et de violation de droits d'auteur ont été portées à l'égard de sept individus et deux sociétés en lien avec cette affaire.

De quelle façon la justice américaine a pu obtenir la désactivation de dix-huit noms de domaine, bien que ceux-ci aient été opérés par une entité étrangère et par plusieurs serveurs à travers le monde? La gestion du domaine virtuel incombe en grande partie à l'*Internet Corporation for Assigned Names and*

Numbers («ICANN») et, en français, la *Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet*, une société privée sans but lucratif, basée en Californie, et qui est responsable des systèmes de noms et d'adresses Internet, incluant le système de noms de domaine (DNS). Organisme chargé de l'affectation des noms de domaine .com, l'ICANN a délégué à la société *VeriSign*, notamment, la gestion des noms de domaine .com (lesquels représentent environ 95 millions de sites Internet). Ainsi, dans l'affaire *Megaupload*, au lieu de s'attaquer aux divers serveurs éparpillés dans le monde, la justice américaine a enjoint *VeriSign* d'intervenir directement sur les dix-huit noms de domaine faisant l'objet de l'intervention. Ainsi, les serveurs sont toujours opérationnels, mais il est dorénavant impossible de les rejoindre, faute d'adresse valide. Reste à savoir si la fermeture de ce réseau aura un caractère dissuasif en matière de téléchargement illégal.

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.

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