

NUMÉRO 15
AOUT 2022

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

La saga ROSUVAS – ROSUVA : quelle protection des marques de médicaments au Maroc ?

The ROSUVAS - ROSUVA saga: what protection for drug trademarks in Morocco?

Daoud SALMOUNI-ZERHOUNI

Avocat au barreau de Paris

Le Maroc est souvent présenté comme un modèle en Afrique du Nord pour la protection de la propriété intellectuelle. Il affiche, par ailleurs, de vraies ambitions dans le développement d'une forte industrie pharmaceutique. Une importante affaire de marques de médicaments opposant deux grands laboratoires pharmaceutiques fait aujourd'hui grand bruit au Maroc. L'occasion de faire un point sur la protection des marques de médicaments au Maroc.

Morocco is often seen as a model in North Africa for the protection of Intellectual Property and has serious ambitions in developing a strong pharmaceutical industry. A major pharmaceutical trademark case, involving two major pharmaceutical companies, currently causes a stir in Morocco. An opportunity to review the protection of pharmaceutical trademarks in Morocco.

« Les mauvais préceptes paralysent souvent les bonnes intentions »¹

On ne compte plus les initiatives du gouvernement marocain et de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) pour promouvoir la protection de la propriété intellectuelle. Lors des dernières célébrations de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, le ministre de l'industrie et du commerce a affirmé avec force qu'« intégrer la culture de [la] propriété industrielle au sein de nos entreprises est primordial pour réussir et pérenniser la relance économique et industrielle du Maroc », et le directeur de l'OMPIC d'ajouter que l'objectif à atteindre est « une utilisation efficace des outils de la propriété industrielle »¹.

De fait, l'OMPIC, bras armé du gouvernement marocain pour mener cette

politique volontariste, peut s'enorgueillir d'une certaine familiarité des meilleurs standards internationaux en matière de protection des droits de propriété industrielle et de partenariats avec certains des plus importants offices européens tels que l'Office Européen des Brevets (OEB)², l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)³ ou encore son homologue français, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)⁴. Tout cela s'inscrit dans les importants engagements pris par le Maroc en signant, le 26 février 1996, un accord d'association avec l'Union européenne et en obtenant de celle-ci, le 13 octobre 2008, un « statut avancé », le Royaume s'obligeant, en matière de propriété industrielle, à « assurer un niveau de

¹ F. Baucher, *Passe-temps équestres*, 1840, p. 32.

¹ Communiqué du ministère de l'industrie et du commerce, « Célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle », disponible à l'adresse <https://www.mcinet.gov.ma/fr/actualites/celebration-de-la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle>.

² I. Lamrani, « L'OMPIC et l'Office européen des brevets renforcent leur coopération », *Le Matin*, 24 septembre 2021.

³ Communiqué de l'OMPIC, « Tenue de la réunion bilatérale de l'OMPIC et de l'EUIPO », 3 juin 2022.

⁴ Communiqué de l'OMPIC, « Tenue de la 25^{ème} commission mixte par l'OMPIC et l'INPI France », 30 mai 2022.

protection similaire à celui de l'UE »⁵ et à « prendr[e] en compte l'acquis UE existant »⁶.

Ces importants efforts ont même pu faire écrire à certains auteurs que la propriété intellectuelle au Maroc bénéficie d'« un environnement juridique stimulant »⁷. Dont acte.

S'il est un secteur qui s'intéresse tout particulièrement à la propriété industrielle, c'est bien celui de l'industrie pharmaceutique, laquelle se montre très attentive, évidemment, au droit des brevets, mais également au droit des marques. Or, le Maroc ne fait pas mystère de ses ambitions dans le domaine pharmaceutique, spécialement après la crise sanitaire, avec pour objectif d'être l'un des champions africains de l'industrie du médicament⁸. Évidemment, cela passe, notamment, par une protection efficace des droits de propriété industrielle au Maroc.

Et, précisément, dans l'actualité de la propriété intellectuelle, une affaire de marques de médicaments fait actuellement grand bruit au Maroc. Elle constitue assurément l'occasion de confronter la réalité du terrain à « l'environnement juridique stimulant » qu'offrirait le droit marocain des marques. Il s'agit de la saga – puisque c'est bien de cela dont il s'agit – ROSUVAS contre ROSUVA.

La société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED est un laboratoire pharmaceutique indien spécialisé

notamment dans les médicaments génériques. Cette société est implantée au Maroc à travers sa filiale marocaine SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC. La société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED est titulaire d'une marque marocaine ROSUVAS n°131459, enregistrée le 10 juin 2010 auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), qui désigne les produits de la classe 5 suivants : « préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain et vétérinaire ». Elle commercialise effectivement sous la marque ROSUVAS, à travers sa filiale marocaine, un médicament dit « hypolipémiant, inhibiteur de la HMG-CoA réductase »⁹, luttant contre le cholestérol.

L'un de ses concurrents, la société PROMOPHARM a ensuite mis sur le marché marocain un médicament ayant les mêmes propriétés thérapeutiques et commercialisé sous le signe ROSUVA¹⁰, ce qui n'a pas manqué de susciter l'ire de la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED et de sa filiale marocaine.

Ce litige, qui a pour théâtre non seulement l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), mais également les différentes juridictions du Royaume, dépasse le strict cadre des initiés au droit de la propriété industrielle, alors que l'affaire a fait réagir les parlementaires, les pharmaciens, leurs représentants et a même eu un certain retentissement sur les réseaux sociaux, tous

⁵ Commission Européenne, « Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté européenne et ses États membres au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE/Maroc », COM(2004) 788 final.

