La neutralisation des droits de propriété intellectuelle : l'exemple des médicaments, un exemple à suivre

Sylvain Chatry

▶ **To cite this version:**

Sylvain Chatry. La neutralisation des droits de propriété intellectuelle : l'exemple des médicaments, un exemple à suivre. Propriété industrielle, 2013, 3, pp. 7-11. hal-03204578

HAL Id: hal-03204578
https://hal.science/hal-03204578

Submitted on 21 Apr 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

La neutralisation des droits de propriété intellectuelle : l'exemple des médicaments, un exemple à suivre

Sylvain CHATRY
docteur en droit privé et sciences criminelles
membre de l'Institut de recherche en droit privé de Nantes (EA 1166)

La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé[1] a instauré au profit des médicaments génériques une règle de neutralisation des droits de propriété intellectuelle protégeant l'apparence ou la texture d'un médicament pour lequel la protection par brevet a expiré.
Cette règle constitue la première réponse législative à la problématique récurrente des concours de droits de propriété intellectuelle lesquels peuvent conduire à une surprotection illégitime de certaines créations. L'étude de la neutralisation des droits de propriété intellectuelle au profit des médicaments génériques permet d'apprécier l'opportunité d'étendre le mécanisme à d'autres concours de droits de propriété intellectuelle.

1. Pluralité de droits sur une même création. La multiplication des droits de propriété intellectuelle au cours du XX^e^ siècle a favorisé la profusion des pluralités de protections pour une même création[2]. Si le phénomène était à l'origine restreint au cumul du droit d'auteur, du droit de dessin ou modèle et/ou du droit de marque, il s'est propagé au-delà, transcendant la distinction entre la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, malmenant les frontières entre les droits et interrogeant l'opportunité de maintenir certaines protections. Ainsi, le droit d'auteur s'associe avec les droits qui lui sont voisins : droit d'artiste-interprète, droits des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes ou de bases de données. Le brevet se mêle avec des droits plus ou moins proches comme le certificat d'obtention végétale, le droit de topographie de produit semi-conducteur, le droit de dessin ou modèle, ou le droit d'auteur sur le logiciel. Ignorées par le Code de la propriété intellectuelle, ces situations soulèvent de redoutables difficultés d'articulation notamment en matière de titularité et d'étendue des prérogatives.

2. Médicaments *princeps* et génériques. Les concours de droits, entendus comme des concurrences de droits de propriété intellectuelle de nature différente qui protègent une même création**,** peuvent être détectés dans tous les secteurs économiques : la communication, les technologies de l'information, les biotechnologies, l'agriculture, l'ingénierie ou encore dans le domaine de la culture. Le secteur pharmaceutique n'en est pas exempt. Les industries pharmaceutiques se sont emparées des droits de propriété intellectuelle pour verrouiller au maximum l'accès de leurs concurrents sur le marché de leurs médicaments « vedettes ». Ces droits constituent en effet une arme efficace dans la guerre économique opposant les

[1] *JO 30 déc. 2011, p. 22667.*
[2] V. *S. Chatry, Le concours de droits de propriété intellectuelle – Essai d'une théorie générale*, *préf. A. Lucas, Collection des thèses de la Fondation Varenne, t. 69 : LGDJ, 2012.*

laboratoires de *princeps* aux fabricants de génériques. Rappelons les enjeux. À l'expiration d'un brevet pharmaceutique, tout fabricant peut reproduire le médicament *princeps* et le commercialiser sous la forme d'un médicament générique[3]. La pratique existe depuis longtemps mais elle connaît un regain d'intérêt sous l'impulsion des pouvoirs publics qui y voient depuis quelques années un moyen de stimuler la concurrence, de favoriser l'accessibilité aux médicaments, et de réduire les dépenses publiques de santé[4]. Pour préserver leur avantage concurrentiel, les laboratoires de *princeps* usent et abusent des moyens juridiques à leur disposition.

3. Concours de droits sur un médicament. Aux côtés des stratégies de dépôt de brevets[5], les industries pharmaceutiques emploient deux techniques pour conserver, à l'expiration du brevet principal, leur monopole, voire leur exclusivité, sur le médicament. Une première technique, très classique, consiste à enregistrer le nom du médicament à titre de marque afin d'empêcher tout concurrent d'y faire référence pour désigner son propre produit. Dans ces conditions, il est très difficile pour le fabricant du générique de faire connaître le produit et de concurrencer le médicament *princeps*. La jurisprudence a déjà contribué à équilibrer les relations entre les concurrents sur le fondement de la publicité comparative. Une seconde technique, plus élaborée, vise à déposer la forme et/ou la texture du médicament à titre de marque et/ou de dessin ou modèle pour en interdire la reproduction. Le changement de forme perturbe le malade, complique l'observance du traitement, ce qui ne l'incite guère à passer du *princeps* au générique. Aucune disposition ne permettait jusqu'alors de s'opposer à cette pratique.

