

# DROIT COMMERCIAL

Sous la direction scientifique d'Aristide LÉVI, *Directeur du Centre de recherche sur le droit des affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris*, Pierre GARBIT, *Magistrat honoraire, ancien président du Tribunal de grande instance de Lyon*, Jacques AZÉMA, *Agrégé des Facultés de droit, Directeur honoraire du Centre Paul Roubier* et Jean-Luc VALLENS, *Docteur en droit, Magistrat, Professeur associé à l'Université de Strasbourg*.



Par Barbara  
BERTHOLET

Avocat associé  
Cabinet ADAMAS



Evgényia EME

Docteur en droit  
Élève avocat  
Stagiaire cabinet  
ADAMAS

## Les dernières évolutions jurisprudentielles en matière de publicité en faveur des médicaments génériques

Par deux arrêts, rendus respectivement par la Cour de cassation le 24 mai 2011 et par la Cour d'appel de Paris le 8 octobre 2010, les juges ont autorisé la référence à la marque d'un médicament de référence dans une publicité en faveur d'un médicament générique. Pour être licite, cette référence doit répondre aux conditions posées par l'article L. 121-9 du Code de la consommation, à savoir ne pas présenter les biens comme une imitation ou une reproduction du bien bénéficiant de la marque ni tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque citée.

La mention selon laquelle « *un produit est le générique* [d'un médicament dont la marque est citée] », ne peut être considérée comme la référence à une imitation ou reproduction.

Par ailleurs, n'est pas considéré comme une atteinte à la notoriété d'une marque, le fait de la citer, si cette citation est loyale et secondaire dans la présentation.

Le respect de ces conditions est exclusif de toute contrefaçon, sans qu'il soit besoin de justifier du caractère nécessaire de la référence à la marque au sens de l'article L. 713-6 b du Code de la propriété intellectuelle.

Cass. com., 24 mai 2011, n° 09-70.722, P+B ;

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 8 oct. 2010, n° RG : 09/10708, SAS Les Laboratoires Servier c/ SAS Teva Santé

RDA

3577

1. Les laboratoires de médicaments génériques diffusent régulièrement des publicités dans lesquelles ils présentent leurs médicaments génériques en citant la marque du médicament de référence, dit encore « *princeps* » (« *Le laboratoire X vous annonce la commercialisation prochaine du médicament Y [Générique du médicament Z<sup>TM</sup>]* »).

La question de savoir si cette référence à la marque du *princeps* dans une publicité pour un médicament générique destinée aux pharmaciens et aux médecins est licite, a donné lieu à plusieurs décisions de justice mais n'avait pas été définitivement tranchée jusqu'à présent.

C'est désormais chose faite.

2. La Cour de cassation a rendu le 24 mai 2011 un arrêt très attendu dans le cadre du litige ancien portant sur le médicament « *Deroxat* », un antidépresseur. Cet arrêt de principe mérite d'être examiné en combinaison avec une décision de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre qui traite le même sujet, relativement au médicament « *Diamicron* », un antidiabétique.

3. Les faits des deux espèces sont similaires : des laboratoires génériques avaient diffusé une publicité dans laquelle ils présentaient leur médicament en faisant référence à la marque du médicament *princeps*.

Dans l'affaire du médicament « *Deroxat* », le laboratoire générique *G Gam* (devenu *Sandoz*) avait inséré une publicité dans « *le Quotidien du pharmacien* » et « *le moniteur des Pharmacies et des Laboratoires* » informant les professionnels de santé

de « (...) *la commercialisation prochaine de la Paroxétine G Gam (Générique de Deroxat®, paru au JO du 01/11/2002)* ». Dans l'affaire du médicament « *Diamicron* », la publicité pour le médicament générique « *gliclazide Teva 30 mg* » comportait un encart de couleur orange sur lequel était inscrite la mention « *générique de Diamicron 30 mg* ». Cette publicité apparaissait sur un site Internet dédié au lancement de ce générique ainsi que dans un message publicitaire publié au « *Quotidien du pharmacien* ».