⁶ Conseil de l'Union européenne, « Relations avec le Maroc : projet de plan d'action Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) », 17584/13 MA 18 COMAG 126 MED 55 PESC 1510, 9 décembre 2013, p. 49.

⁷ K. Zaouag, « Propriété intellectuelle et attractivité des investissements directs étrangers au Maroc »,

Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit (JEMED), Vol. 2 n° 2, mai 2019, pp. 21 et s.

⁸ L. Ouchagour, « Les ambitions "réalisables" de l'industrie pharmaceutique marocaine », *Aujourd'hui Le Maroc*, 28 janvier 2022 ; Y. Benabdellah, « Souveraineté sanitaire : les ambitions de l'industrie pharmaceutique marocaine », *Medias 24*, 30 janvier 2022 ; v. également : Association Marocaine pour l'Industrie Pharmaceutique, *Politique nationale du médicament : Quels enjeux essentiels au cœur du modèle de développement du Royaume ?*, 9 mars 2020.

⁹ Voir :

<https://medicament.ma/medicament/rosuvas-sun-10-mg-comprime-pellicule/>

¹⁰ Voir :

<https://medicament.ma/medicament/rosuva-promopharm-20-mg-comprime-enrobe-2/>

s'interrogeant sur la présence au Maroc de deux médicaments identiques commercialisés par deux grands laboratoires sous des signes approchants : ROSUVAS et ROSUVA. C'est que l'affaire touche le secteur de la santé qui est particulièrement sensible.

Elle met en exergue au moins trois points. Les deux premiers ont classiquement trait à la distinctivité de la marque antérieure invoquée, notamment au regard des dénominations communes internationales (I), et à la détermination du public pertinent pour apprécier le risque de confusion (II). Le troisième, plus inattendu, concerne la prise en compte d'une autorisation de mise sur le marché du médicament incriminé pour apprécier le risque de confusion (III).

I. Distinctivité des marques de médicaments et dénominations communes internationales (DCI)

Le combat que se livrent, d'une part, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED et sa filiale marocaine et, d'autre part, la société PROMOPHARM, devant tant l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) que les tribunaux de commerce, s'est rapidement concentré, notamment, sur la question de la distinctivité de la marque antérieure ROSUVAS au regard de la dénomination commune internationale (DCI) *rosuvastatine* (A). L'OMPIC (B) et certaines des premières décisions des tribunaux de commerce rendues (C) y ont apporté des réponses différentes.

A. Marques de médicaments et dénominations communes internationales

Les marques de médicaments ne font pas exception et doivent évidemment, pour être

valables, présenter un caractère distinctif, ainsi que l'exige l'article 134 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle.

L'on sait également que les dénominations communes internationales (DCI) identifient les substances pharmaceutiques ou les principes actifs pharmaceutiques et qu'il s'agit d'un nom générique relevant du domaine public. La liste des DCI est tenue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui la maintient à jour. Les États membres s'engagent à ne pas accorder de droits patrimoniaux sur ces DCI¹¹. Étant membre de l'OMS, le Maroc est ainsi tenu de refuser à l'enregistrement une marque qui porterait sur une DCI. Il appartient, en outre, à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) de le vérifier lorsqu'il procède à l'examen des motifs absolus de refus, tel que prévu par l'article 148 de la loi relative à la propriété industrielle, précitée. Tel est du moins l'enseignement traditionnel de la doctrine¹².

A l'instar de ce qui est observé sous d'autres cieux, l'OMPIC ne se montre cependant pas toujours très regardant. C'est ainsi que la consultation de la Gazette de l'OMPIC permet de constater qu'il n'a rien été trouvé à redire au récent dépôt de la marque ROSUVASTATINE PROMOPHARM en classe 5 alors même que la *rosuvastatine* est une DCI¹³...

Le plus souvent, toutefois, l'OMPIC admet à l'enregistrement des marques de médicaments qui sont seulement évocatrices d'une DCI telles que, récemment, la marque IVARAL¹⁴ qui rappelle la DCI *ivarimod*, la marque METOMAN¹⁵ qui n'est pas sans évoquer la DCI *metomidate*, les marques

¹¹ Voir le site de l'Organisation Mondiale de la Santé : <https://www.who.int/fr/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>

¹² Voir notamment *mutatis mutandis* : A. Laude, « Génériques. Contrefaçon », *RDSS* 1999, p. 729 : « la marque d'un médicament ne saurait être constituée par une dénomination commune internationale, au risque d'interdire toute faculté de commercialisation

ou de substitution de la molécule » ; E. Sergeraert, « Industrie du médicament – Marques – Généralités – Sources », *Litec Droit pharmaceutique*, fasc. 38, 7 novembre 2019, n° 42 et s.

¹³ Marque marocaine n° 229429 du 21 juin 2021.

¹⁴ Marque marocaine n° 235318 du 16 décembre 2021.

¹⁵ Marque marocaine n° 216763 du 1^{er} octobre 2020.