4. Nouvelle disposition de neutralisation des droits. Le législateur y remédie par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé en instaurant, au Code de la santé publique, un nouvel article L.5121-10-3 qui dispose que « *le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires* ».

5. Il apparaît donc intéressant d'analyser la neutralisation des droits de propriété intellectuelle au profit du développement des médicaments génériques (1) pour apprécier l'opportunité d'étendre le mécanisme à d'autres concours de droits de propriété intellectuelle (2).

---

[3] Sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.

[4] *Communication de la Commission, Synthèse du rapport d'enquête sur le secteur de la pharmacie, 8 juill. 2009, COM(2009), 351 final* : *http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0351:FIN:FR:PDF*.

[5] *Idem*. Les laboratoires de *princeps* ont recours à la pratique des « grappes de brevets » (*patents clusters*). En multipliant les dépôts, ils dissuadent les fabricants de génériques qui n'ont alors plus de certitudes sur l'expiration de la protection. V. *J. Armengaud et E. Berthet-Maillols, Médicaments génériques et « princeps » : un équilibre à trouver : Propr. intell. 2006, n° 20, p. 243. - J. Azéma, L'abus dans l'obtention du droit de brevet : « l'exemple des médicaments génériques » : Propr. industr. 2010, dossier 7. - L. Marino, Le devenir des brevets dans le secteur des médicaments en Europe : Propr. industr. 2011, étude 15*.

1. Neutralisation des droits de propriété intellectuelle au profit des médicaments génériques

6. L'existence d'une pluralité de droits de propriété intellectuelle sur un médicament constitue un obstacle au développement des médicaments génériques. Après avoir exposé en quoi la coexistence de droits sur un médicament soulève des difficultés (A), nous examinerons la nouvelle règle d'articulation de ces droits (B).

A. Coexistence de droits de propriété intellectuelle sur un médicament

7. Protection par brevet. Longtemps exclu de la propriété intellectuelle, le médicament bénéficie depuis une soixantaine d'années en France de la protection par le droit des brevets[6]. À ce titre, sont éligibles à la protection la forme pharmaceutique ou galénique d'un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à son obtention ou une seconde application médicale de celui-ci[7]. Intégré au sein du droit commun des brevets, le médicament est protégé pendant vingt ans à compter du dépôt[8]. Néanmoins, une autorisation de mise sur le marché doit être obtenue avant toute commercialisation, ce qui crée un décalage entre la date du dépôt et le début de l'exploitation. Pour y remédier, le titulaire du brevet peut solliciter à son expiration la délivrance d'un certificat complémentaire de protection qui rallongera d'autant la durée de protection[9]. En conséquence, l'entrée sur le marché du fabricant de génériques ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du certificat, date à partir de laquelle le laboratoire du *princeps* s'emploiera à conserver son monopole par la diversification des droits de propriété intellectuelle.

8. Protection par un droit de marque et/ou par un droit de dessin ou modèle. Afin de renforcer puis de prolonger leur exclusivité, les laboratoires de *princeps* enregistrent le nom du médicament à titre de marque lequel deviendra un instrument d'identification de sa composition et de sa destination. Une simple référence aux marques *Doliprane*, *Levothyrox*, *Spasfon* ou *Voltarene* suffit en effet pour évoquer à chacun, prescripteur ou consommateur, leurs propriétés curatives. Par ailleurs, l'apparence du comprimé peut être déposée à titre de marque et/ou de dessin ou modèle si elle satisfait les conditions de distinctivité et/ou de nouveauté et de caractère propre. La forme de la gélule du *Viagra* - un losange bleu avec des faces légèrement bombées - fait ainsi l'objet d'une protection à titre de marque[10]. Or, la durée de protection par ces droits est plus étendue que la protection par brevet. Le laboratoire du *princeps* peut faire perdurer son exclusivité par rapport au médicament, empêchant les fabricants de génériques d'acquérir des parts de marché. Si le constat est de faible portée pour le droit de dessin ou modèle qui peut être renouvelé tous les cinq ans à concurrence de vingt-

[6] V. *J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle* : *7e éd., Dalloz, coll. Précis, 2012, n° 252, p. 172.*
[7] *CPI, art. L. 611-3.*
[8] *CPI, art. L. 611-2, 1°.*
[9] Le certificat prend effet au terme légal du brevet pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (*CPI, art. L.611-2, 3°*).
[10] *TGI Paris, 23 févr. 2007, RG n° 2006/05469 : PIBD 2007, n° 851, III, p. 312.*

cinq ans[11], il se révèle extrêmement problématique pour le droit de marque qui est renouvelable indéfiniment[12].

