

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
14/08701

N° MINUTE : *1*

Assignation du :
23 Mai 2014

**JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2018**

DEMANDERESSE

Société BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48
HAMBOURG (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-martin CHEVALIER de l'ASSOCIATION
COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#R159

DÉFENDERESSES

**Société NAOS venant aux droits de la Société LABORATOIRE
BIODERMA,**
75 cours Albert Thomas
69003 LYON 03

**Société NAOS LES LABORATOIRES antérieurement dénommée
la Société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET
PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES, SAS**
505 rue Pierre Berthier
Quartier Saint-Hilaire Pichaury 2
13290 AIX EN PROVENCE

représentées par Maître Thomas BOUVET et Laura Romestant du
PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J0001

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

09/03/2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-Président
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 19 Janvier 2018 tenue en audience publique devant François ANCEL, 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 à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société de droit allemand BEIERSDORF AG se présente comme ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de soins, de beauté de la peau et de cosmétiques, notamment sous différentes marques telles que NIVEA®, LA PRAIRIE®, JUVENA®.

Elle est titulaire d'un brevet européen EP 1 834 630 B1 (ci-après désigné le « brevet EP 630 ») déposé le 23 février 2007 et intitulé « *Préparations cosmétiques ou dermatologiques contenant de la glycyrrhétine et/ou de la glycyrrhizine et de la 2,4-Bis-{{4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxy]-phényl}-6-(4-methoxyphenyl)- 1,3,5-triazine* », qui a été délivré le 04 novembre 2009 sous priorité d'un brevet allemand du 1er mars 2006, et qui désigne la France.

La société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (ci dessous désignée la société DIPTA) nouvellement dénommée « NAOS LES LABORATOIRES » et la société LABORATOIRE BIODERMA, se présentent comme des sociétés créées en 1985 et en 1992, faisant partie du groupe Naos Lighthouse, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le groupe a été restructuré le 1er avril 2016, date à laquelle la société Laboratoire Bioderma, défenderesse initiale, a été absorbée par voie de fusion par

la société NAOS.

La société NAOS a une activité de laboratoire dermatologique et la société NAOS LL (anciennement Dipta) se présente comme une société de recherche et de production développant les produits cosmétiques à partir des cahiers des charges qui sont établis par les sociétés NAOS.

Ayant constaté que la société LABORATOIRE BIODERMA (devenue NAOS) avait mis sur le marché des préparations cosmétiques, en particulier des crèmes, notamment sous les dénominations Photoderm AR SPF 50+, Photoderm LASER SPF 50+, et Photoderm SPOT SPF 50+, dont la liste des ingrédients de ces préparations cosmétiques reproduiraient les caractéristiques des revendications du brevet EP 1 834 630 B1, la société BEIERSDORF AG a, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 11 avril 2014, fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société LABORATOIRE BIODERMA, à savoir à son siège social sis 75 cours Albert Thomas à 69003 LYON, en son établissement secondaire sis 505 rue Pierre Berthier, et dans les locaux de la société DIPTA à AIX EN PROVENCE.

Considérant que les énonciations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, corroborées par les photographies prises et les échantillons prélevés au cours des opérations de saisie à LYON, établissaient la matérialité de la contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet EP 630, la société BEIERSDORF, a fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte d'huissier du 23 mai 2014, les sociétés LABORATOIRE BIODERMA et DIPTA, devenues depuis respectivement les sociétés NAOS et NAOS LES LABORATOIRES, en contrefaçon des revendications n°1 à 3 du brevet précité.

En cours de procédure, par courrier du 20 mai 2015 adressé à Monsieur le Directeur de l'INPI, la société BEIERSDORF a, sur le fondement des dispositions des articles L. 613-24, L. 614-12 et R. 613-45 du Code de la Propriété Intellectuelle, adressé une demande en limitation des revendications de son brevet EP 630 consistant à ajouter une caractéristique quantitative quant à la concentration en poids de glycyrrhizine et/ou d'acide glycyrrhétinique dans la préparation cosmétique revendiquée par rapport au poids total de la préparation.

