

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2017

3ème chambre 2ème section
N° RG : **15/00069**

Assignation du 19 décembre 2014

DEMANDERESSES

Société DERMACONCEPT JMC

[...]

80000 AMIENS

Société LABORATOIRES NOREVA-LED

[...]

75008 PARIS

représentées par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSE

Société Naos venant aux droits la Société LABORATOIRE BIODERMA S.A.S.

[...]

13290 AIX EN PROVENCE

représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François A, Premier Vice-Président adjoint

Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

Julien RICHAUD, Juge

assistés de Jeanine R. Faisant fonction de Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 01 juin 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise en disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DERMACONCEPT JMC (ci-après « la société DERMACONCEPT ») se présente comme une société créée le 20 juin 1997 et spécialisée dans les domaines pharmaceutiques,

biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques. Elle est titulaire d'un brevet européen n°1404 327 (ci-dessous désigné « brevet EP 327 ») dont la demande a été déposée le 17 avril 2002 et qui a été délivré le 28 juin 2006 portant sur une « *composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde* » ainsi que d'un brevet français déposé le 23 avril 2001 et délivré le 9 janvier 2004 sous le numéro 2 823 671 (ci-dessous désigné « brevet FR 671 »).

La société LABORATOIRES NOREVA-LED (ci-après désignée également "la société NOREVA") se présente comme une société spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, biotechnologiques, parapharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques, membre du groupe NOREVA. Cette société bénéficie d'une licence exclusive sur les brevets EP 327 et FR 671 dont est titulaire DERMACONCEPT, qu'elle exploite depuis 2003, notamment via sa gamme de produits Actipur, destinés au traitement des peaux à tendance acnéique et de la dermatite atopique.

La société NAOS se présente comme un laboratoire dermatologique, créé en 1992, appartenant au groupe Naos Lighthouse qui regroupe aussi les sociétés Dipta. Institut Esthederm et État Pur. Elle indique que le groupe est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques et qu'elle a absorbé par voie de fusion la société LABORATOIRE BIODERMA, défenderesse initiale, le 1er avril 2016. Elle précise commercialiser dans plus de 90 pays, toujours sous la marque Bioderma, des produits destinés à réactiver les ressources naturelles de la peau pour l'aider à résister et à rétablir son fonctionnement normal, celui d'une peau saine.

Ayant constaté que la société NAOS commercialisait une gamme de produits via un réseau de distributeurs et son site Internet, et notamment un produit Atoderm Intensive pour peaux atopiques composé de nicotinamide et de phytosphingosine reprenant selon elles les caractéristiques de leurs brevets EP 327 et FR 671, les sociétés DERMACONCEPT et NOREVA ont fait procéder à un constat sur internet des pages du site internet suivant procès-verbal de constat du 8 octobre 2014, puis obtenu par deux ordonnances sur requête du 17 octobre 2014 l'autorisation de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon à Lyon, qui se sont déroulées les 19 et 20 novembre 2014.

Le 19 décembre 2014, les sociétés DERMACONCEPT JMC et LABORATOIRES NOREVA-LED ont fait assigner la société LABORATOIRES BIODERMA, aux droits de laquelle vient la société NAOS, en contrefaçon de la revendication n° 9 du brevet FR 671 et des revendications n° 1 et 9 du brevet EP 327.

La société DERMACONCEPT JMC a déposé le 25 avril 2016 des requêtes en limitation de ses brevets qui ont été acceptées le

3 mai 2016 pour le brevet FR 671 et pour la partie française du brevet EP 327.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2017, les sociétés DERMACONCEPT et LABORATOIRES NOREVA-LED demandent au tribunal, au visa des articles L.613-3 et suivants, L.613-4 et suivants et L.615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de :

Dire qu'en fabriquant, produisant, offrant à la vente, vendant et exportant des produits comprenant une composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde, dont notamment les produits de la gamme Atoderm Intensive, la société LABORATOIRE BIODERMA SAS a commis des actes de contrefaçon des droits issus des brevets EPI404327 et FR2823671 des sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS et en particulier des revendications 1 et 9 du brevet EP 1404327 ainsi que de la revendication 9 du brevet FR2823671, tels que limités;

En conséquence :

Interdire à la société NAOS SAS, venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA SAS la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment la fabrication, production, la reproduction, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention des produits comprenant une composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde, et notamment les produits de la gamme ATODERM INTENSIVE;

Assortir cette interdiction d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ; dire que la diffusion de chaque brochure publicitaire constituera une infraction distincte ; dire encore que la vente de chaque produit individuel constituera une infraction distincte.