RIVARO¹⁶ et RIVAROX¹⁷ qui ne manquent pas de faire allusion à la DCI *rivaroxaban* ou encore la marque DAPAQUIS¹⁸ qui fait référence à la racine *dapa* de plusieurs DCI : *dapabutan*, *dapagliflozine*, *dapaconazole*, *dapansutrine*, *dapatifagène*. Et il n’y a là rien de spécifique aux marques de médicaments¹⁹, tant on sait que nombre de marques déposées dans d’autres classes sont également évocatrices, le simple caractère évocateur ne signifiant pas qu’une marque est nécessairement descriptive.

S’agissant de la DCI *rosuvastatine*, il existe plusieurs marques de médicaments déposées à travers le monde qui l’évoquent et qui ont été acceptées à l’enregistrement. Peuvent être notamment citées les marques suivantes enregistrées en classe 5 : ROSUVADOR²⁰, ROSUVACARD²¹, ROSUVAX²², ROSUVRYL²³, SEROSUVA²⁴, ROSUVERAM²⁵ ou encore AROSUVA²⁶. Il doit être souligné que s’agissant de cette dernière marque AROSUVA, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, et approuvée en cela par le Tribunal de l’Union européenne²⁷, a très récemment décidé que « la marque antérieure “AROSUVA” dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu’elle n’a pas de signification apparente »²⁸, ce qui n’est pas sans importance pour le droit marocain des marques compte tenu de l’engagement du Maroc à prendre en compte, comme il a été vu, l’acquis de l’Union européenne notamment en matière de marques.

Au regard de la pratique de l’OMPIC et des autres offices étrangers avec lesquels l’office marocain collabore, la marque ROSUVAS n°131459 déposée en classe 5 par la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED semble tout à fait valable, celle-ci étant intrinsèquement distinctive au moins à un degré moyen.

B. L’appréciation par l’OMPIC de la distinctivité de la marque ROSUVAS

La société PROMOPHARM ayant procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement portant sur le signe ROSUVA PROMOPHARM pour désigner des produits de la classe 5²⁹, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED a formé opposition devant l’OMPIC sur le fondement de sa marque antérieure ROSUVAS déposée, elle aussi, en classe 5.

L’un des arguments du déposant devant l’OMPIC, la société PROMOPHARM, était de soutenir que la marque ROSUVAS renvoie au principe actif *rosuvastatine* et que, partant, il ne pourrait, selon elle, y avoir de risque de confusion entre la marque antérieure ROSUVAS et la demande d’enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, alléguant ainsi au moins implicitement que le terme ROSUVAS n’est pas suffisamment distinctif.

L’OMPIC n’a pas eu à se prononcer sur cette question du caractère intrinsèquement descriptif ou évocateur de la marque antérieure ROSUVAS, alors qu’il a fait droit à

¹⁶ Marque marocaine n° 227072 du 19 avril 2021.

¹⁷ Marque marocaine n° 227070 du 19 avril 2021.

¹⁸ Marque marocaine n° 233485 du 29 octobre 2021.

¹⁹ Bien que les marques de médicaments semblent bénéficier, de longue date, d’une forme d’indulgence ; voir notamment : J. Azéma, « La spécificité des marques et des modèles de produits pharmaceutiques », *Propr. Intell.* 2016, n° 59, p. 148 qui soulignait qu’ « on constate que l’administration et les tribunaux ne font pas preuve d’une grande sévérité dans l’appréciation du caractère distinctif des marques dans le domaine pharmaceutique et admettent à l’enregistrement des marques inspirées de la DCI » ; voir également déjà : M-Ali Haroun, *La protection de la marque au Maghreb*, Office des Publications Universitaires, 1979, pp. 57 et 58.

²⁰ Marque internationale n° 1301005 du 12 avril 2016, sur la base de la marque allemande n° 302015060896 du 26 novembre 2015.

²¹ Marque internationale n° 886422 du 23 février 2006.

²² Marque suisse n° 685814 du 7 mars 2016.

²³ Marque de l’Union Européenne n° 018253945 du 21 octobre 2020.

²⁴ Marque française n° 4293081 du 11 août 2016.

²⁵ Marque française n° 4633638 du 19 mars 2020.

²⁶ Marque autrichienne n° 288878 du 15 avril 2016.

²⁷ TUE, 8 septembre 2021, T- 584/20.

²⁸ Chambre de recours de l’EUIPO, 3 juillet 2020, R 2450/2019-4.

²⁹ Demande d’enregistrement n° 227375 du 26 avril 2021.

la demande de l'opposante tendant à ce que soit retenue la notoriété de la marque antérieure ROSUVAS³⁰, la commission des oppositions décidant que « les documents fournis par l'opposant apparaissent suffisants pour retenir la notoriété de la marque ROSUVAS par une large fraction du public concerné pour les produits revendiqués »³¹ et retenant donc implicitement que, notoire, la marque ROSUVAS bénéficie nécessairement d'un caractère distinctif à un degré élevé.

L'OMPIC a ensuite accueilli l'opposition³² et rejeté la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM par une motivation qui, soit dit en passant, n'est pas sans rappeler le raisonnement tenu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt MEDION³³, ce dont on peut se féliciter.

C. Appréciation par certains tribunaux de commerce de la distinctivité de la marque ROSUVAS

Sur le terrain judiciaire ensuite, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, titulaire de la marque antérieure ROSUVAS, et sa licenciée, la société SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC, ont entamé une riposte de grande ampleur à l'encontre de la commercialisation au Maroc des médicaments sous le signe ROSUVA par la société PROMOPHARM avec plusieurs actions en contrefaçon dans les principales villes du Royaume et notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger.

