



Médicaments génériques et publicité comparative en France

L'évolution jurisprudentielle relative à la publicité comparative concernant les médicaments génériques ouvre une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour aider les laboratoires innovants à affronter l'avancée des génériques.

Dans un arrêt du 26 mai 2008 la Cour de Cassation a considéré que le fait, dans une publicité pour un médicament générique, de se référer à la marque du médicament princeps, constitue une publicité comparative licite excluant tout grief de contrefaçon de marque.

Quelle est la portée juridique et pratique de cette décision, et que peuvent faire les fabricants de médicaments princeps pour protéger leurs signes distinctifs ?

1- L'arrêt du 26 mars 2008 de la Cour de Cassation et sa justification

1.1 - Dans cette affaire, relative à la marque DEROXAT, la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2006 avait condamné pour contrefaçon la société ayant dans une publicité présenté son médicament comme le générique du médicament DEROXAT au motif qu'elle ne constituait pas une publicité comparative car elle se limitait à citer la marque DEROXAT et ne comportait « aucun élément de comparaison entre la spécialité générique et le produit princeps commercialisé sous cette marque » comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de la Consommation transposant la Directive 84/450 modifiée par la Directive 97/55.

Pour justifier sa décision elle précisait que la mention de la Dénomination Commune Internationale, qui désigne le principe actif du médicament et les indications thérapeutiques contenues dans la publicité permettaient d'informer de manière compréhensive et complète les professionnels de la santé sur la destination du générique « Paroxétine G Gam », au sens de l'article L.713-6-b du Code de la Propriété Intellectuelle sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la marque DEROXAT.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 26 mars 2008 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel considérant « qu'en présentant la spécialité Paroxétine G Gam comme le générique du DEROXAT, la société G Gam informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu'elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits »



1.2 - La décision de la Cour de Cassation est conforme aux principes édictés par la Directive européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européenne.

En effet, d'après le quatorzième considérant de la Directive 84/450 modifiée par la Directive 97/55 « il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial » à condition, précise le quinzième considérant, qu'elle soit « faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief ». Les règles établissant la licéité de la publicité comparative sont prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1 de la Directive.

La Cour de Justice des Communautés Européenne considère que la définition de la publicité comparative donnée par la Directive est une définition large permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative, de sorte qu'il suffit qu'il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre pour qu'il ait publicité comparative (arrêt du 25 octobre 2001 TOSHIBA EUROPE GmbH / KATUN GERMANY GmbH points 30 et 31).

Ainsi, selon la jurisprudence communautaire, constitue une publicité comparative comparant objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens (i) la mention dans un catalogue d'un fournisseur de pièces de rechange des numéros d'articles des appareils auxquels ils sont destinés, (arrêt du 25 octobre 2001, TOSHIBA EUROPE GmbH / KATUN GERMANY GmbH), et le fait pour un fournisseur concurrent de (ii) reproduire l'élément central d'un signe distinctif (arrêt du 23 février 2006, SIEMENS /VIPA) ou (iii) d'utiliser un signe similaire à la marque d'un concurrent (arrêt du 17 juin 2008, O2 HOLDINGS LIMITED / HUTCHINSON 3G LIMITED).

2- Portée de cette décision

2.1 - Portée juridique

Cette jurisprudence n'est applicable qu'en présence d'un médicament générique qui est inscrit au Répertoire des génériques après avoir obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché et dont la commercialisation ne débute qu'après expiration des droits de propriété intellectuelle du titulaire de L'AMM de référence.

Elle présente cependant des limites.

a) Limites prévues par la loi et la jurisprudence de la CJCE relative à la publicité comparative.

- La loi

D'après l'article L.121-9 du Code de la Consommation, la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, entraîner le discrédit ou le dénigrement d'une marque d'un concurrent, engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques de ceux-ci et enfin, présenter des biens ou services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou service bénéficiant d'une marque protégée.

- La Jurisprudence



Dans les arrêts précités, la CJCE souligne que l'usage par le concurrent de la marque du fabricant n'est permis qu'à la condition qu'il n'existe pas dans l'esprit du public un risque de confusion, incluant un risque d'association, entre le fabricant dont les produits sont identifiés et le fournisseur concurrent, en ce que le public transférerait la réputation des produits du fabricant aux produits du fournisseur concurrent, et donc que le fournisseur concurrent ne puisse tirer indûment profit de la notoriété attachée aux produits du fabricant.