9. Utilisation licite du nom protégé. Les laboratoires de *princeps* brandissent le droit de marque qu'ils détiennent sur le nom du médicament pour s'opposer à toute référence de celui-ci pour commercialiser le générique. Pourtant, un médicament générique est défini comme tel par rapport à une spécialité de référence[13]. Il n'est donc pas illogique que le fabricant de génériques puisse, de manière accessible, établir un lien entre le *princeps* et le générique. Un long contentieux a opposé à ce sujet les sociétés Beecham et Glaxosmithkline, respectivement titulaire et exploitant de la marque *Deroxat* pour désigner un médicament antidépresseur, à la société G Gam qui commercialisait le générique en le désignant tel que suit : « *Paroxétine G Gam (générique de Deroxat)* ». Les ayants droit ont notamment invoqué le caractère illicite de la publicité comparative qui a pour objet de présenter le générique comme une copie du *princeps*[14], ainsi que l'absence de nécessité de faire référence à la marque *Deroxat* pour identifier la destination du générique. Après deux premières décisions favorables aux ayants droit[15], le fabricant du générique a finalement obtenu gain de cause[16]. Les juges suprêmes ont considéré que la référence au *princeps* constitue une publicité comparative licite en ce qu'elle « *procède à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits* »[17] et que le générique, « *substituable au princeps et constituant son équivalent* »[18] ne peut être assimilé à une reproduction ou à une imitation. Les juges ont ainsi suivi la jurisprudence de l'Union européenne[19] en retenant que le titulaire de la marque ne peut invoquer son exclusivité sur le signe verbal. Il en résulte aujourd'hui un équilibre entre les droits des laboratoires de *princeps* sur leurs marques verbales et les intérêts des fabricants de génériques dans le développement de leurs produits.

---

[11] *CPI, art. L. 513-1.*

[12] *CPI, art. L. 712-1, al. 2.*

[13] On entend par « *spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées* » *(C. santé publ., art. L. 5121-1, 5°, a).*

[14] *C. consom., art. L. 121-8 et L. 121-9.*

[15] *TGI Paris, 16 nov. 2004, RG n° 03/10058 confirmé par CA Paris, 4e ch., A, 3 mai 2006, RG n° 05/01564 : JurisData n° 2006-302811 ; Propr. industr. 2006, repère 7, C. Le Stanc. -J. Armengaud et E. Berthet-Maillols, Les génériques ne peuvent plus se nommer : Propr. industr. 2006, étude 25. - G. Cordier, Quelques points d'actualité du droit des médicaments génériques : Propr. industr. 2006, étude 22, spéc. § 16 à 28.*

[16] *Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-18366 : JurisData n° 2008-043352 ; Bull. civ. 2008, IV, n°71 ; D. 2008, p. 1524, note J. Azéma ; Propr. intell. 2008, n° 28, p. 366, obs. J. Passa ; JCP E 2009, p. 1020, note C. Caron ; D. 2009, p. 393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud. - CA Versailles, 12e ch., 1re sect., 17 sept. 2009, RG n° 08/06287 : JurisData n° 2009-022630. - Cass. com., 24 mai 2011, n° 09-70.722 : JurisData n° 2011-009699 ; Bull. civ. 2011, IV, n°85 ; RTD com. 2012, p. 101, note J. Azéma ; Gaz. Pal. 2011, n° 300, p. 16, note L. Marino ; RLDA 2011, n° 63, p. 3577, note B. Bertholet et E. Eme.*

[17] *Cass. com., 26 mars 2008, préc.* - En ce sens*, Cass. com., 7 juill. 2009, n°08-11.660 : Bull. civ. 2009, IV, n° 104.*

[18] *Cass. com., 24 mai 2011, préc.* - En ce sens*, CA Paris, pôle 5, 2e ch., 8 oct. 2010, RG n° 09/10708 : JurisData n° 2010-924230 ; RLDA 2011, n° 63, p. 3577, note B. Bertholet et E. Eme.*