Cette requête en limitation a été acceptée le 1er juillet 2015 et inscrite au registre national des brevets sous le numéro 0 206 444 à cette date.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2017, la société BEIERSDORF demande au tribunal de :

Dire et juger mal fondées les sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) en leur demande reconventionnelle en nullité des revendications n°1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 834 630 B1, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions : les en débouter;

Et accueillant la société BEIERSDORF AG en ses demandes :

Dire et juger que la société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), en fabricant, sur le territoire français, des préparations cosmétiques reproduisant les caractéristiques couvertes par la partie française du brevet EP 1 834 630 B1, commet des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2 et 3 dudit brevet dont la société BEIERSDORF AG est titulaire et propriétaire,

Dire et juger que la société NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA), en faisant fabriquer, offrant, mettant dans le commerce et/ou vendant, ainsi qu'en détenant à ces fins, sur le territoire français, des préparations cosmétiques reproduisant les caractéristiques couvertes par la partie française du brevet EP 1 834 630 B1, commet des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2 et 3 dudit brevet dont la société BEIERSDORF AG est titulaire et propriétaire,

Dire et juger que les agissements des sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) tombent sous le coup des articles L.615-1 et L.613-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) à payer à la société BEIERSDORF AG, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, tels dommages et intérêts à fixer par expertise, et dès à présent, par provision, la somme de 8.000.000 (huit millions) d'euros,

Désigner en conséquence tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec mission, en s'entourant de tous renseignements et documents, en particulier de la comptabilité des sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), et en entendant tous sachants, d'entendre les parties en leurs dires et explications, de déterminer le nombre des produits contrefaisants fabriqués, détenus, offerts en vente, mis dans le commerce et/ou vendus par la société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) et/ou la société NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) jusqu'à la date à laquelle entrera en vigueur la mesure d'interdiction sous astreinte ci-après sollicitée, et, de manière générale, de donner au Tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi par la société BEIERSDORF AG du fait des actes de

✓

contrefaçon commis à son préjudice,

Ordonner, en application des dispositions de l'article L. 615-7-1 alinéas 1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, que les produits reconnus comme produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux tant en France qu'à l'étranger, écartés définitivement de ces circuits et détruits sous contrôle d'huissier, aux frais in solidum des sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), et assortir cette mesure d'une astreinte de 10.000 (dix mille) euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, précisant que la Chambre du Tribunal ayant rendu le jugement se réservera la liquidation de ladite astreinte,

Ordonner, de même, en application des dispositions de l'article L. 615-7-1 alinéas 1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la destruction, aux frais in solidum des sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la commission de la contrefaçon, Interdire aux sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de continuer à commettre les actes de contrefaçon, et ce, sous peine d'une astreinte de la somme de 100 (cent) Euros par produit constitutif de contrefaçon dont la fabrication, la détention, l'offre en vente, la mise dans le commerce et/ou la vente auront pu être constatées à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et préciser que la Chambre du Tribunal de céans qui aura rendu le jugement se réservera la liquidation de cette astreinte,

Autoriser la société BEIERSDORF AG, en application des dispositions de l'article L. 615-7-1 alinéas 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de son choix et aux frais in solidum des sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES), et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 30.000 (trente mille) € Hors Taxes,

Condamner la société NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA), en application des dispositions de l'article L. 615-7-1 alinéas 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à faire figurer le texte du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site Internet, en caractères visibles et lisibles, pendant une durée de six mois à compter du 10 ème jour suivant la signification dudit jugement et pendant une durée de deux mois, sous astreinte de 50.000

(cinquante mille) euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et préciser que la Chambre du Tribunal de céans qui aura prononcé le jugement, se réservera la liquidation de cette astreinte,

Condamner in solidum les sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) à payer la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) euros à la société BEIERSDORF AG en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner, en raison de l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en particulier s'agissant de l'expertise, et le paiement de provisions par les sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) pour tous les chefs de demande,

Condamner enfin les sociétés NAOS (venant aux droits de la société LABORATOIRE BIODERMA) et DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) (aujourd'hui dénommée NAOS LES LABORATOIRES) aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des saisies- contrefaçon, et autoriser Maître Jean-Martin CHEVALIER- Cabinet COUSIN ET ASSOCIES, Avocats Associés -, à les recouvrer directement, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, les sociétés NAOS et NAOS LES LABORATOIRES, ci-dessous désignées « les sociétés Naos LL et Naos », demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 613-7 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, de :

Déclarer nulles les revendications n° 1 à 3 du brevet d'invention européen n° 1 834 630 de la société Beiersdorf pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, défaut d'activité inventive ;

Dire et juger, à titre subsidiaire, que les sociétés Naos LL et Naos étaient personnellement en possession de l'invention objet des revendications n° 1 à 3 du brevet européen Beiersdorf n° 1 834 630 avant le dépôt du brevet n° 1 834 630 et qu'elles sont en droit d'en poursuivre l'exploitation ;