Si toutes les juridictions ne se sont pas encore prononcées, loin de là, et que nous en sommes encore aux prémices de ce contentieux fleuve, certaines des premières décisions rendues ont écarté le risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA tout en constatant que les produits en cause sont identiques. Pour se prononcer ainsi, certains des tribunaux de commerce ont considéré que la marque ROSUVAS n'est pas distinctive, mais descriptive comme n'étant que le diminutif de la DCI *rosuvastatine*. Cela appelle deux séries d'observations.

La première est que, contrairement à la commission des oppositions de l'OMPIC, ces décisions ne se sont pas prononcées sur la renommée (ou la « notoriété » pour reprendre le terme consacré en droit marocain) de la marque antérieure ROSUVAS. Or, il est toujours gênant de voir une marque tenue pour dépourvue de caractère distinctif sans que soit examinée sa renommée lorsqu'elle est invoquée³⁴. Il se trouve certainement là un vice de motivation entachant ces premières décisions alors qu'il est de principe qu'« est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs et encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués »³⁵. Et il ne fait pas de doute que la question de la renommée de la marque antérieure était ici déterminante.

La seconde tient à une apparente confusion entre le caractère évocateur d'une marque et son caractère descriptif. Ainsi, à supposer même que ROSUVAS soit évocateur des produits désignés en classe 5 comme étant inspiré de la DCI *rosuvastatine*³⁶, cela ne

³⁰ La loi n° 17-97 ne faisant pas la distinction entre notoriété et renommée, une marque enregistrée peut être tenue pour notoire.

³¹ OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445.

³² Cette décision provisoire a fait l'objet d'un recours devant l'OMPIC qui est encore pendant lorsque cette contribution est mise sous presse.

³³ CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04.

³⁴ Voir notamment Y. Basire, « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », *Légicom* 2014/2, n°53, p. 117, qui souligne que « Si [la marque] jouit d'un caractère distinctif fort, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle

jouit auprès du public, sa protection sera plus étendue et le risque de confusion plus facile à constater ».

³⁵ Voir notamment pour un rappel de ce principe : Cour de cassation, 1^{er} avril 2009, 1090/3/1/2006.

³⁶ Étant toutefois observé que la quatrième chambre de recours de l'EUIPO et le Tribunal de l'Union Européenne ayant considéré que le signe AROSUVA « présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal », il ne semble pas extravagant qu'il en soit de même pour ROSUVA compte tenu de l'importante parenté entre le droit de l'Union Européenne et le droit marocain et de la prise en compte par les juridictions marocaines de l'acquis de l'Union Européenne en la matière.

conduirait pas nécessairement au constat du caractère descriptif de la marque ROSUVAS et à celui de l'absence de caractère distinctif. En effet, le caractère simplement évocateur n'est pas le caractère descriptif³⁷.

Ces décisions, heureusement isolées et qui confondent caractère évocateur et caractère descriptif, semblent ainsi avoir perdu de vue une ancienne et abondante jurisprudence qui retient la contrefaçon de marques évocatrices et cela même en matière de marques de médicaments. Entre autres, le tribunal de commerce de Rabat a retenu l'existence de la contrefaçon de la marque CEVAMYCINE par CEVAMYCINE W.S., alors même que le radical CEVA renvoie à la DCI *cevaretigene*³⁸. Il a été jugé dans le même sens que la marque VETACOX pour des produits vétérinaires – dont la séquence d'attaque évoque lesdits produits – est contrefaite par VETACOX R³⁹.

Au regard du droit marocain des marques tel qu'il doit, en outre, être lu à la lumière du droit de l'Union européenne en raison de l'engagement du Maroc à prendre en compte l'acquis de l'Union européenne, ces toutes premières décisions, qui réduisent à peau de chagrin la protection des marques seulement évocatrices, pourraient légitimement inquiéter les titulaires de marques si elles étaient confirmées. Refuser la protection à la marque enregistrée ROSUVAS, motif pris qu'elle serait descriptive comme renvoyant à la *rosuvastatine* semble, en effet, excessif.

Il reste à souhaiter que les cours d'appel de commerce, et éventuellement la Cour de cassation, qui seront très probablement

saisies compte tenu de l'ampleur et des enjeux de ce contentieux, feront preuve de la même rigueur que la Cour de cassation française qui, au visa de dispositions très proches de celles de la loi n° 17-97, a récemment rappelé avec vigueur que le caractère simplement évocateur n'est pas le caractère descriptif⁴⁰.

Outre la question du caractère distinctif de la marque antérieure ROSUVAS, s'est également posée celle du public pertinent à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion s'agissant de marques de médicaments.

II. Le public pertinent

Il n'y a rien de surprenant à constater qu'au Maroc, comme ailleurs, l'office des marques et les juridictions apprécient le risque de confusion au regard du consommateur moyen des produits en cause en prenant en compte son degré d'attention. Évidemment, la question se pose avec acuité pour les marques de médicaments, alors que le degré d'attention peut considérablement varier que l'on considère un professionnel de santé ou un simple patient. En effet, qui prendre comme consommateurs de référence : les médecins qui prescrivent les médicaments, les pharmaciens qui les délivrent ou le grand public qui les consomment⁴¹ ?