[19] *CJCE, 1ère ch., 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings limited et O2 (UK) Limited c/ Hutchison 3G UK Limited : Rec. CJCE 2008, I, p. 4231 ; Europe 2008, comm. 281, L. Idot ; Propr. industr. 2008, comm. 61, A. Folliard-Monguiral.* - V. aussi*, J. Passa, Les rapports entre droit des marques et droit de la publicité comparative : un risque d'affaiblissement de la protection de la marque : Propr. industr. 2008, étude 20.*

10. Utilisation illicite de la forme protégée. L'approche est différente en ce qui concerne le dépôt de l'apparence du médicament à titre de marque et/ou à titre de dessin ou modèle. L'objectif pour le laboratoire de *princeps* consiste à interdire la reproduction de la forme par le générique afin de le différencier davantage du *princeps* et de dissuader le prescripteur ou le consommateur d'adopter le générique. L'affaire *Lexomil* en a donné une parfaite illustration. Titulaire du brevet sur le médicament anxiolytique *Lexomil* dont le principe actif est le bromazépan, la société Roche a enregistré le signe tridimensionnel représentant la forme d'un bâtonnet de couleur blanche aux extrémités arrondies, comportant des subdivisions, permettant de le scinder en quatre parties égales. À l'expiration du brevet, la société Irex a commercialisé un générique de même forme. La société Roche a assigné le fabricant du générique en contrefaçon. Ce dernier a invoqué reconventionnellement la nullité du dépôt[20]. Débouté, il a été condamné pour contrefaçon par les juges du fond[21]. Dans cette situation, les juges sont impuissants pour établir un équilibre entre le laboratoire du *princeps* et le fabricant du générique lequel ne peut exploiter sereinement le médicament relevant pourtant du domaine public. Le législateur s'est alors saisi de la question en instaurant une nouvelle règle d'articulation des droits de propriété intellectuelle.

B. Nouvelle règle d'articulation des droits de propriété intellectuelle sur un médicament

11. Précédents législatifs. Les préoccupations d'intérêt général sont au cœur de la problématique du développement des médicaments génériques. Du côté du marché, ils sont facteurs d'emploi et de croissance et contribuent à stimuler la concurrence. Du côté des pouvoirs publics, ils participent de la politique de réduction des dépenses de santé publique. C'est pourquoi le législateur entend lever les obstacles à leur essor en neutralisant les droits de propriété intellectuelle qui limiteraient ou empêcheraient leur accès au marché des médicaments relevant du domaine public. L'idée n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été insérée dans deux textes législatifs mais la disposition était trop éloignée du contenu de ces textes pour avoir la faveur du Conseil constitutionnel qui l'a censurée[22]. Il a d'abord été prévu d'insérer un article au sein du seul droit des marques retirant la possibilité au titulaire d'une marque « *protégeant l'aspect tridimensionnel ou la couleur de la forme pharmaceutique d'une spécialité de référence* (…) *d'interdire l'usage par un tiers du même signe ou d'un signe similaire pour une spécialité générique* (…) *destinée à être substituée à cette spécialité de référence* (…) *pour autant que cet usage ne soit pas tel qu'il donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque* ». Cette disposition n'avait dans un premier temps pas été reprise dans le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité

---

[20] Le fabricant du générique a invoqué en vain le caractère nécessaire, usuel et fonctionnel de la forme enregistrée. La Cour de cassation avait pourtant censuré une première fois les juges d'appel *(Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-12.335 : JurisData n° 2004-022002 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 14 ; Propr. intell. 2004, n° 11, p. 670, obs. X. Buffet-Delmas)*, mais la censure portait sur l'application erronée du critère de la multiplicité des formes pour apprécier si la forme est constituée exclusivement de la désignation nécessaire du produit.

[21] *CA Paris, 4e ch., B, 26 oct. 2001 et CA Versailles, ch. com. réunies, 27 sept. 2005, RG n° 04/01720 : JurisData n° 2005-281737.*

[22] *Projet de loi pour le financement de la sécurité sociale 2010, art. 36, adopté le 26 nov. 2009*, censuré par *DC n° 2009-596, 22 déc. 2009* et *proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, art. 24, adoptée le 13 juill. 2011*, censurée par *DC n° 2011-640 du 4 août 2011*.

sanitaire du médicament et des produits de santé[23] mais elle a été par la suite ajoutée[24], puis modifiée[25].

