

## La forme d'un produit, un enjeu juridique

- Une entreprise peut faire enregistrer comme marque la forme de son produit.
- Mais cette forme ne doit pas correspondre à une nécessité technique s'imposant à des objets identiques.

La forme d'un produit est un enjeu croissant pour une entreprise. Enregistrée comme marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), elle ne doit pas s'avérer nécessaire à la fonctionnalité technique ou pratique du produit. Car, dans ce cas, elle pourra être utilisée par d'autres sociétés fabriquant le même type d'objets. « *En général, les marques constituées par la forme du produit ne doivent pas conduire l'acteur économique à monopoliser une fonction* », explique Fabienne Fajgenbaum, avocat associé chez Nataf Fajgenbaum & Associés. La cour d'appel de Versailles a rendu, le 27 septembre 2005, un arrêt non négligeable sur la question.

Concrètement, la société Roche commercialise depuis 1981 un anxiolytique – le Lexomil – sous la forme

POUR  
DÉFENDRE SA  
« BAGUETTE »,  
ROCHE A SAISI  
LA JUSTICE  
CONTRE  
LABORATOIRES  
IREX.

d'un bâtonnet de couleur blanche, aux extrémités arrondies, comportant des subdivisions permettant de le scinder en quatre parties égales. Elle dépose en décembre 1985 à l'Inpi une marque dénommée « baguette » sur la forme du comprimé, un titre renouvelé en 1995. En revanche, le brevet protégeant le principe actif du médicament tombe au bout de vingt ans dans le domaine public. La société Laboratoires Irex lance alors un générique de l'anxiolytique dont la forme est identique. La société Roche saisit la justice, notamment pour contrefaçon.

**Une nécessité technique.** Selon Laboratoires Irex, la forme identique de son générique est une nécessité technique. Or, selon l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une forme remplit une fonction pratique ou technique et a un caractère nécessaire, elle appartient à tous les objets exerçant la même fonction. « *Dans son arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Versailles a considéré que la forme de la baguette du médicament*

*Lexomil était valable à titre de marque car elle n'était pas exclusivement nécessaire à la fonction du médicament* », souligne Fabienne Fajgenbaum. Les juges du fond ont notamment relevé que certains médicaments génériques de Lexomil n'avaient pas la même forme de comprimés que celui de Laboratoires Irex.

Autre point important pour la validité de la marque « baguette », le signe enregistré auprès de l'Inpi ne doit pas, au jour du dépôt, être usuel. Autrement dit, être généralement et communément utilisé pour désigner l'objet en cause. Après examen des pièces au débat, les juges du fond ont constaté qu'un seul autre médicament avait une forme identique mais avait été commercialisé quatre ans après le Lexomil. La cour d'appel en a conclu au caractère non usuel et à la validité de la marque « baguette » de la société Roche. À chaque fois, ce type d'affaires nécessite finalement un examen précis des faits par les juges du fond.

Frédéric Hastings