

Propriété intellectuelle et Marques de commerce

Printemps 2005

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.

Les marques de commerce au Canada dans l'industrie pharmaceutique

Par Marie Lafleur

Le développement d'un nouveau médicament, de sa découverte jusqu'à sa commercialisation, constitue un processus long, coûteux et risqué. Il faut de 10 à 12 ans pour développer et tester un médicament. Pour chaque médicament mis en marché, les coûts moyens requis pour la recherche et le développement dépassent les 800 millions de dollars US. Le risque d'échec est élevé. En moyenne, parmi les 10 000 composés évalués, un seul médicament est approuvé par Santé Canada¹.

Une compagnie innovatrice (« l'innovatrice ») voudra évidemment avoir l'exclusivité du marché afin de pouvoir récupérer ses frais de développement et bâtir des réserves financières pour lui permettre de poursuivre la recherche et le développement. Bien avant la mise en marché du médicament, elle aura donc assuré la protection de ses droits de propriété intellectuelle. Ainsi, elle aura obtenu un brevet sur la molécule elle-même, sur une formulation, un procédé ou un usage qui lui assurera un monopole pour une période de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet.

Une fois ce monopole expiré, l'innovatrice verra tout de suite poindre des médicaments génériques. Cependant, elle continuera de jouir de certains autres droits. Au cours de la vie du brevet, l'innovatrice avertie aura, par des efforts de marketing et de publicité, développé des marques de commerce en association avec son produit. Elle aura éduqué les consommateurs afin qu'ils distinguent son produit de celui de ses concurrents. Évidemment, la compétition étant féroce, les compagnies génériques tenteront de prendre la plus grande part de marché possible en profitant de la notoriété du médicament d'origine. Le combat deviendra alors essentiellement celui du risque de confusion entre deux marques de commerce.

a) Les marques de commerce

Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses marchandises de celles de ses concurrents. Traditionnellement, une marque peut être composée d'un mot, d'un logo ou des deux. Elle peut également être constituée d'un signe distinctif, c'est-à-dire du façonnement des marchandises ou de leurs contenants, du mode d'emballage ou d'empaquetage dans la mesure, bien entendu, où celui-ci est devenu distinctif. Elle peut même s'étendre à une couleur, à une forme, à un slogan ou à un son.

Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci au Canada. Ce droit exclusif est réputé être violé par toute personne qui utilise une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée. Le critère de la confusion entre une marque de commerce enregistrée et une marque de commerce ne se résume pas à la question de savoir s'il y a une ressemblance entre la marque enregistrée et la marque contrefaite. Essentiellement, le critère de la confusion consiste à se demander si le consommateur moyen, qui n'est pas sur ses gardes, conclurait à l'existence d'un lien entre le propriétaire de la marque enregistrée et le propriétaire de la marque contrefaite.

Dans le cas d'un médicament, nous notons que les compagnies pharmaceutiques se prévalent de deux types de marques : la marque nominale, qui est composée du nom commercial du médicament, et le signe distinctif, qui est constitué de l'apparence du médicament et, plus particulièrement, de sa forme et de sa couleur.

b) Le médicament sous ordonnance : l'identité du consommateur

Dans le cas des médicaments, il faut donc se demander qui est ce consommateur moyen susceptible d'être trompé. Pour le médicament en vente libre, il s'agit bien sûr du patient qui le choisit, l'achète et l'utilise. Cependant, la question n'est pas si simple lorsqu'il s'agit d'un médicament sous ordonnance : le consommateur moyen est-il le médecin qui prescrit le médicament, le pharmacien qui le dispense ou le patient qui l'utilise? Depuis 1992, la Cour suprême du Canada² estime que, lorsqu'il s'agit de médicaments prescrits, le patient, le médecin et le pharmacien doivent tous être pris en considération pour déterminer l'existence de la confusion.