La réponse à cette question est aujourd'hui clairement arrêtée de l'autre côté de la Méditerranée dont il est inutile de rappeler ici l'influence au Maroc en matière de propriété

³⁷ Voir notamment sur la question : R. Kovar, J. Larrieu, Y. Basire, « Marque – Existence de la marque », *Répertoire Dalloz IP/IT et Communication*, avril 2019, actualisation de décembre 2021, n° 111 ; A. Bouvel, « L'appréciation de la distinctivité des marques verbales évocatrices », *Légicom*, 2010, pp. 27 et s.

³⁸ Tribunal de commerce de Rabat, 27 juillet 1999, jugement n° 365, dossier n° 8/720/97.

³⁹ Tribunal de commerce de Rabat, 26 octobre 1999, jugement n° 1058, dossier n° 4/525/98.

⁴⁰ Cass. com., 7 juillet 2021, p. 19-16.028, qui a censuré une cour d'appel qui, « pour retenir que la marque verbale « Rent A Car » était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque à l'égard des véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes,

remorques, véhicules électriques, [avait] énoncé] que les termes composant cette marque constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle, comprise du consommateur moyen, constitue la description de ces produits ou les évoque directement », la Chambre commerciale jugeant qu' « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, de ces produits ou de leurs caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (premier moyen, première branche).

⁴¹ S. Durrande, « Atteintes à la marque.- Reproduction et imitation de marque », *JurisClasseur Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7511, 15 juillet 2012, mise à jour du 15 septembre 2021, n° 54.

industrielle. La Cour de Justice de l'Union européenne – dont les décisions, si elles ne s'imposent évidemment pas à l'administration et aux juridictions marocaines, doivent être prises en compte par elles en raison de l'accord d'association et du statut avancé du Maroc auprès de l'Union européenne – juge que, pour les médicaments, le public pertinent est composé non seulement des professionnels de santé mais également des consommateurs finaux que sont les patients⁴². Cette solution était au demeurant déjà celle du Tribunal de l'Union européenne pour lequel « relèvent donc du public pertinent tant les professionnels du secteur médical (médecins spécialistes, médecins généralistes et pharmaciens) que (...) les patients »⁴³. Ce principe a encore été très récemment rappelé, notamment, les 8 septembre 2021⁴⁴ et 16 mars 2022⁴⁵.

Dans les affaires ROSUVAS / ROSUVA, le public pertinent des médicaments n'est pas le même pour l'OMPIC (A) et pour certains tribunaux de commerce (B).

A. Le public pertinent selon l'OMPIC

Dans le cadre de l'opposition déjà évoquée et formée sur la base de la marque antérieure ROSUVAS à l'encontre de la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, la commission des oppositions de l'OMPIC semble s'être inscrite dans la ligne dégagée par la jurisprudence de l'Union européenne précitée. Si tant est que l'on puisse lire entre les lignes de sa décision du 16 janvier 2022⁴⁶, il apparaît que le public pertinent pris en compte comprenait bien le consommateur final des médicaments, à savoir le patient. En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la déposante, la société PROMOPHARM, insistait sur la circonstance, selon elle, que les médicaments

en cause sont exclusivement délivrés par des pharmaciens sur prescription médicale et que le patient n'a pas de liberté de choix, quand l'opposante, la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, faisait au contraire valoir que le risque de confusion devait également être apprécié au regard du patient, qui est le consommateur final des médicaments. C'est semble-t-il cette dernière conception du public pertinent qu'a retenu l'OMPIC en décidant qu'« en raison de la notoriété de la marque antérieure, conjuguée aux ressemblances visuelles et phonétiques des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits en cause »⁴⁷. Cette interprétation peut raisonnablement s'appuyer sur d'autres précédents de l'OMPIC en matière d'opposition mettant en jeu des marques de médicaments et notamment une affaire ARPADA / ARPAX⁴⁸. Cette solution de l'OMPIC doit être approuvée alors que non seulement elle est respectueuse de la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de garantie d'identité d'origine des produits⁴⁹ ; mais elle prend encore en compte l'acquis de l'Union européenne en matière de droit des marques, ainsi que s'y est engagé le Maroc en signant l'accord d'association avec l'Union européenne et en obtenant un statut avancé auprès d'elle.

B. Le public pertinent selon certains tribunaux de commerce

Ici encore, certains des tribunaux de commerce saisis du litige ROSUVAS / ROSUVA ont adopté une solution inverse en considérant que, s'agissant de médicaments prescrits sur ordonnance médicale, le public pertinent serait uniquement composé des

⁴² CJUE, 26 avril 2007, C-412/05P.

⁴³ TUE, 17 novembre 2005, T-154/03.

⁴⁴ TUE, 8 septembre 2021, T- 584/20, préc.

⁴⁵ TUE, 16 mars 2022, T-315/21, point 23 : approuvant la chambre de recours d'avoir considéré que, pour des médicaments, « le public pertinent était composé du grand public et des professionnels du domaine médical ».

⁴⁶ OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445, préc.

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ OMPIC, 27 septembre 2020, décision n° 6416/2021, opposition n° 13672.

⁴⁹ Voir notamment : Y. Basire, P. Darnand, « L'avenir du droit des marques en Europe : réflexions sur les principaux apports du "paquet marques" », *Légipresse* 2016, p. 267.

médecins et des pharmaciens à l'exclusion des patients qui sont pourtant les consommateurs finaux. Outre les raisons déjà présentées militant pour que le patient soit inclus dans le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié, une telle approche semble contestable à encore au moins deux titres.