Ordonner à la société LABORATOIRE NAOS SAS de rappeler des circuits commerciaux, entre autres, entre autres, et à leurs frais, tous les produits contrefaisants, en ce compris produits comprenant une composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde, dont notamment les produits de la gamme ATODERM INTENSIVE et ce, dans un délai d'un mois passé la signification du jugement ;

Assortir cette injonction de rappeler les produits d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée passée ce délai d'un mois, chaque produit non rappelé constituant une infraction distincte ;

Ordonner à la société NAOS SAS de cesser de faire toute promotion par voie électronique, dès signification du jugement à intervenir ;

Assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ; dire encore que toute journée de diffusion sur chaque site internet constituera aussi une infraction distincte ;

Ordonner à la société NAOS SAS de faire procéder, dans un délai d'un mois passée la signification du jugement, à la destruction des produits comprenant une composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde, dont notamment les produits de la gamme ATODERM INTENSIVE et ce, sous contrôle de tout huissier qu'il plaira aux sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LEDSAS de choisir, les frais de destruction et d'huissier restant à la charge des sociétés condamnées:

Assortir cette injonction de destruction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;

Condamner la société NAOS SAS à verser à la société DERMACONCEPT JMC SARL la somme de 1 050 000 euros et à la société LABORATOIRES NOREVA-LED SAS la somme de 3 290 000 euros, à titre de provisions sur réparation de leurs préjudices distincts nés des actes de contrefaçon des droits que ces dernières détiennent des brevets EP1404327 et FR2823671;

Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission en particulier, de :

entendre tous sachants ;

- se rendre en tous lieux utiles et procéder à toutes vérifications dans la comptabilité de la société NAOS ou de toute autre société liée ; et
- déterminer le préjudice subi par les sociétés DERMACONCEPT et LABORATOIRES NOREVA-LED

Dire que pour la détermination de l'entier préjudice subi par les sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la cessation définitive des actes de contrefaçon ;

Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés par la société NAOS SAS, dans cinq publications nationales au choix des sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS, dans la limite de 5.000 € euros H.T., augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;

Ordonner à la société NAOS SAS de consigner la somme de 25 000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, entre les mains

de Monsieur I de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;

Dire que Monsieur I de l'Ordre des avocats attribuera cette somme aux sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS au fur et à mesure de la production par celles-ci des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes ;

Ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité en français et en anglais aux frais de la société NAOS SAS. sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé au-dessus de la ligne de flottaison sur la page d'accueil du site web de la société NAOS SAS accessible aux adresses <http://www.bioderma.fr/> et <http://www.bioderma.com/choose-country>, l'intitulé de ce lien étant : « La société NAOS SAS, venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA SAS a été condamnée en France pour contrefaçon des droits issus des brevets relatifs à la composition dermatologique comprenant l'acide nicotinique ou un amide, et une base sphingoïde et dont est titulaire la société sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et pour laquelle la société LABORATOIRES NOREVA-LED SAS a reçu une licence exclusive aux fins d'exploitation et de commercialisation ». dans une police d'une taille de 20 points au moins, pendant 6 mois, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, étant précisé que ce libellé devra également être traduit en anglais pour la version anglaise des sites de la société LABORATOIRE BIODERMA SAS ;

Assortir cette injonction de publication sur Internet d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;

Autoriser les sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS à publier la décision à intervenir sur leurs propres sites internet accessibles aux adresses <http://noreva-laboratoires.com/>; <http://www.noreva-paris.com/> et <http://en.noreva-laboratoires.com> et ce tant en français qu'en anglais ;