Débouter en conséquence la société Beiersdorf de ses demandes en contrefaçon de brevet d'invention dirigées contre les sociétés Naos LL et Naos ;

Débouter en conséquence la société Beiersdorf de sa demande de provision de 8 000 000 € et de ses demandes de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication ;



Dire et juger que l'action engagée par la société Beiersdorf est abusive;

Condamner la société Beiersdorf à réparer le préjudice causé aux sociétés Naos LL et Naos par le paiement d'une somme de 100 000 €;

Condamner la société Beiersdorf à payer aux sociétés Naos LL et Naos une somme de 250 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ? Condamner la société Beiersdorf 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.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la présentation de l'invention, objet du brevet EP 630

Le brevet EP 630 mentionne qu'il porte sur des préparations cosmétiques et dermatologiques pour le brunissement de la peau, en particulier celles qui offrent simultanément une protection contre le rayonnement ultraviolet.

La description du brevet rappelle en premier lieu l'action nocive du rayonnement solaire dont les rayons UVB provoquent sur la peau des érythèmes, voire même des brûlures et que les rayons UVA peuvent induire des lésions des fibres élastiques conduisant à un vieillissement prématuré de la peau ainsi que des dégradations d'ordre génétique qui provoquent des cancers de la peau.

Le brevet mentionne que la mélanine naturelle, produite dans les mélanocytes, « *protège la peau de la pénétration du rayonnement UV* » en affaiblissant le rayonnement des UV jusqu'à environ 90% avant que celui-ci n'atteigne le corium.

Il indique que la « *protection naturelle [par la mélanine] vis-à-vis du rayonnement nocif des UV est un avantage décisif du bronzage naturel de la peau* » mais rappelle également que certains sujets à la peau sensible doivent éviter l'exposition au soleil et recourir, s'ils souhaitent bronzer, à un bronzage artificiel. Le brevet précise cependant que l'inconvénient du bronzage artificiel obtenu grâce à une préparation autobronzante, est que « *la peau brunie grâce à celle-ci n'est pas protégée vis-à-vis des coups de soleil à l'inverse de la peau « brunie par le soleil* » ».

La description du brevet présente ensuite les deux substances actives que sont l'acide glycyrrhétinique et la glycyrrhizine, utilisées comme anti-inflammatoire et connues de « *l'homme du métier comme principes actifs ayant une efficacité éclaircissant la peau* » mais qui présentent l'inconvénient de présenter une « *photo-instabilité dans les bases cosmétiques* ».

✓

Le brevet précise ainsi que « l'objet de l'invention a donc été de trouver des voies permettant d'éviter les inconvénients de l'état de la technique » et qu'il « a été étonnant et c'est là que réside la solution à ces problèmes, que les préparations cosmétiques » comprenant les deux substances actives que sont la glycyrrhizine et/ou l'acide glycyrrhétinique et le Tinosorb S, « puissent remédier aux inconvénients de l'état de la technique ».

Il est indiqué que cette préparation, « qui englobe naturellement toutes les applications cosmétiques et dermatologiques dans lesquelles une action apaisante ou soulageant les irritations voulue ou pourrait être avantageuse », augmente « la pigmentation de la peau », permet « un brunissement plus homogène de la peau » et évite « mieux les réactions secondaires de la peau vis-à-vis de l'effet du rayonnement des UV ».

Le brevet indique ainsi que « l'objet de l'invention est donc outre l'utilisation de formulations cosmétiques ou dermatologiques ayant une teneur en i) glycyrrhizine et/ou acide glycyrrhétinique et ii) 2,4-bis- $\{[4(2\text{-éthyl-hexyloxy})\text{-}2\text{-hydroxy}]\text{phényl}\}\text{-}6\text{-}(4\text{-méthoxyphényle})\text{-}1,3,5\text{-triazine}$, appelée aussi collectivement « association de substances actives selon l'invention » dans le cadre de la présente invention – pour accentuer la pigmentation de la peau, pour accroître le brunissement de la peau ».

Le brevet mentionne également qu'il est « aussi possible et avantageux au sens de la présente invention d'intégrer la substance active utilisée selon l'invention dans des systèmes aqueux ou des compositions tensioactives pour le nettoyage de la peau et des cheveux » et que les « formulations cosmétiques et/ou dermatologiques selon l'invention peuvent être composées de manière usuelle et servir au traitement de la peau et/ou des cheveux au sens du traitement dermatologique ou d'un traitement au sens de la cosmétique décorative ou dans des produits de nettoyage cosmétiques et dermatologiques ».