c) Le médicament sous ordonnance : la forme et la couleur du médicament

Le droit des marques de commerce reconnaît des droits découlant de l'apparence d'un produit. Cependant, le fabricant devra prouver que l'apparence de son produit, que ce soit l'emballage du médicament, la forme ou la couleur des comprimés, a atteint une réputation telle que le consommateur associe ces caractéristiques au fabricant. Comme l'a statué la Cour suprême du Canada dans *Ciba Geigy*, il est difficile pour une compagnie pharmaceutique d'atteindre ce niveau de réputation :

[...] les compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitées.³

L'arrêt *Ciba-Geigy* a été appliqué dans quelques causes concernant l'apparence du produit. Il en ressort que l'obstacle majeur au succès de telles actions est la preuve que l'apparence du produit a acquis une notoriété reconnaissable parmi la population pertinente. Les faits particuliers à chaque cause sont déterminants à l'issue du litige. Parmi les plus récents, l'affaire *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*⁴ démontre l'hésitation des tribunaux à reconnaître ce degré de réputation.

Le litige concerne les capsules du médicament Prozac contenant la drogue fluoxetine. La capsule de l'innovatrice Eli Lilly est moitié verte, moitié couleur crème, tandis que celle de la générique Novopharm, est moitié verte, moitié couleur vert pâle. Les capsules des deux compagnies sont cylindriques avec des bouts arrondis et leurs dimensions suivent les standards de l'industrie. Avant l'échéance de son brevet, Eli Lilly a voulu prévenir la compétition en mettant sur le marché sa propre version générique. Elle a donc conclu un accord avec Pharmascience pour la distribution et la vente d'une version générique ayant la même apparence que ses capsules originales.

La Cour considère que le fait que la capsule intègre deux couleurs ne la rend pas distinctive par rapport à ce qui est normalement commercialisé par l'industrie. Elle appuie sa conclusion sur le fait qu'Eli Lilly n'a pas réussi à prouver, entre autres par des sondages, que les consommateurs associaient deux couleurs avec un manufacturier

en particulier. La Cour se fonde sur la jurisprudence antérieure ayant décidé que les patients n'associaient pas l'apparence d'un produit avec sa source mais avec son effet thérapeutique.

Dans *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.*⁵, Astra tente d'obtenir l'enregistrement du dessin d'un comprimé jaune comme marque de commerce en liaison avec un médicament servant à traiter l'hypertension contenant de la féléodipine. Ces comprimés ronds jaunes de 2.5 mg ne peuvent être obtenus que sous ordonnance. Novopharm s'oppose à cette demande, alléguant que la marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer, les produits de Astra de ceux des autres fabricants.

Le 9 mars 2000, le registraire rejette la demande d'enregistrement de Astra. En effet, il conclut que la marque de Astra n'est pas distinctive puisqu'il existe d'autres comprimés jaunes servant à traiter l'hypertension sur le marché. Le registraire rejette l'argument de Astra à l'effet que seuls les comprimés anti-hypertenseurs contenant de la féléodipine doivent être considérés. En appel de la décision du registraire, la Cour fédérale énonce que ce dernier n'a pas commis d'erreur. C'est l'emballage, selon lui, qui rend le médicament distinctif puisque les pharmaciens s'y réfèrent d'abord pour associer les comprimés à un fabricant ou à une source commerciale.

Dans une décision unanime du 4 février 2003, la Cour d'appel fédérale confirme la décision du tribunal de première instance. La Cour d'appel affirme que l'appelante se devait de démontrer que, par la suite de leur emploi sur une certaine période de temps, la couleur et la forme étaient parvenues à distinguer véritablement les comprimés de Astra de ceux des autres fabricants. Dans ce cas-ci, signale la Cour, Astra n'a pas réussi à prouver que la couleur et la forme de ses comprimés lui étaient associées.

d) Le médicament sous ordonnance : le nom commercial

Dans *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corporation*⁶, le tribunal s'est penché sur la question de savoir s'il y avait confusion entre la marque de commerce de Pierre Fabre Médicament, IXEL, et celle de SmithKline Beecham Corporation, PAXIL. Les deux médicaments sont prescrits sous ordonnance et traitent la même maladie, soit la dépression. Il est admis que le risque de confusion est inexistant en français. À cet égard, signalons qu'il suffit que le risque existe dans une des deux langues officielles du Canada pour qu'une marque de commerce contrevienne à la Loi.