Dire et juger que le Tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, en ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;

En tout état de cause :

Débouter la société NAOS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société NAOS SAS à verser aux sociétés DERMACONCEPT JMC SARL et LABORATOIRES NOREVA-LED SAS la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamner la société NAOS SAS aux entiers dépens qui seront directement recouverts par la SCP AUGUST & DEBOUZY ET AVOCATS, prise en la personne de Me François POCHART dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2017, la société NAOS demande au tribunal, au visa des articles L. 611-10, L. 611-11. L. 611-14. L. 613-7 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de :

Déclarer nulles la revendication n° 9 du brevet français n° 01 05451 et les revendications n° 1 et 9 du brevet d'invention européen n° 1 404 327 de la société Dermaconcept JMC ;

À titre subsidiaire :

Dire et juger que la société Naos ne commet pas d'actes de contrefaçon de la revendication n° 9 du brevet français n° 01 05451 et des revendications n° 1 et 9 du brevet d'invention européen n° 1 404 327 de la société Dermaconcept JMC ;

Débouter les sociétés Dermaconcept JMC et Laboratoires Noreva-Led des demandes réparatrices sollicitées en ce qu'elles sont disproportionnées et injustifiées ;

Débouter en conséquence les sociétés Dermaconcept JMC et Laboratoires Noreva- Led de leurs demandes en contrefaçon des brevets d'invention précités dirigées contre la société Naos ;

Condamner les sociétés Dermaconcept JMC et Noreva-Led, in solidum, à payer à la société Naos une somme de 175 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés Dermaconcept JMC et Noreva-Led aux dépens:

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant la condamnation demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Dire que les dépens seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2017 avant le début des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

Présentation du brevet FR 671 et de la revendication n°9

Le brevet FR 671 porte sur une invention qui *« concerne une composition comprenant essentiellement l'acide nicotinique et une base sphingoïde, utile en dermatologie, et plus particulièrement une composition dermatologique comprenant en combinaison au moins l'acide nicotinique ou un amide d'acide nicotinique et au moins une base sphingoïde, pour le traitement des troubles de la kératinisation en dermatologie humaine ou animale »*.

Il est indiqué dans le brevet qu'il y a un *« besoin de compositions dermatologiques à activité anti-inflammatoire permettant un traitement local de l'acné et de la dermatite atopique dans de bonnes conditions d'efficacité et de confort du patient, tout en évitant les effets secondaires et les inconvénients des traitements classiques »* et que l'invention a pour objet *« une nouvelle composition utile en dermatologie humaine et animale pour le traitement de l'acné, notamment l'acné vulgaris, et de la dermatite atopique. L'invention a également pour objet une composition associant l'acide nicotinique ou un amide d'acide nicotinique tel que la vitamine PP, et une base sphingoïde pour le traitement de l'acné et de la dermatite atopique. L'invention a encore pour objet une méthode de traitement cosmétologique de la peau consistant à appliquer sur les zones exposées une composition à base d'acide nicotinique ou d'amide d'acide nicotinique, et de base sphingoïde. Enfin, la présente invention a pour objet l'utilisation de l'acide nicotinique ou d'un amide d'acide nicotinique tel que la vitamine PP, et d'une base sphingoïde pour la préparation d'un médicament pour le traitement de l'acné et de la dermatite atopique »*.

La revendication 1 est ainsi rédigée : *« Composition dermatologique utile pour le traitement des affections de la peau, caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison au moins l'acide nicotinique ou un amide d'acide nicotinique et au moins une base sphingoïde »*.

La revendication n° 9 du brevet telle que limitée et qui porte sur une méthode de traitement est rédigée comme suit : *« Méthode de traitement cosmétologique caractérisée en ce qu'elle consiste à appliquer sur les zones exposées une composition à base d'acide nicotinique ou d'amide d'acide nicotinique, et une base sphingoïde selon l'une quelconque des revendications 2 à 8, la composition étant du type émulsion. »*.