La revendication 1 du brevet EP 630, après limitation, est ainsi rédigée:

« 1. Préparations cosmétiques contenant des associations de substances actives, comprenant (i) de la glycyrrhizine et/ou de l'acide glycyrrhétinique, et (ii) de la 2,4-Bis- $\{[4(2\text{-éthyl-hexyloxy})\text{-}2\text{-hydroxy}]\text{phényl}\}\text{-}6\text{-}(4\text{-méthoxyphényl})\text{-}1,3,5\text{-triazine}$. caractérisées en ce qu'elles contiennent de 0,001 à 0,5 % en poids de glycyrrhizine et/ou d'acide glycyrrhétinique, par rapport au poids total de la préparation ».

La revendication 2 limitée, dépendante de la revendication 1, précise la plage des concentrations en poids de glycyrrhizine et/ou d'acide glycyrrhétinique au sein de la composition (0,005% à 0,50%) et est ainsi rédigée : « Préparations selon la revendication 1, caractérisées en ce qu'elles contiennent de 0,005 à 0,50 % en poids de glycyrrhizine et/ou d'acide glycyrrhétinique, par rapport au poids total de la préparation ».

La revendication 3, qui dépend de l'une ou l'autre des précédentes revendications, précise la plage des concentrations en poids de filtre au sein de la composition (0,001% à 5%) en ces termes : « Préparations selon la revendication 1 ou 2, caractérisées en ce qu'elles contiennent

✓

de 0,001 à 5% en poids, en particulier de 0,01 à 3% en poids, tout particulièrement de 0,5 à 2% en poids de 2,4-Bis-{{4-(2-éthylhexyloxy)-2-hydroxy]-phényl}-6-(4-méthoxyphényl)-1,3,5-triazine, par rapport au poids total de la préparation.»

Sur le défaut de nouveauté au regard du produit PHOTODERM SPOT 50 + ;

Les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS font valoir que la composition de leur produit Photoderm Spot SPF 50+, dont la fiche contenant la formule qualitative et quantitative portant le tampon et la signature d'un agent de la chambre de commerce et de l'industrie de Lyon du 31 novembre 2005 est produite aux débats, attestent qu'il comprenait 0,1 % en poids d'acide glycyrrhétinique ; 0,1 % en poids de Glycyrrhiza glabra ; et 1,5 % en poids de Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, c'est-à-dire de Tinosorb S de telle sorte que ce produit divulguait toutes les caractéristiques des revendications 1 à 3 du brevet EP 630. Elles précisent à cet égard que la preuve de la divulgation de ce produit au public antérieurement au 1er mars 2006 dans le cadre des préparatifs à la vente de ce produit est rapportée par plusieurs documents étant observé qu'il appartient en présence de ces documents à la société BEIERSDORF AG de rapporter la preuve que ces interlocuteurs étaient liés par une obligation de confidentialité, ce qu'elle ne prouve pas.

La société BEIERSDORF AG fait valoir en réponse que la divulgation au public du produit Photoderm SPOT SPF 50 +, antérieurement à la date de priorité du brevet litigieux, ne revêt pas le caractère de certitude exigé, la communication alléguée au Laboratoire Eurofarma, aux centres anti-poison, à Madame Poddoubnova Pourtau- Cazalet, aux sociétés Omega Hellas, Sentia et Dermabel, à l'agent de la chambre de commerce et à l'imprimeur, de la composition de l'ancienne préparation cosmétique Photoderm SPOT, SPF 50 + ne pouvant être considérée comme une divulgation faite au public étant observé que les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que ces personnes n'étaient réellement tenues à aucune obligation de confidentialité à propos des informations qu'elles ont reçues. La société BEIERSDORF AG ajoute que les centres antipoison français sont bien tenus d'une obligation de confidentialité en application de l'article L.5131-8 du code de la santé publique, et qu'il en est de même de l'imprimeur, de l'agent de la chambre de commerce ainsi que des intermédiaires et des administrations étrangères comme en attestent les certificats de coutumes produits aux débats.

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.

En application du paragraphe 1 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 Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable*



en vertu des article 52 à 57 (...) ; ».

L'article 54 de cette Convention stipule en outre que : « (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.(...) ».

A cet égard, doit être assimilée à une divulgation au public destructrice de la nouveauté, une information qui d'une part, est susceptible de permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention et donc qui porte sur des éléments constitutifs de l'invention, et qui d'autre part, est faite à des tiers non tenus à une obligation de confidentialité envers celui qui divulgue l'information.