4. Dans les deux espèces, les laboratoires *princeps* ont contesté ces publicités sur le fondement de la contrefaçon de marque et sur celui de la concurrence déloyale. Les juges ont rejeté leurs demandes en considérant lesdites publicités comme des publicités comparatives licites au regard des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation exclusives de toute contrefaçon (l'article L. 121-8 du Code de la consommation dispose que « *toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie* ». Quant, à l'article L. 121-9 du Code de la consommation, il dispose que « *La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrication, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un* »

concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé »).

Il convient d'examiner l'enseignement de ces décisions au regard des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation (I) et, ensuite, au regard de l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle (II).

### I. – LE CARACTÈRE LICITE DE LA RÉFÉRENCE À LA MARQUE DU *PRINCEPS* DANS UNE PUBLICITÉ AU REGARD DES ARTICLES L. 121-8 ET L. 121-9 DU CODE DE LA CONSOMMATION

5. Dans le cadre de l'affaire du *Deroxat*, la Cour de cassation avait déjà rendu un premier arrêt de cassation avec renvoi le 26 mars 2008 (Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-18.366, Bull. civ. IV, n° 71). La cour de renvoi a rendu une décision le 17 septembre 2009 (CA Versailles, ch. 12, sect. 1, 17 sept. 2009, n° RG : 08/06287), laquelle a fait à son tour l'objet d'un pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2011.

Dans son premier arrêt, la Cour de cassation avait donné raison au fabricant du générique qui soutenait, pour justifier la référence à la marque du *princeps*, que sa publicité constituait une publicité comparative. Précisément, la chambre commerciale avait jugé, sous le visa des articles L. 121-8 du Code de la consommation et L. 5121-1, 5° du Code de la santé publique « 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 » au sens de l'article L. 121-8, 3° du Code de la consommation.

Sur ce point et sur les autres points qui étaient soumis à la Cour de cassation, à savoir la licéité de la publicité au regard de l'article L. 121-9, alinéas 1 et 4, du Code de la consommation et de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, les parties avaient été renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles.

La Cour de Versailles a suivi la position de la Cour de cassation et décidé que la publicité poursuivie constituait une publicité comparative au sens de l'article L. 121-8 du Code de la consommation et au surplus qu'elle était licite au sens de l'article L. 121-9 du même code (CA Versailles, ch. 12, sect. 1, 17 sept. 2009, préc.).

6. Dans la continuité de son premier arrêt, la Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi présenté par le laboratoire *princeps* sur ce point de droit en tenant compte de la spécificité du médicament générique consacrée par le législateur. Elle en a tiré les conséquences à deux égards pour considérer que ladite publicité était licite au regard de l'article L. 121-9, 1° et 4° du Code de la consommation.

7. Le premier apport de cet arrêt est donc relatif aux conditions de licéité de la publicité au regard de l'article L. 121-9 du Code de la consommation portant sur la publicité comparative. Ce dernier article autorise l'utilisation d'une marque par un tiers comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine :  
– pour être licite, la publicité ne doit pas présenter les biens comme une imitation ou reproduction du bien désigné par la marque reproduite (C. consom., art. L. 121-9 4°).

Le *princeps* soutenait que tel n'était pas le cas, car la publicité présentant un médicament comme le générique de la spécialité de référence informerait le public, « non seulement que le médicament générique en question présente les mêmes caractéristiques essentielles que le *princeps* [résultant de sa définition réglementaire] mais également qu'il en est la copie et que l'identité qu'il présente avec le *princeps* résulte de la reproduction ou de l'imitation de ses [caractéristiques] essentielles ». La Cour de cassation a rejeté ce moyen et a donné raison aux juges de la Cour de Versailles en jugeant au vu de la définition réglementaire du générique (C. santé publ., art. L. 5121-1 5°) « qu'ayant retenu que du fait de sa définition, le générique étant substituable au *princeps* et constituant son équivalent, il n'imitait pas le *princeps* et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du Code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, la cour d'appel a fait exacte application de la loi en écartant la qualification d'imitation ou de reproduction » ; – pour être licite, la publicité ne doit également pas tirer profit de la notoriété de la marque du tiers reproduite (C. consom., art. L. 121-9 1°). La Cour de cassation reprenant l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la société *Sandoz* n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de la marque « *Deroxat* » puisque « la mention entre parenthèses et en petits caractères "générique de *Deroxat* paru au JO du 1<sup>er</sup> novembre 2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de la marque "Deroxat" mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence *Deroxat* ».