Présentation du brevet EP 327

Le brevet EP 327 porte sur une invention qui «concerne une composition comprenant le nicotinamide et au moins une base sphingoïde choisie parmi la phytosphingosine, la tétracétylphytosphingosine, la N-acétylphytosphingosine, et le chlorhydrate de phytosphingosine pour le traitement des troubles de la kératinisation en dermatologie humaine ou animale ».

La revendication n°1, telle que limitée, protège une composition dermatologique et est rédigée comme suit : « Une composition dermatologique utile pour le traitement de la dermatite atopique caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison du nicotinamide (vitamine PP) et au moins une base sphingoïde choisie parmi la phytosphingosine, la tétracétylphytosphingosine, la N-acétylphytosphingosine, et le chlorhydrate de phytosphingosine».

La revendication n° 2, telle que limitée, est rédigée comme suit : « Une composition dermatologique utile pour le traitement de l'acné caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison du nicotinamide (vitamine PP) et au moins une base sphingoïde choisie parmi la phytosphingosine, la tétracétylphytosphingosine, la N-acétylphytosphingosine, et le chlorhydrate de phytosphingosine».

La revendication n° 10 protège l'utilisation de la composition de la revendication n° 1 pour la préparation d'un médicament pour le traitement de la dermatite atopique et est rédigée comme suit : « Utilisation du nicotinamide (vitamine PP), et d'une base sphingoïde selon la revendication 1 pour la préparation d'un médicament pour le traitement de la dermatite atopique. ».

Contrairement aux mentions portées par erreur dans le dispositif des conclusions de la société DERMACONCEPT et la société LABORATOIRES NOREVA-LED, il ressort des motifs de ces conclusions que « seules les revendications utiles pour le traitement de la dermatite atopique sont invoquées à rencontre de la société NAOS », ce qui correspond donc aux revendications 1 et 10 et non comme indiquée par erreur aux revendications 1 et 9.

Sur la validité des brevets EP 327 et FR 671

Sur la validité de la revendication 9 du brevet FR 671

Sur la nullité pour méthode de traitement thérapeutique :

La société NAOS soutient que la revendication n°9 du brevet français est nulle car elle porte sur une méthode de traitement thérapeutique, laquelle n'est pas brevetable en application de l'article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle qu'une méthode est thérapeutique lorsqu'elle est mise en œuvre pour traiter des maladies, par exemple des maladies de la peau, telles que l'acné ou la dermatite

atopique, et que son effet cosmétique est indifférent dès lors qu'il est inévitablement accompagné d'un effet thérapeutique.

Les sociétés DERMACONCEPT et NOREVA font valoir en réponse que la revendication 9 telle que limitée, est une méthode de traitement cosmétologique, caractérisée en ce qu'elle consiste à appliquer sur les zones exposées une composition comprenant deux types de composés actifs, l'un à base d'acide nicotinique ou d'amide d'acide nicotinique, l'autre étant une base sphingoïde, la composition étant du type émulsion, et qu'elle n'est ni une méthode de traitement « thérapeutique », ni une méthode de traitement « chirurgical ». Elles soutiennent que les méthodes de traitement cosmétologiques ne sont pas exclues de la brevetabilité, même lorsque l'effet esthétique se produit simultanément ou incidemment à un effet thérapeutique.

Sur ce,

En application de l'article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle « *Ne sont pas brevetables les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes* ».

En l'espèce, la revendication n°9 du brevet FR 671 porte sur une « *Méthode de traitement cosmétologique caractérisée en ce qu'elle consiste à appliquer sur les zones exposées une composition à base d'acide nicotinique ou d'amide d'acide nicotinique, et une base sphingoïde selon l'une quelconque des revendications 2 à 8, la composition étant du type émulsion.* ».

Il convient d'observer en premier lieu que la revendication 9 porte bien sur une « méthode de traitement » en ce qu'elle consiste à proposer une démarche raisonnée destinée à soulager ou dissiper un trouble présent sur des « zones exposées », dont il ressort de la description du brevet qu'il s'agit des zones exposées à l'acné et à la dermatite atopique, présentées elles-mêmes comme des « affections de l'épidémie » que les « traitements classiques » ne permettent pas de résorber de manière satisfaisante. Il est ainsi précisé dans la description que l'invention a pour objet « *une nouvelle composition utile en dermatologie humaine et animale pour le traitement de l'acné, notamment l'acné vulgaris, et de la dermatite atopique* ».