Tout d'abord, et c'est un secret de polichinelle, la pratique de l'automédication, y compris avec des médicaments normalement délivrés sur ordonnance médicale, est très importante au Maroc où il est très facilement possible d'obtenir sans ordonnance des médicaments qui y sont pourtant soumis. Il s'agit là d'un fléau régulièrement dénoncé⁵⁰ et qui tient à des difficultés de pouvoir d'achat et d'accès à un médecin, plaçant ainsi souvent les pharmaciens dans un dilemme insoluble « entre la non-assistance à personne en danger et le respect de la loi dans la délivrance de médicaments »⁵¹. Peut à cet égard être également mentionné le récent constat, amer, du Conseil de la Concurrence dénonçant le « cadre légal inadéquat et parfois dépassé » du marché du médicament⁵². Dès lors que le patient, c'est-à-dire le consommateur final des médicaments, se les procure lui-même directement, sans passer le filtre de la prescription du médecin, n'est-il pas encore plus largement théorique et, peut-être, même dangereux, de considérer qu'au Maroc, le public pertinent est uniquement constitué des médecins et des pharmaciens ? La fonction essentielle de la marque de garantie d'identité d'origine des produits n'est-elle pas ici encore très sérieusement malmenée s'agissant de produits pharmaceutiques auxquels ont, en pratique et dans la réalité des choses, accès les patients sans le filtre d'un médecin ? Est-ce que, finalement, ne pas élargir, dans de telles conditions, le public pertinent aux patients n'expose pas ces derniers à un important risque de tromperie qui est en matière de

santé publique, plus qu'ailleurs, inacceptable ?

Ensuite, l'exclusion des patients du champ du public pertinent pour apprécier le risque de confusion, spécialement dans les affaires ROSUVAS / ROSUVA, apparaît d'autant moins justifiable que, selon la société SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, les professionnels de santé eux-mêmes admettent confondre les produits ROSUVAS et ROSUVA. Telles sont du moins les déclarations du président d'un important syndicat de pharmaciens, corroborées par une question écrite d'un parlementaire au ministre de la Santé soulignant également la confusion entre les deux. Cela se vérifie d'ailleurs en pratique. Pour les besoins du présent article, l'expérience a été menée de demander à une officine de pharmacie un produit de la marque ROSUVAS, laquelle a délivré un produit ROSUVA sans s'apercevoir qu'il s'agissait de produits provenant de laboratoires différents. L'expérience inverse a également été menée auprès d'une autre officine – demander cette fois-ci un produit ROSUVA – avec la même confusion commise. Si évidemment, cette rapide expérience ne peut pas prétendre à une légitimité scientifique, elle semble toutefois en dire assez long sur une évidente confusion entre les marques ROSUVAS et ROSUVA pour des médicaments ayant le même principe actif. Dès lors, il paraît très étonnant d'exclure tout risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA quand les professionnels de santé eux-mêmes les confondent. Les quelques décisions, certes isolées, excluant tout risque de confusion entre ces deux marques de médicaments, ont semble-t-il, une nouvelle fois, perdu de vue la fonction essentielle de la marque de garantie d'identité d'origine des produits.

Ce recours à une forme de présomption de « non-confusion » pour les professionnels de la santé méconnaît, en outre, l'office du juge

⁵⁰ A. Ouasrhir, Automédication à l'office dans la région de l'Orientale, thèse de doctorat en pharmacie, 2010.

⁵¹ O. Fahim, « Au Maroc, l'automédication et les faux diagnostics plus dangereux que les médicaments de la "liste noire" », *Tel Quel*, 15 novembre 2017 ; voir

également : L. Zerrouk, « Médicaments : Médecins et pharmaciens s'affrontent sur le droit de substitution », *Aujourd'hui Le Maroc*, 25 juin 2020.

⁵² Conseil de la Concurrence, Avis n° A/4/20 relatif à la situation de la concurrence dans le marché du médicament au Maroc, 25 juin 2020.

auquel il appartient d'apprécier *in concreto* le risque de confusion.

Une autre forme de présomption était encore invoquée par la société PROMOPHARM.

II. La prise en compte d'une autorisation de mise sur le marché pour apprécier le risque de confusion

Dans ce litige fleuve, la société PROMOPHARM semble avoir fait grand cas des autorisations de mise sur le marché (AMM) obtenues du ministre de la Santé pour les médicaments qu'elle commercialise sous le signe ROSUVA. Ici aussi, les réponses apportées par l'OMPIC (A) et par certains tribunaux de commerce (B) diffèrent.

A. L'indifférence des AMM pour l'OMPIC

Dans le cadre de la procédure d'opposition fondée sur la marque ROSUVAS à l'encontre de la demande d'enregistrement ROSUVA PROMOPHARM, la déposante faisait valoir qu'il ne pouvait pas exister de risque de confusion entre les deux puisqu'elle avait obtenu les AMM pour ses médicaments commercialisés sous cette dénomination.

L'OMPIC a écarté cet argument en retenant, classiquement, que « la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectue uniquement au regard des signes tels que présentés dans le dépôt des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées »⁵³, et considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la délivrance ou non d'une AMM est sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion dans le cadre d'une opposition entre deux marques de médicaments. Une telle solution doit, à l'évidence, être approuvée alors qu'elle s'inscrit dans la pureté des principes applicables aux oppositions.