En l'espèce, ni les conditionnements du médicament « *Paroxétine G GAM* », ni la notice ne comportaient la mention de la marque « *Deroxat* » ; la mention dans la publicité était, quant à elle, entre parenthèses et en petits caractères ce qui excluait la volonté du laboratoire générique de tirer indûment profit de la notoriété de la marque du *princeps*.

8. Sur ce point, à savoir les circonstances dans lesquelles la référence à la marque du *princeps* dans une publicité comparative en faveur d'un générique serait contraire à l'article L. 121-9, 1° du Code de la consommation, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2010 a donné des précisions intéressantes. En l'espèce, le fabricant du générique avait utilisé la couleur orange dans ses publicités pour son générique « *gliclazide Teva 30 mg* ». Le producteur du médicament *princeps*, les laboratoires *Servier*, justifiait d'un usage ancien et constant de cette couleur sur les boîtes, notices et brochures de son médicament *Diamicron*, la marque elle-même étant également imprimée en orange. Les laboratoires *Servier* reprochaient à *Teva* un détournement de notoriété par l'usage de la couleur orange et par la forme de l'accroche.

La cour d'appel a relevé que « la couleur orange est utilisée par d'autres opérateurs sur le marché pour le conditionnement d'autres spécialités, en sorte que l'association entre la couleur orange et le *Diamicron* n'est pas exclusive ».

Ensuite, elle a observé que « la mention faite sur les deux publicités litigieuses (site internet et presse écrite) se présente sous la forme d'un cartouche de couleur orange sur lequel se détachent, inscrits en lettres blanches, les termes "générique de DIAMICRON 30 mg" ; que l'espace occupé par cette accroche est très secondaire par rapport à celui occupé par la présentation des trois boîtes du générique et par celle des titres et slogans ; que la taille et l'épaisseur des caractères utilisés confirment le caractère second de la référence incriminée, [le lecteur] étant d'abord attiré par la mention de "Gliclazide Teva" » (nous soulignons).

Au vu de ces éléments, la cour a rejeté la demande fondée sur le détournement de notoriété de la marque du *princeps*.

9. L'apport de cette décision consiste en l'annonce par les juges d'appel, en des termes généraux, du principe selon lequel « la promotion des médicaments génériques passe par une lisibilité suffisante de la citation du produit princeps, sans pour autant que la marque de référence dudit produit soit mise en avant de façon telle qu'elle caractérise un détournement de la notoriété attachée à la marque et aux signes associés à son exploitation ».

Ils soulignent « Qu'il importe donc de faire le départ entre la nécessaire recherche de lisibilité et le détournement d'une notoriété attachée à un signe ».

## II. – L'INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L. 713-6 B) DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À UNE PUBLICITÉ COMPARATIVE LICITE AU REGARD DES ARTICLES L. 121-8 ET L. 121-9 DU CODE DE LA CONSOMMATION

10. Dans les deux décisions commentées, les juges ont eu à se prononcer sur la question complémentaire de savoir si la publicité conforme à l'article L. 121-9, telle que ci-dessus présentée, doit également pour être licite, rentrer dans l'exception visée à l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ne citer la marque que si elle est une « référence nécessaire ».

Sur cette question, dans l'affaire du *Deroxat*, la Cour d'appel de Versailles avait retenu le principal argument du laboratoire *princeps*, à savoir que la publicité devait non seulement être licite au regard du Code de la consommation, mais également de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle avait ensuite retenu que la mention de la marque était une « solution de facilité et de commodité » et non « une référence nécessaire » (condition de l'exception posée à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle pour pouvoir citer la marque d'un tiers), en considération de l'existence d'autres moyens pour identifier la destination du générique.

11. La Cour de cassation a cassé cette décision en se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2008 (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings Limited et al.) aux termes duquel « (...) le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, [correspondant à l'article L. 121-9 du Code de la consommation], d'un signe identique ou similaire à sa marque ».

La Cour de cassation a ainsi posé que ne peut être invoqué l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, et donc que la condition de la « référence nécessaire » ne doit pas être justifiée, dès lors que la publicité incriminée est licite au regard des textes sur la publicité comparative. Il s'agit là du second apport essentiel de cet arrêt.