12. Nouveauté de la règle. La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 instaure finalement un nouvel article L.5121-10-3 au sein du Code de la santé publique qui dispose que « *le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires* ». Cette disposition constitue la première règle législative d'articulation des droits de propriété intellectuelle qui permet de neutraliser l'exercice de certains droits lorsque ceux-ci visent à maintenir une protection expirée.

13. Généralité de la règle. La règle se caractérise d'abord par sa généralité puisqu'elle s'applique à tout droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture d'un médicament. Le droit de marque et le droit de dessin ou modèle sont principalement concernés. À l'origine, les projets législatifs s'étaient focalisés sur le seul droit de marque, mais les travaux préparatoires soulèvent à juste titre que la forme des médicaments est souvent déposée à titre de dessin ou modèle. Bien qu'il ne fasse pas partie des prévisions du législateur, le droit d'auteur ne semble pas devoir être exclu du mécanisme de neutralisation lorsque l'originalité de l'apparence du médicament est caractérisée.

14. Hybridité de la règle. La règle interpelle ensuite par son hybridité, entre droit des marques et droit des dessins et modèles. L'objet de la protection est défini par rapport au droit des dessins et modèles - « *apparence et texture* » - alors que l'étendue de l'exception est encadrée par rapport au droit des marques - « *formes identiques ou similaires* » -. Si la formulation a le mérite de la simplicité pour les non-spécialistes, elle n'est pas rigoureusement exacte. En effet, un droit de dessin ou modèle ne permet pas d'interdire tout dessin ou modèle similaire mais tout dessin ou modèle « *qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente* »[26]. Cela s'explique sûrement par l'évolution de la disposition qui était initialement restreinte au droit des marques. Des modifications ont été faites sans véritablement en prendre la mesure. Concernant l'objet de la protection, l'« *aspect tridimensionnel ou la couleur* » a ainsi été remplacé par l' « *apparence et la texture* ». L'exclusion de l'usage qui « *donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque* » n'a pas été maintenue. Fallait-il qu'elle demeure ? Cette limite n'est pas inconnue des deux régimes. En droit des dessins et modèles, les actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement doivent être conformes à des « *pratiques commerciales loyales* »[27]. En droit des marques, la référence nécessaire est légitimée « *à*

[23] *Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, n° 3714, déposé le 1er août 2011.*
[24] *Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, n° 741, adopté le 4 oct. 2011, art. 31,* ajouté par l'adoption de *l'amendement n° 174 présenté par M. Robinet*.
[25] *Rapport n° 44 (2011-2012) de M. Cazeau, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 19 oct. 2011.*
[26] *CPI, art. L. 513-5.*
[27] *CPI, art. L. 513-6, c).*

condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine »[28]. Il aurait été pertinent de la maintenir pour paralyser le bénéfice de l'exception dans ces hypothèses. En son absence, le titulaire du droit sera contraint d'invoquer d'autres fondements - droit de marque sur un signe verbal ou concurrence déloyale - pour interdire ces pratiques.

15. Justification de la règle : spécificité des génériques. Il se pose enfin la question de la justification de la règle. Elle est avant tout centrée sur la spécificité des médicaments génériques. Le législateur entend « *faciliter le développement des médicaments génériques et favoriser l'observance des traitements* »[29]. La règle répond aux « *enjeux en matière de santé publique et de préventions d'accidents iatrogéniques graves* »[30]. Si les médicaments génériques peuvent adopter l'apparence et la texture du *princeps*, les risques d'erreur de prise seront amoindris. Il en résulte que l'intérêt général est mis en avant pour neutraliser des intérêts privés. Ce mécanisme peut-il être reproduit pour d'autres concours de droits de propriété intellectuelle ? Des réserves doivent être émises car le législateur a déjà limité certains droits de propriété intellectuelle en faveur des médicaments génériques[31]. Ainsi, le délit de substitution de produit prévu en droit des marques n'est pas applicable au pharmacien qui proposerait un générique à la place du *princeps*[32]. De même, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée au fabricant du générique avant l'expiration du brevet[33]. La nouvelle règle participe davantage d'une politique de santé publique que d'une véritable recherche d'articulation des droits de propriété intellectuelle. L'inscription au sein du Code de la santé publique le manifeste pleinement[34]. Il ne faut pas pour autant s'interdire d'instaurer un tel mécanisme de neutralisation des droits de propriété intellectuelle lorsque l'intérêt général ou d'autres considérations sont en jeu. Il est regrettable que la règle n'ait pas été insérée au sein du Code de la propriété intellectuelle, ce qui aurait permis d'initier le mouvement.