Ce faisant, cette revendication a bien pour objet de présenter une méthode de traitement pour guérir l'acné et la dermatite atopique qui sont des maladies de la peau et donc de présenter une méthode de traitement, non pas seulement cosmétologique, mais aussi et surtout thérapeutique en ce qu'elle emporte des effets de cette nature.

À cet égard, le seul fait de préciser que le champ de la revendication n'entend couvrir que l'effet cosmétologique, n'est pas de nature à

exclure cette revendication de la prohibition visée à l'article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'effet thérapeutique en est en l'espèce indissociable et qu'il est au demeurant expressément présenté comme étant l'un des avantages de l'invention dans la description du brevet. Ainsi, le fait que cette méthode de traitement produise un effet esthétique sur la peau, à savoir une peau plus claire et plus lisse, en ce que cet effet n'est que la conséquence du traitement thérapeutique de la composition qui réduit la présence des comédons sur la peau, n'est pas de nature à la préserver de la prohibition visée à l'article L 611 -16 précité.

Enfin, à titre surabondant, il convient d'observer que cette critique avait été émise par l'office européen des brevets à l'occasion de l'examen du brevet EP 327 précité qui comportait une revendication ainsi rédigée : « *méthode de traitement cosmétologique non thérapeutique caractérisée en ce qu'elle consiste à appliquer sur les zones exposées une composition à base d'acide nicotinique ou de nicotinamide, et de base sphingoïde selon l'une quelconque des revendications 1 à 7* ». L'examinateur ayant indiqué que la question se posait de savoir si l'effet non thérapeutique peut être distingué de l'effet thérapeutique, la société DERMACONCEPT avait accepté de renoncer à cette revendication de méthode de traitement, rédigée de manière très proche de celle aujourd'hui opposée, pour répondre à cette objection de l'Office européen des brevets.

Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la revendication n°9 du brevet FR 671.

Sur la nullité des revendications 1 et 10 du brevet EP 327

La société NAOS prétend que les revendications n° 1 et 10 du brevet d'invention européen n° 1 404 327 de la société Dermaconcept sont nulles pour défaut d'activité inventive au regard de la demande de brevet Procter & Gamble n° WO 99/47114 qui enseigne une composition comprenant, en association un composé contenant le nicotinamide (vitamine PP) expressément mentionné comme étant le composé préféré et un intermédiaire ou un précurseur de la synthèse des céramides, notamment la phytosphingosine, et par conséquent, la composition selon la revendication n°1 du brevet EP 327 de la société Dermaconcept, caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison du nicotinamide (vitamine PP) et de la phytosphingosine. La société NAOS ajoute qu'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser les compositions divulguées par l'antériorité Procter & Gamble n° WO 99/47114 pour le traitement de la dermatite atopique dès lors que cette dernière enseigne que ce type de composition à base de céramides améliore l'état de la peau, notamment en contribuant à la restauration de la barrière lipidique cutanée constituée par les céramides épidermiques, ce qui limite la pénétration des agents irritants, et qu'il est connu qu'une des causes de la dermatite atopique est une sécheresse cutanée qui compromet notamment la fonction barrière de la peau et donc une « *pénétration accrue d'allergènes* », comme le

reconnait expressément la société Dermaconcept au paragraphe [0007] de son brevet. Elle ajoute que le brevet Procter & Gamble n° WO 99/47114 éventuellement combiné à un brevet Jackson n° US 5 578 641, enseigne la combinaison du nicotinamide et de la phytosphingosine ou du tetracéthylphytosphingosine.