La CJCE vient d'ailleurs de rendre un arrêt considérant qu'en commercialisant au moyen de tableaux de concordance des parfums bas de gamme imitant des parfums fins de marques renommées, le fabricant concurrent a voulu profiter indûment de la renommée des marques de luxe. La Cour a donc jugé que cette publicité était illicite (arrêt du 25 juin 2009 affaire C-487/07 L'Oréal / Bellure).

Par application de la loi et de la jurisprudence, le fabricant d'un médicament princeps serait donc en droit de s'opposer à l'usage de sa marque dans une publicité comparative pour un médicament générique si, dans l'espèce considérée, cet usage était de nature à créer un risque de confusion incluant un risque d'association et/ou s'il permettait au fabricant du médicament générique de tirer indûment profit de la renommée de la marque du médicament princeps.

Tel serait le cas, par exemple si le fabricant du médicament générique opérait un rapprochement entre les deux produits en reprenant à son compte d'autres signes, documents commerciaux ou mode de présentation du produit qui conduirait le public à confondre l'origine des produits et à les associer l'un à l'autre.

b) Limites résultant des modes de protection des éléments distinctifs et originaux accompagnant la marque princeps

Par exemple, les tribunaux français ont sanctionné pour contrefaçon ou concurrence déloyale le fait pour le fabricant d'un médicament générique de reproduire la forme du comprimé ou le décor de l'emballage du médicament princeps.

- Contrefaçon pour reproduction de la forme d'un comprimé.

Par un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour d'Appel de Versailles, après renvoi par la Cour de Cassation, a considéré que la société LABORATOIRES IREX a réalisé une contrefaçon de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un comprimé du médicament princeps LEXOMIL en utilisant pour son médicament générique ANXYREX la même forme oblongue quadri-sécable.

Cette marque qui avait été enregistrée auprès de l'INPI représentait un comprimé rectangulaire sécable dont les extrémités étaient arrondies.

La Cour d'Appel a considéré que cette marque tridimensionnelle était valable car sa forme n'était ni nécessaire, ni usuelle à la date de son dépôt, et qu'elle présentait une physionomie spécifique hors de toute recherche d'un résultat technique.

On notera à cet égard que l'OHMI a enregistré la marque communautaire PFIZER VGR 100 N° 000848861 constituée de la représentation d'un comprimé de couleur bleue en forme de losange présentant des faces légèrement bombées identifiée, bien connue sous le nom de VIAGRA.



- Les décors des conditionnements, les combinaisons de couleurs et les conditionnements

En l'absence de protection par marque ou modèle, les tribunaux français sanctionnent par la concurrence déloyale la reproduction ou l'imitation de conditionnement.

Ainsi, dans une affaire opposant les sociétés Bristol Myers Squibb et UPSA Conseil à la société Ivax relative au produit commercialisé sous le nom de Citrate de Bétaïne, le Tribunal Commerce Nanterre 11 Mars 2005 a considéré qu'était constitutif de concurrence déloyale, le fait pour la société IVAX de commercialiser son médicament dans une boîte présentant avec celle des demanderesses des similitudes de couleurs, les fortes ressemblances entre les emballages respectifs étant susceptibles d'engendrer un risque de confusion.

En France, la protection d'un décor de conditionnement peut être assurée par le dépôt d'une marque tridimensionnelle.

On peut également envisager une protection par marque et/ou par modèle de la forme des conditionnements et emballages. En ce sens, dans une affaire étrangère au domaine des médicaments la Cour de Cassation avait considéré que constitue de la forme d'une boîte cylindrique en carton rigide comportant à son extrémité un bourrelet constituait une marque valable la marque (arrêt du 8 décembre 1992).

2.2 - Portée pratique

En France, la publicité auprès du grand public n'est autorisée que pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et non remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Dans ce domaine, la clientèle est généralement attachée à l'image de marque du produit résultant de la qualité même du produit et également de sa présentation.

Dès lors, on peut supposer qu' un produit princeps, dont la marque est renommée ou à tout le moins, dont la présentation est attractive, aura plus de chance de conserver son pouvoir attractif face au produit générique correspondant.

Les éléments distinctifs et originaux accompagnant la marque princeps méritent donc d'être protégés.