2. Opportunité d'étendre le mécanisme de neutralisation à d'autres concours de droits16. Les concours de droits de propriété intellectuelle sont aujourd'hui des situations ordinaires du fait de l'éclatement des objets de propriété intellectuelle et de la complexité des créations contemporaines. Au-delà de l'exemple du médicament, il est possible de démontrer un phénomène de surprotection illégitime de certaines créations (A). En l'absence de réponse législative, il convient de rechercher les fondements de la neutralisation de ces concours de droits (B).

A. Phénomène de surprotection illégitime de certaines créations

---

[28] *CPI, art. L. 713-6.*
[29] *Amendement n° 174 présenté par M. Robinet.*
[30] *Rapport n° 44 (2011-2012) de M. Cazeau, préc.*
[31] *J. Armengaud et E. Berthet-Maillols, Les génériques ne peuvent plus se nommer : Propr. industr. 2006, étude 25, spéc. § 23 et 24.*
[32] *CPI, art. L. 716-10, al. 2.*
[33] *C. santé publ., art. L. 5121-10. - V. J. Armengaud et E. Berthet-Maillols, Médicaments génériques et « princeps » : un nouvel équilibre à trouver : Propr. intell. 2006, n°20, p. 243, spéc. p. 246. - J. Passa, Entre droit des brevets et droit de la santé publique : tentatives judiciaires pour faire interdire des médicaments génériques : Propr. intell. 2006, n° 18, p. 45.*
[34] Des considérations d'accessibilité du droit et de généralité de la règle ont freiné le législateur pour intégrer la règle dans le Code de la propriété intellectuelle : *V. Rapport n°44 (2011-2012) de M. Cazeau, préc.*

17. **Constat du déséquilibre des protections.** Chaque droit de propriété intellectuelle a été pensé en instaurant un certain équilibre entre protection privative et liberté d'accès à l'objet protégé. L'attribution de prérogatives est ainsi contrebalancée par l'instauration d'exceptions qui visent à préserver les intérêts des tiers et de la société tout entière. Or, l'addition des protections sur une même création menace l'équilibre établi pour chaque droit. La possibilité de solliciter des droits différents pour une même création relève en effet d'une certaine incohérence car un seul droit suffit à conférer l'exclusivité sur la création. En réalité, le législateur a préféré la surprotection à la sous-protection des créations intellectuelles. Pour ne pas risquer qu'une création qu'il considère légitime à être protégée ne le soit pas, il évite de trop délimiter les domaines d'application des droits et multiplie les objets de propriété intellectuelle protégés. Si les concours de droits sont parfois salutaires pour obtenir une protection adéquate de certaines créations, ils peuvent conduire à une surprotection illégitime d'autres créations. Celle-ci peut être démontrée en cas de cumul d'un droit d'auteur et d'un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans certaines hypothèses, d'un droit de marque.

18. Cumul d'un droit d'auteur et d'un droit de dessin ou modèle. Alors que le cumul du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles se justifiait lorsque le droit spécifique montrait des faiblesses, il perd aujourd'hui toute légitimité et suscite un sentiment de surprotection maintenant qu'il se suffit à lui-même pour protéger efficacement la création. L'ordonnance de 2001[35] assigne dorénavant au droit des dessins et modèles des conditions de protection autonomes et un régime plus complet, apte à satisfaire les besoins de protection propres aux créations utilitaires. Le titulaire d'un droit de dessin ou modèle se voit conférer des prérogatives spécifiquement énoncées, limitées par des exceptions propres, dont la cession est expressément envisagée, et qu'il peut faire valoir en justice selon une procédure encadrée. Les deux régimes présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients[36]. Un seul, la constitution du droit par le dépôt, est véritablement discriminant. Certains y voient un atout - gage de sécurité juridique pour le titulaire et vis-à-vis des tiers - quand d'autres le considèrent comme une formalité trop lourde à respecter[37]. Certes, les régimes divergent sur d'autres points tels que les exceptions ou les règles contractuelles, mais ces différences ne justifient plus que les titulaires puissent bénéficier d'une application cumulative des protections.