En réponse, les sociétés DERMACONCEPT et NOREVA font valoir que les revendications invoquées sont nouvelles et inventives au regard de la demande Procter & Gamble et précisent que la demande Procter & Gamble a été citée au cours de l'examen de la brevetabilité du brevet EP 327 en Europe, l'examineur ayant estimé que les revendications de EP 327 étaient nouvelles et inventives au vu de l'enseignement de ce document. Elles ajoutent concernant l'inventivité que l'homme du métier, partant de la demande Procter & Gamble, ne parviendrait pas à l'invention sans faire preuve d'activité inventive, qu'il garderait les composés actifs cités dans la demande Procter & Gamble, qui ne comprennent pas la phytosphingosine et ses dérivés, et qu'il se laisserait guider par l'enseignement de la demande Procter & Gamble, et proposerait une composition dermatologique améliorée qui soit spécifiquement formulée. Les sociétés prétendent qu'il ne songerait pas à changer à la fois la composition de la crème hydratante et son indication, c'est-à-dire à aller plus loin et dans des modifications de composition de la formulation, et ce à quoi cette nouvelle formulation pourrait être utile, et en tout état de cause n'aurait pas cherché à dévier des enseignements de ces documents en modifiant à la fois les ingrédients des compositions, et les destinations de ces compositions, sans impliquer d'activité inventive.

Sur ce.

Il ressort de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.

En application du paragraphe 1er de l'article 138 de la convention de Munich précitée. « Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (...) ; ».

L'article 56 de cette Convention stipule en outre que : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique".

Ainsi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus

proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier, qui en l'espèce doit être assimilé à un spécialiste dans la préparation des compositions cosmétologiques et dermatologiques.

En l'espèce, il convient de rappeler que la revendication 1 porte sur « *Une composition dermatologique utile pour le traitement de la dermatite atopique caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison du nicotinamide (vitamine PP) et au moins une base sphingoïde choisie parmi la phytosphingosine, la tétracétylphytosphingosine, la N-acétylphytosphingosine, et le chlorhydrate de phytosphingosine* » et que la revendication 10 porte sur une « *Utilisation du nicotinamide (vitamine PP), et d'une base sphingoïde selon la revendication 1 pour la préparation d'un médicament pour le traitement de la dermatite atopique.* ».

Le problème technique que le brevet propose de résoudre est de parvenir à traiter la dermatite atopique en évitant les effets secondaires des traitements généralement proposés alors que selon le brevet « *l'utilisation d'antiseptiques pour réduire la surpopulation bactérienne est de plus en plus contestée [...], les émoullients traditionnels sont parfois mal tolérés par les patients, les antihistaminiques sont généralement inefficaces, les corticoïdes appliqués localement ont pour inconvénient d'induire une atrophie dermo-épidermique et un risque d'effet systémique, et la cyclosporine peut provoquer une insuffisance rénale* ».

Le brevet indique ainsi que « *les essais effectués sur des compositions conformes à la présente invention ont mis en évidence une synergie d'action tout particulièrement entre la vitamine PP et la phytosphingosine, permettant d'agir simultanément sur plusieurs paramètres et procurant une potentialisation de l'activité anti-acnéique tout en supprimant le risque de résistance bactérienne et de phénomènes irritatifs ou allergiques. Une seule composition suivant la présente invention peut ainsi être substituée à l'utilisation combinée d'un émoullient, d'un antiseptique et d'un anti-inflammatoire local pour le traitement de la dermatite atopique et de l'acné, ce qui a notamment pour avantage d'éviter les effets secondaires de chacun de ces produits usuels de traitement* ».

Il s'agit dès lors de proposer une solution au problème des effets secondaires des produits couramment utilisés pour les soins de la dermatite atopique, dont il est précisé dans la description du brevet qu'elle est une inflammation chronique de la peau généralement liée à la présence de surpopulation bactérienne ou levurique à la surface cutanée, « *dont le rôle immunogène explique l'existence d'un état inflammatoire latent, ou encore à des anomalies des réactions immunitaires liées à une pénétration accrue d'allergènes potentiels de l'environnement et une réponse lymphocytaire perturbée* ».