B. La prise en compte des AMM par certains tribunaux de commerce

Certaines des décisions rendues dans l'affaire ROSUVAS / ROSUVA ont, en revanche, été sensibles à l'argument de la société PROMOPHARM. Il est vrai que, s'agissant d'actions en contrefaçon, les conditions d'exploitation de produits revêtus de la marque arguée de contrefaçon doivent être prises en compte. Mais là n'est, en réalité, pas tellement la question tranchée par ces quelques décisions isolées.

Il semble, en effet, que ces décisions se soient retranchées, de manière assez commode, derrière le ministre de la Santé qui a délivré les AMM aux produits revêtus du signe litigieux. En effet, l'annexe, intitulée « Conditions relatives à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament », du décret n° 2-14-842 relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain, renvoie bien à une condition d'absence de confusion avec d'autres médicaments. Il est ainsi précisé que « sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la propriété industrielle et commerciale, le nom de fantaisie ne doit susciter aucune confusion avec d'autres médicaments, et ne doit pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament ». L'occasion était peut-être trop belle de faire l'économie d'une appréciation *in concreto* du risque de confusion entre ROSUVAS et ROSUVA. Le raisonnement suivi par les quelques rares décisions sensibles à l'argument de la société PROMOPHARM semble être le suivant. Dès lors que les médicaments de la marque antérieure ROSUVAS ont obtenu des AMM et qu'ensuite les médicaments présentés sous le nom de fantaisie ROSUVA PROMOPHARM les ont également obtenus, les juges en ont déduit que le ministre de la Santé a considéré qu'il ne pouvait exister aucune confusion entre les deux, ce constat s'imposant alors *de facto* aux tribunaux. Une telle solution pêche évidemment par son simplisme, mais pas seulement.

⁵³ OMPIC, 16 janvier 2022, décision n° 7692/2021, opposition n° 15445, préc.

Tout d'abord, c'est mal lire et comprendre l'annexe au décret précité qui fait toute réserve « des dispositions législatives et réglementaires relatives à la propriété industrielle et commerciale ». Si les mots ont un sens, cela signifie clairement que ce n'est pas parce que le ministre de la Santé, en délivrant une AMM, ne voit pas de confusion entre deux dénominations de fantaisie de médicaments qu'il n'y a pas de risque de confusion au sens du droit des marques et de la loi n° 17-97, et donc de contrefaçon.

Ensuite, considérer, comme l'ont fait ces décisions, que l'AMM délivrée constituerait une sorte de « brevet de non-confusion » méconnaît certains des grands principes qui fondent l'État de droit. N'y a-t-il pas ici, au premier chef, une violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif rappelé par l'article 107 de la Constitution⁵⁴ ? Et ce refus d'apprécier *in concreto* le risque de confusion en s'abritant derrière l'AMM n'est certainement pas non plus très éloigné du déni de justice proscrit par le code de procédure civile.

Enfin, mais cela mériterait assurément d'être confirmé, de récentes déclarations publiques de personnels du ministère de la Santé laissent entendre qu'en tout état de cause, la recherche de l'existence ou de l'absence d'une confusion avec un autre médicament n'est peut-être pas effectuée avec tout le soin que cela mériterait lors de l'instruction des demandes d'AMM, du moins en l'état actuel des choses.

On le voit, la solution consistant pour le juge saisi d'une action en contrefaçon d'une marque de médicament à se soumettre à une AMM, qui aurait implicitement écarté une confusion entre deux dénominations de médicaments, outre qu'elle étonne le juriste et en particulier le praticien du droit des marques, ne résiste pas à l'examen. Il faut espérer que de tels errements ne prospèrent

pas dans la jurisprudence relative aux marques de médicaments.

Pour conclure, l'« environnement juridique stimulant » promis en droit des marques ne l'est peut-être finalement pas autant qu'espéré. Les marques de médicaments sont encore malheureusement soumises aux aléas d'une jurisprudence judiciaire parfois trop éloignée des principes essentiels gouvernant le droit des marques. Évidemment, les divergences de jurisprudence ont existé en tout temps et en tous lieux, mais celles-ci ne devraient pas concerner des concepts aussi élémentaires.

Cela a été rappelé à suffisance, le Maroc a pris l'engagement de prendre en compte l'acquis de l'Union européenne et d'atteindre un niveau de protection similaire notamment en matière de marques. Or, une récente décision rendue par le Tribunal de l'Union européenne, ayant retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques AROSUVA et KORSUVA pour des produits pharmaceutiques⁵⁵ et qui n'est pas sans rappeler l'affaire ROSUVAS / ROSUVA dont ont à connaître les tribunaux marocains, vient jeter sur cette dernière une lumière assez crue, mettant à mal l'autosatisfecit de certains quant à la protection des marques et soulignant, par là même, le chemin encore à parcourir.

Mais il est vrai que l'affaire ROSUVAS – ROSUVA n'en est qu'à ses débuts et qu'il faudra attendre les décisions des juridictions d'appel et de la Cour de cassation qui ne manqueront certainement pas d'être saisies.

Et si certaines des premières décisions rendues en première instance peuvent être déroutantes, il ne faut toutefois pas voir le verre à moitié vide. Doivent, en effet, être salués les efforts en amont de l'OMPIC, notamment dans ses décisions statuant en matière d'opposition, lequel prend aujourd'hui la pleine mesure de son rôle dans la protection des marques et se donne les

⁵⁴ Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire ont encore été récemment soulignés par le code de déontologie judiciaire publié le 8 mars 2021 au Bulletin Officiel, particulièrement dans son préambule et à ses articles 3, 4 et 5, l'article 5.8 précisant à cet égard que « Le

magistrat exerce ses fonctions judiciaires en dehors de toute subordination aux pouvoirs législatif ou exécutif ».