19. Cumul avec un droit de marque. La légitimité du cumul avec un droit de marque est également menacée en cas de détournement de la finalité de ce droit. Le risque de détournement est encouru lorsque l'enregistrement de la création protégée a pour seul objectif de renforcer les protections préexistantes au titre du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles. La pratique du *merchandising* constitue l'hypothèse caractéristique d'un tel détournement. Le *merchandising* consiste à commercialiser divers produits - jouets, jeux vidéo, fournitures scolaires, vêtements… - dans le sillage d'un film, d'un jeu vidéo ou d'un

---

[35] *Ord. n° 2001-670, 25 juill. 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle : JO 28 juill. 2001, p. 12132.*

[36] V. *M.-A. Pérot-Morel, Les principes de protection des dessins et modèles dans les pays du marché commun : Mouton & Co., 1968, p. 264. - F. Pollaud-Dulian, L'ordonnance du 25 juillet 2001 et la réforme du droit des dessins et modèles : JCP G 2001, act. 1921, spéc. p. 1924. - W. Duchemin, Intérêt et limites du nouveau système de protection des dessins et modèles en Europe : Propr. intell. 2002, n° 5, p. 10, spéc. p. 18.*

[37] V. *J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle : t.1, 2ème éd., LGDJ, 2009, n° 675, p. 905.*

roman à succès. Dans cette situation, les titulaires de droits sur la création profitent de l'attrait de la création pour vendre des produits qui pourraient être commercialisés sous une autre marque. Le droit des marques présente certains avantages non négligeables par rapport au droit d'auteur et/ou au droit des dessins et modèles : le dépôt, la publicité des droits, la protection contre l'imitation du signe… Il a aussi ses propres limites : la spécialité de la protection, la déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse…, limites que le titulaire des droits peut négliger en présence d'une seconde protection « absolue ». Le cumul de droits sur la création permet au titulaire des droits d'effectuer un « *law shopping* » au sein du Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier peut, au moyen du cumul, bénéficier des avantages de chacun des droits sans souffrir de leurs inconvénients qui équilibrent pourtant le système[38].

20. Parallèle avec le médicament. Les situations de cumul envisagées ne peuvent être exactement assimilées à l'exemple du médicament. En cas de cumul, les droits portent sur un même objet qui est appréhendé à la fois comme une œuvre de l'esprit, l'apparence d'un produit et/ou un signe distinctif. Or, les droits de propriété intellectuelle coexistent sur un médicament, c'est-à-dire qu'ils portent sur des objets distincts qui sont réunis au sein d'une même création. Ainsi, le médicament réunit un droit de brevet sur le principe actif, un droit de marque sur le nom, et un droit de marque et/ou de dessin ou modèle sur la forme de la gélule. Pourtant les effets de surprotection de la création sont similaires. La multiplication des droits de propriété intellectuelle vise à exclure de manière disproportionnée les concurrents ou les tiers du bénéfice de la création. C'est pourquoi il semble pertinent de rapprocher les situations et de rechercher les fondements d'une neutralisation de ces concours de droits.

B. Fondements de neutralisation envisageables

21. **Rétablir l'équilibre des protections.** La neutralisation des concours de droits les plus problématiques simplifierait les relations avec les concurrents ou les utilisateurs qui ne pourront se voir opposer qu'un seul droit. De manière plus générale, en tant que réponse à l'illégitimité de ces situations, elle contribuerait à rétablir l'équilibre des droits de propriété intellectuelle. Nous avons vu que l'intérêt général est au fondement de la paralysie des droits de propriété intellectuelle sur la forme du médicament *princeps* lorsque le brevet a expiré : le législateur a opté pour une protection des médicaments par le droit des brevets ; il est illégitime que les laboratoires de *princeps* puissent acquérir une protection perpétuelle sur celui-ci au moyen d'un autre droit de propriété intellectuelle. À l'identique, la neutralisation de certains cumuls de droits peut être recherchée *de lege lata* à partir de fondements externes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, il paraît intéressant de réfléchir, *de lege ferenda,* à l'instauration d'un mécanisme d'option dans l'exercice des droits.