L'état de l'art antérieur invoqué comme étant le plus proche est la demande de brevet internationale WO 99/47114 déposée le 12 mars 1999 sous priorité de la demande US n° 60/078128 déposée le 16 mars 1998, publiée le 23 septembre 1999 et qui porte sur « *des compositions hydratantes et traitantes pour la peau et ses procédés* » et « *concerne particulièrement la stimulation de la production de céramides dans l'épiderme créant une augmentation du niveau de ces matières lipidiques dans le stratum corneum de la peau, améliorant en outre l'hydratation de la peau* ».

Cette demande internationale précise ainsi qu'il « *existe un besoin pour des compositions qui activent et améliorent la synthèse des céramides dans la peau des mammifères. Les bienfaits de ces compositions tels que perçus par le consommateur sont visibles grâce à l'amélioration de l'état de la peau, à savoir l'éradication ou l'inversion du vieillissement cutané y compris la disparition ou taches de vieillesse, kératones, rides, sillons cutanés, rougeurs, imperfections, nodules, tache pigmentées, rugosité, callosité et sécheresse de la peau, ainsi que des améliorations de la fonction de barrière cutanée entraînant une diminution des problèmes de sensibilité cutanée ...* ».

La revendication n°1 de la demande internationale et de la demande américaine de ce brevet est rédigée comme suit : « *Une composition hydratante pour la peau comprenant : a.) une quantité sûre et efficace d'un composé de vitamine B3 ; et h.) de 0,0001 % à 10 %, approximativement, d'un intermédiaire de synthèse des céramides ou de ses précurseurs et de ses mélanges.* ».

La revendication n° 2 se lit comme suit : « *Une composition hydratante pour la peau selon la revendication 1, dans laquelle l'intermédiaire céramide ou son précurseur est sélectionné à partir du groupe composé de la L-sérine, la 3-déhydrosphinganine, la sphinganine, la sphingosine, les amides d'acides gras, la palmitoyl-coenzyme A, leurs dérivés et leurs mélanges.* » ;

La revendication n° 4 se lit comme suit : « *Une composition hydratante pour la peau selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le composé de vitamine B3 est sélectionné parmi le niacinamide, les dérivés de niacinamide, les non- vasodilatateurs d'acide nicotinique, et leurs mélanges.* ».

La revendication n°7 est rédigée comme suit : « *Une composition hydratante pour la peau selon la revendication n° 6 dans laquelle le composé de vitamine B3 est le niacinamide.* »

Il ressort de ces éléments que le document Procter & Gamble divulgue une combinaison composée d'une part, de vitamine B3 dont les "préférés" sont le niacinamide, avec d'autre part, un intermédiaire ou un précurseur de la synthèse des céramides dont il est aussi indiqué qu'ils sont « *présentés en détails dans les brevets américains n° 5 578*

641 de Simon et al. et n° 5 610 040 de Smeets et al., tous deux inclus par référence dans le présent document. Sans être limité par la théorie, on estime que les intermédiaires de synthèse des céramides ou précurseurs servent à amplifier les propriétés de synthèse des céramides des composés de vitamine B3 à un niveau supérieur à celui des composés de vitamine B3 seuls. Les intermédiaires de synthèse des céramides appropriés ou leurs précurseurs incluent, de façon non limitative, la serine, de préférence la L-sérine, la 3-déhydrosphinganine, la sphinganine, la sphingosine, les amides d'acides gras, la palmitoyl-coenzyme A, leurs analogues et dérivés naturels et synthétiques, ou leurs combinaisons. »

À cet égard, le brevet n°5 578 641 qui porte sur une "composition cosmétique" auquel il est fait référence et qui de ce fait doit être considéré, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, comme mentionné dans la description et donc susceptible d'être pris en compte pour apprécier le défaut d'activité inventive, divulgue une composition qui comprend un ou plusieurs intermédiaires de processus céramide ou ses précurseurs et ses mélanges et vise expressément parmi eux "un groupe préféré d'intermédiaires de processus de céramide" parmi lequel est mentionné "la sphingosine et la phytosphingosine".