L'intérêt de cette cause est qu'elle applique l'arrêt *Ciba-Geigy*⁷, mais en mettant l'emphase sur les médecins, les pharmaciens et le processus de transmission de l'ordonnance. En effet, l'analyse de la Cour qualifie le patient de consommateur averti puisqu'il consulte un médecin. Le processus de prescription du médicament, allant de la rencontre du patient avec le médecin en passant par l'écriture du nom du médicament sur la prescription jusqu'à la présentation de celle-ci au pharmacien, a été pris en compte. La Cour a conclu que le faible degré de ressemblance entre les marques, conjugué au fait que les médicaments étaient délivrés sous ordonnance, rendait peu probable le risque de confusion.

e) Le médicament en vente libre : le nom commercial

Dans *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*⁸, la Cour fédérale a confirmé une décision du registraire des marques de commerce ayant accueilli une demande d'enregistrement pour la marque NUTRATIVA en association avec des vitamines, des minéraux et des herbes. Nutravite Pharmaceuticals s'était opposée à cet enregistrement, alléguant que la marque demandée portait à confusion avec sa marque enregistrée NUTRILITE utilisée en relation avec des produits de même nature. À la différence de l'affaire *Pierre Fabre Médicament*, les produits en question sont en vente libre. La Cour reconnaît que le préfixe NUTR est communément utilisé avec divers suffixes dans le marché et que les consommateurs sont habitués à faire la distinction entre les différentes marques portant ce même préfixe. Le suffixe prend alors une certaine importance dans la distinction des marques en litige. Par conséquent, la Cour confirme que la marque NUTRAVITA peut être enregistrée.

f) Conclusion

Une marque de commerce peut constituer un atout important pour une entreprise. Qu'elle soit constituée d'un nom commercial ou de l'apparence du produit, elle assure à celui-ci une plus longue vie à l'abri de la concurrence. Ainsi, les compagnies génériques qui tentent de s'approprier de la notoriété du médicament d'origine en copiant, par exemple, son nom commercial ou son apparence devront démontrer l'absence de confusion avant de s'accaparer une part du marché.

*Marie Lafleur est membre de la section **Litige** du cabinet et se spécialise en propriété intellectuelle. Elle plaide régulièrement devant la Cour fédérale du Canada et les tribunaux de la province de Québec dans le cadre de dossiers impliquant des brevets, des marques de commerce, des droits d'auteur, des dessins industriels, des secrets de fabrique et de concurrence déloyale. Elle s'occupe fréquemment de questions liées aux technologies de pointe. Dans le secteur pharmaceutique, Mme Lafleur a, entre autres, représenté des sociétés lors de poursuites visant à interdire au ministre de la Santé d'émettre des avis de conformité qui permettraient la vente de versions génériques de médicaments brevetés. Elle a également été impliquée dans de nombreuses demandes visant à ajouter ou à enlever certains brevets du registre maintenu par le ministère de la Santé et a agi lors de poursuites portant sur la contrefaçon et la validité de brevets pharmaceutiques.*

On peut communiquer avec **Me Lafleur** au 514 397 7529 ou à mlafleur@mtl.fasken.com.

1) <http://www.canadapharma.org>

2) *Ciba Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992) 44 C.P.R. (3d) 289

3) *Ciba Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, *supra* à la page 304

4) (1997) 73 C.P.R. (3d) 371, confirmée en appel dans (2000) 10 C.P.R. (4th) 10, autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée en 2001

5) (2003), 24 C.P.R. (4th) 326 (C.A.F.)

6) (2004) FC 811

7) *Supra* note 4

8) (2003) 27 C.P.R. (4th) 99