22**.** ***De lege lata*** **: fondements externes.** Les droits de propriété intellectuelle sont en interaction permanente avec d'autres droits ou libertés d'égale valeur, tels que les droits fondamentaux, le droit de la concurrence ou la libre circulation des marchandises. Ces droits externes peuvent corriger les effets néfastes du cumul pour maintenir un certain équilibre. Par

[38] V. *A. Chavanne, Modèles et marques de fabriques, in Hommage à H. Desbois, Etudes de propriété intellectuelle : Dalloz, 1974, p. 119, spéc. p. 121.*

exemple, le fondement de la publicité comparative a permis aux fabricants de génériques de mentionner le nom du *princeps* pourtant réservé à titre de marque. De même, la libre circulation des marchandises[39] contribue à neutraliser un cumul de droits lorsque celui-ci rompt l'équilibre établi[40]. En ce sens, la Cour de justice a déjà adopté une « approche globale »[41] de la théorie de l'épuisement alignant l'épuisement de l'un des droits sur l'épuisement de l'autre. La décision *Dior* illustre cette approche[42]. La Cour avait à répondre à une question préjudicielle sur la possibilité pour un revendeur, après épuisement des droits, d'employer une création protégée par un droit de marque et par un droit d'auteur - en l'espèce, représenter les flacons et emballages de parfum - afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure. Les juges ont considéré que le droit de marque ne permettait pas d'empêcher une telle publicité. Ils ont en conséquence paralysé l'exercice du droit d'auteur alors qu'il aurait dû permettre d'interdire la reproduction ou la représentation de la marque. Cette solution, qui pourrait paraître dangereuse[43], contribue opportunément à atténuer l'illégitimité du cumul de droits en paralysant l'un des droits.

23. ***De lege ferenda* : option entre les droits.** De manière prospective, un mécanisme d'option entre les différents droits pourrait être instauré. Un tel mécanisme existe déjà au Royaume-Uni. Convaincu de l'inadéquation de la double protection des créations utilitaires par le *copyright* et par le *design right*, le législateur britannique a instauré des mesures pour paralyser les effets du cumul de droits. Ainsi, une atteinte à une création utilitaire ne peut pas être sanctionnée au double titre du *copyright* et du *design right*[44] : lorsque le *copyright* suffit pour sanctionner une atteinte à une création, le *design right* ne peut être invoqué, alors même qu'en l'absence de *copyright*, le *design right* aurait permis une telle sanction. En fonction du mécanisme retenu, l'option entre les droits pourrait dépendre de l'usage de la création[45] ou de l'exercice judiciaire des droits. Selon le premier critère, l'utilisation de la création à titre de marque impliquerait la seule effectivité du droit de marque. Selon le second critère, le titulaire déterminerait, lors de la défense de ses droits, le fondement permettant d'aboutir à une solution du litige en sa faveur. Un tel mécanisme permettrait d'articuler les droits en cumul pour atteindre un juste équilibre de la propriété intellectuelle.

24. **Conclusion**. La nouvelle règle de neutralisation des droits de propriété intellectuelle au profit des médicaments génériques n'apparaît pas si isolée. Si le législateur n'en est qu'à son coup d'essai, le juge a en réalité déjà eu l'occasion de répondre à la problématique en

---

[39] *TFUE, art. 28 et 29.*

[40] *A. Kur, Cumulation of rights with regard to threedimensional shapes – two exemplary case studies, in Le cumul des droits intellectuels, sous la dir. de A. Cruquenaire et S. Dusollier, Larcier, 2009, p. 155, spéc. p. 174.*

[41] *V.-L. Benabou, Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de la théorie de l'épuisement est-elle possible ? : Légicom 2001/2, n° 25, p. 115, spéc. p. 122 et s.*

[42] *CJCE, 4 nov. 1997, Dior, aff. C-337/95 : Rec. CJCE 1997, I, p. 6013 ; RTD eur. 1998, p. 595, note G. Bonet.*

[43] *V. S. Carre, Marques et droit d'auteur - Métaphore d'une belle rencontre, in Les défis du droit des marques au XXIe siècle, actes du Colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul: CEIPI, Litec, 2010, p. 25, spéc. p. 53. - V.-L. Benabou, préc. spéc. p. 125.*

[44]. *- V. L. Bently et B. Sherman, Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 236 : Intellectual property Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2004, p. 682.*

[45] En ce sens, *N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle : LGDJ, coll. Manuel, 2010, n° 21, p. 38 :* « *la pluralité des propriétés intellectuelles est motivée par les vocations économiques et sociales reconnues, a priori, par le législateur aux biens intellectuels. Le créateur et le juge peuvent par la suite opportunément retenir l'un de ces régimes en fonction de la destination de la création* ».

paralysant les effets de l'un des droits dans certaines hypothèses. Mais la neutralisation des droits constitue la réponse ultime à des situations d'illégitimité qui restent exceptionnelles. L'effort doit avant tout se concentrer sur la résolution des conflits nés de l'exercice de différents droits sur une même création.

Mots-clés : Brevet. Médicament. Protection. Neutralisation des droits