Ce faisant, il ressort de ces éléments que le document Procter & Gamble dont l'objet était d'une part d'offrir une composition visant à activer et augmenter la vitesse de synthèse des céramides et de fournir des procédés améliorés d'hydratation de la peau "en appliquant une quantité sûre et efficace d'une composition hydratante comprenant un composé de vitamine B3 et un précurseur de céramide" divulguait d'ores et déjà la composition qui constitue la revendication 1 du brevet EP 327 étant en outre observé qu'il était aussi divulgué le fait que "les précurseurs de synthèse de céramides, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des composés de vitamine B3, tel que le niacinamide, permettent une meilleure synthèse des céramides" ou encore que "les intermédiaires de synthèse des céramides ou précurseurs servent à amplifier les propriétés de synthèse des céramides des composés de vitamine B3 à un niveau supérieur à celui des composés de vitamine B3 seuls " de telle sorte que l'effet synergique de la combinaison était déjà connu.

Il reste à déterminer s'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser cette combinaison pour résoudre le problème évoqué à savoir traiter la dermatite atopique.

À cet égard, il ressort de la description du brevet EP 327 que la dermatite atopique est liée à une pénétration accrue d'allergènes potentiels et que ce faisant il est connu de l'homme du métier qu'elle porte atteinte à la fonction barrière de la peau.

En outre le document Procter&Gamble enseigne que la composition qu'il propose permet notamment "des améliorations de la fonction de

barrière cutanée " et qu'elle entraîne une diminution des problèmes de sensibilité cutanée".

De même, il ressort de la demande de brevet n° KR 2000-0024485 déposée le 16 février 2000 et portant sur une *"composition cosmétique pour prévenir et apaiser la dermatite atopique"*, que *"la dermatite atopique est une maladie caractéristique accompagnant la xérodémie "*, cette dernière étant une variété de maladie de la peau dans laquelle la peau est sèche et qu'il était connu que celle-ci a pour effet d'endommager les *"barrières cutanées"* et de réduire *"sensiblement l'hydratation cutanée"*.

En outre ce document expose que *« le nicotinamide a augmenté la synthèse lipidique de la peau, et a en particulier augmenté significativement la synthèse des céramides, renforçant de ce fait les fonctions de barrière de protection du stratum corneum et en même temps augmentant la capacité de rétention d'eau du stratum corneum. Par conséquent il a été confirmé que le nicotinamide était très utile pour apaiser la dermatite atopique. »*

Il ressort de ces éléments que l'homme du métier, ayant connaissance des effets de la combinaison comprenant un composé de vitamine B3 et un précurseur de céramide sur l'hydratation de la peau, cherchant à atténuer les effets de la dermatite atopique, sachant que celle-ci se caractérise par une sécheresse de la peau et qu'elle compromet la fonction barrière de celle-ci, mais aussi que la nicotinamide renforce cette fonction barrière et que sa combinaison avec un des intermédiaires et précurseurs de la synthèse des céramides produit un effet amplificateur sur les propriétés de synthèses des céramides des composés de vitamine B3, aurait sans faire preuve d'une activité inventive eu recours à cette même combinaison pour le traitement de la dermatite atopique.

Il convient en conséquence de considérer nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 et 10 du brevet EP 327 et en conséquence de débouter la société DERMACONCEPT et la société LABORATOIRES NOREVA-LED de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon dudit brevet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société DERMACONCEPT et la société LABORATOIRES NOREVA-LED, parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société NAOS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 125 000 euros.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures d'inscription sur les registres.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe et rendu contradictoirement en premier ressort,

- DECLARE nulles la revendication n° 9 du brevet français n° 2 823 671 ainsi que les revendications n° 1 et 10 du brevet européen n° 1 404 327 dont la société DERMACONCEPT JMC est titulaire ;

- DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office européen des brevets, aux fins d'inscription au registre national des brevets et au registre européen des brevets ;

- DEBOUTE en conséquence la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED de leurs demandes en contrefaçon desdits brevets :

- CONDAMNE la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED in solidum à payer à la société NAOS la somme de 125 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société DERMACONCEPT JMC et la société LABORATOIRES NOREVA-LED aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- ORDONNE l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la transmission de cette décision aux fins d'inscription sur les registres.