⁵⁵ TUE, 8 septembre 2021, T-584/20, préc.

moyens de ses ambitions, en ne cessant de gagner en efficacité et en compétence afin d'atteindre l'objectif fixé par le Maroc, à savoir « assurer un niveau de protection similaire à celui de l'UE »⁵⁶.

Si les tribunaux de commerce, auxquels est dévolu en première instance le contentieux de la propriété industrielle, peuvent rendre des décisions en matière de marque qui ne sont pas toujours d'une grande orthodoxie malgré l'obligation de compétence des magistrats⁵⁷, il ne faut pas non plus oublier l'encombrement du rôle des juridictions et les conditions dans lesquelles les juges doivent statuer dans des contentieux aussi techniques et complexes que ceux du droit de la propriété industrielle. Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas propres aux juridictions commerciales, mais semblent toucher plus largement la justice dans son ensemble, comme l'a regretté le rapport d'avril 2021 de la Commission spéciale sur le modèle de

développement particulièrement sévère à cet égard⁵⁸.

L'affaire ROSUVAS / ROSUVA, en ce qu'elle révèle de dysfonctionnements dans l'application du droit des marques, conduit inmanquablement à remettre au goût du jour non seulement la question de la création de juridictions spécialisées en droit de la propriété industrielle, mais également celle du transfert d'une partie du contentieux de la validité des marques à l'OMPIC⁵⁹ (dont les personnels semblent de plus en plus prêts à assumer une telle mission)⁶⁰. Il ne s'agira pas non plus d'oublier ni une mise à jour de certaines des dispositions de la loi n° 17-97, qui sont peut-être aujourd'hui datées, particulièrement en matière de sanctions de la contrefaçon⁶¹, ni une véritable réflexion sur la formation au droit de la propriété intellectuelle au Maroc qui est sinon inexistante, du moins insignifiante⁶².

Mais il s'agit là d'autres débats qu'il faudra toutefois mener rapidement et sans faux

⁵⁶ Les efforts de l'OMPIC ont encore récemment été salués notamment par le président de l'Association Marocaine des Conseils en Propriété Industrielle (AMACPI), voir notamment : M. Salmouni-Zerhouni, « Le Maroc occupe la 1^{ère} place régionale sur le plan des inventions et de l'innovation », *Challenge*, 27 avril 2022.

⁵⁷ Le code de déontologie judiciaire, précité, dispose qu' « On entend par compétence et diligence le fait de s'informer régulièrement des innovations juridiques et judiciaires, de la jurisprudence, des sujets d'ordre général et des meilleures pratiques en rapport avec le travail judiciaire, tout en prononçant des jugements et des décisions de qualité, en donnant aux affaires en cours toute l'attention requise et en statuant dans des délais raisonnables » (article 15), que « Le magistrat reste à l'écoute des actualités en matière de dispositions légales et d'études doctrinales » (article 17.2) et que « Le magistrat se doit de rester informé de tous les développements en droit international » (article 17.3).

⁵⁸ Commission spéciale sur le modèle de développement, Le nouveau modèle de développement, Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous, avril 2021, p. 38. Il y est notamment indiqué que « La perception d'une justice considérée comme inefficace contribue à brider les énergies. Malgré les réformes entamées pour garantir l'indépendance de la justice et renforcer son efficacité et sa fiabilité, les résultats tardent à se manifester : délais longs, imprévisibilité

des jugements, manque de compétences, déficit de transparence, faible éthique et moralité. Des pratiques abusives, bien qu'elles soient isolées, ainsi que l'imprécision de certains textes de lois et leur déphasage avec les réalités et les pratiques, renforcent la perception des citoyens et des opérateurs quant au risque d'insécurité et d'arbitraire du système judiciaire ».

⁵⁹ Ce projet de réforme semble être en bonne voie si l'on en croit les communications autour de la dernière commission mixte OMPIC-INPI qui s'est tenue le 30 mai 2022.

⁶⁰ Réformes que, régulièrement, nous appelons de nos vœux : voir notamment : « La loi sur la propriété intellectuelle est perfectible », *L'Opinion*, 8 octobre 2020.

⁶¹ S'agissant des sanctions de la contrefaçon, celles-ci méritent, selon nous, une véritable mise à niveau tant elles paraissent faiblement dissuasives ; voir notamment : « Les sanctions pénales de la contrefaçon en droit marocain : l'exemple de la peine d'emprisonnement », *Village de la Justice*, 10 novembre 2020.

⁶² Malgré les initiatives de l'Académie Marocaine de la Propriété Industrielle et Commerciale (AMAPIC), qui relève de l'OMPIC, il existe un manque criant de formations initiales de qualité en droit de la propriété intellectuelle au Maroc ; voir notamment sur cette question les échanges lors du séminaire « A la découverte de la propriété intellectuelle en Afrique du Nord, CEIPI, 17 décembre 2020, en ligne.

semblants si l'on veut que le Maroc atteigne ce fameux niveau élevé de protection des marques, en particulier, et de la propriété

intellectuelle, en général. Affaire(s) à suivre donc...

D. S.-Z.