Il faut souligner que, dans l'affaire du *Diamicron*, la Cour d'appel de Paris avait déjà retenu cette solution en se référant au même arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2008 (le considérant de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est le suivant : « Considérant que le "titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions énoncées [par la directive précitée], d'un signe identique ou similaire à sa marque" [CJUE, 12 juin 2008, préc.] ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'usage desdites marques était ou non nécessaire au sens du droit des marques »).

Cette solution, conforme à la jurisprudence communautaire, se rapproche également de la jurisprudence américaine qui tend à autoriser l'utilisation de la marque du *princeps* dans des publicités pour des génériques (cf., par ex., *Upjohn Co. v. Am. Home Prods. Corp.*, 598 F. Supp. 550, 561 [S.D.N.Y. 1984] ; *G.D. Searle & Co. v. Hudson Pharm.*, 715 F.2d 837, 842 n.12 [3d Cir. 1983]. Sur ce point, cf. Le Bihan E., Julien-Raes L., Médicaments génériques : marques et usages honnêtes, Propriétés intell. 2006, n° 21, p. 406. Il est à noter toutefois qu'aux États-Unis la citation de la marque du *princeps* est utilisée notamment dans des publicités destinées au grand public. L'information en DCI [Dénomination commune internationale] serait sans aucun doute dans ce cas incompréhensible et insuffisante).

12. Une telle position est favorable aux médicaments génériques. Elle s'explique par la spécificité de ces médicaments. Dès l'arrêt du 26 mars 2008, une partie de la doctrine était déjà favorable à cette interprétation : « le caractère artificiel d'un raisonnement consistant à interdire la référence à la marque du princeps, alors même que la définition et le régime juridique du générique sont entièrement orientés vers la référence à ce princeps » (Azéma J., Médicament générique et référence au princeps, D. 2008, p. 1524 et s.) et non pas vers la référence à la DCI !

Elle s'explique également par le fait qu'en France, les professionnels de santé auxquels s'adresse la publicité en faveur des génériques ont été « façonnés pendant des années dans le primat de la marque » (Peigné J., La promotion des médicaments génériques à l'épreuve du droit des marques, Gaz. Pal. 14 et 15 janv. 2011, p. 8 et s.) notamment dans le cadre de leur formation.

Certes, les professionnels de santé disposent d'un outil permettant d'identifier le générique par rapport à un *princeps* par sa DCI, via le Répertoire des groupes génériques publié par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Néanmoins, force est de reconnaître que si, pour lire une publicité, les professionnels de santé devaient à chaque fois disposer de ce Répertoire et le consulter pour identifier le médicament *princeps* auquel correspond le générique promu, l'effet de cette publicité se trouverait, pour le moins, diminué.

À terme, cela risquerait d'avoir des conséquences sur l'efficacité de la concurrence sur les marchés de médicaments alors même que les autorités de concurrence nationales et européennes surveillent de près son développement et que les États membres comptent sur les génériques pour diminuer leurs dépenses de santé (sur ce sujet, cf. la thèse de Petrova E., Médicaments génériques et droit de la concurrence, 2009, disponible sur le site < [http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2009/petrova\\_e#p=0&a=top](http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2009/petrova_e#p=0&a=top) > ).

Il doit toutefois être remarqué que la licéité de la référence au *princeps* dans une publicité comparative est enserrée dans des limites qui doivent être respectées et que ne manqueront pas de surveiller les laboratoires *princeps*. Une telle publicité pourrait être qualifiée d'illicite si l'annonceur ne faisait pas un usage honnête de la marque du *princeps* et tirait indûment profit de la renommée de celle-ci au sens de L. 121-9, 1° du Code de la consommation (sur ce point, v. Le Bihan E., Julien-Raes L., préc., p. 396).

13. Au regard de ces décisions, il appartiendra aux laboratoires génériques, qui souhaitent se référer à la marque du *princeps* dans leurs publicités, de faire attention à ce que cette référence, tout en étant lisible, reste secondaire par rapport au reste de la publicité, par exemple en utilisant des caractères plus petits que ceux du nom du générique et, éventuellement, des parenthèses. Il sera également prudent d'éviter de reprendre la couleur, le graphisme ou tout autre signe exclusivement associé au médicament *princeps* et à sa marque. ♦