Il incombe en outre à celui qui prétend que l'invention a été divulguée au public de prouver cette divulgation en ce compris dans toutes les caractéristiques précitées, sans que la charge de la preuve de celles-ci puissent reposer sur le breveté.

En l'espèce, les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS invoquent à l'appui d'une divulgation au public une lettre adressée au Laboratoire Eurofarma au Brésil, le 1er décembre 2005 ; une fiche certifiée par la chambre de commerce de Lyon, le 31 novembre 2005, aux fins d'enregistrement du produit Photoderm Spot SPF 50+ auprès de l'autorité réglementaire brésilienne; mais aussi les fiches des produits cosmétiques Laboratoire Bioderma dont celle du produit Photoderm Spot SPF 50+ adressées aux centres anti-poisons français et portugais, le 6 décembre 2005 ; différentes lettres adressées à des sociétés ou autorités étrangères aux fins d'enregistrement du produit dans ces pays et notamment une lettre adressée à Madame Margarita Poddoubnova Pourtau-Cazalet en Ukraine le 30 janvier 2006 ; une lettre adressée à la société Omega Pharma Hellas, en Grèce, le 8 février 2006 ; une lettre adressée à la société Sentia en Roumanie le 15 février 2006 ; une lettre adressée à la société Dermabel au Venezuela, le 23 février 2006, ainsi que les bons à tirer des emballages du produit Photoderm Spot élaborés par un imprimeur.

Parmi ces documents, il convient d'écarter d'emblée les bons à tirer du packaging du produit Photoderm Spot SPF 50+ de l'imprimeur des 20 décembre 2005 et 19 janvier 2006 alors qu'il ne peut être considéré que la seule divulgation de ces bons suffit à divulguer la formule qualitative et quantitative de chacun des ingrédients mentionnés sur le packaging du produit dès lors que la seule lecture sans indication des quantités utilisées des ingrédients contenus dans le produit est insuffisante pour permettre à l'homme du métier de reproduire ledit produit de telle sorte que cette divulgation, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'obligation de confidentialité dont l'imprimeur serait tenu, n'est pas destructrice de nouveauté.

En revanche, tous les autres documents invoqués à l'appui de la divulgation publique contiennent la formule qualitative et quantitative du produit litigieux.

✓

Tel est ainsi le cas de l'envoi au Laboratoire Eurofarma auquel est joint la formule qualitative et quantitative du produit Photoderm Spot SPF 50+ ; de la fiche certifiée par la chambre de commerce de Lyon qui détaille le contenu dudit produit ; de l'envoi aux centres anti-poison qui comportent des fiches des produits cosmétiques dont celle du produit Photoderm Spot SPF 50+ ; de la lettre adressée à Madame Margarita Poddoubnova Pourtau-Cazalet comportant notamment la formule « quali-quantitative » du produit Photoderm Spot SPF 50+, le bulletin d'analyses de ce produit ainsi qu'un certificat de vente libre mentionnant ce produit ; de la lettre adressée à la société Omega Pharma Hellas comportant notamment la formule qualitative et quantitative du produit Photoderm Spot SPF 50+ ; de la lettre adressée à la société Sentia comportant notamment la formule qualitative du produit Photoderm Spot SPF 50+, le certificat d'analyses et le certificat de vente libre mentionnant ce produit ; et enfin de la lettre adressée à la société Dermabel comportant la formule « quali-quantitative » du produit Photoderm Spot SPF 50+ et le bulletin d'analyses de ce produit.

L'ensemble de ces documents adressés par la société DIPTA (nouvellement la société NAOS LES LABORATOIRES), peut ainsi être pris en compte pour apprécier s'ils permettent de caractériser une divulgation publique antérieure au brevet sous réserve que les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS rapportent la preuve que cette divulgation n'a pas été faite sous le sceau de la confidentialité.

A cet égard, les documents qui ont été adressés aux centres anti-poison situés en France seront également écartés dès lors qu'il ressort des anciens articles L. 5131-7 et L. 5131-8 du code de la santé public dans leur version en vigueur au jour où ces transmissions ont été faites que ces centres étaient tenus légalement au secret professionnel de telle sorte que leur transmission ne peut être assimilée à une divulgation publique.

S'agissant des autres transmissions, il peut être observé d'une part, que ce sont pas moins de cinq preuves de divulgation à des tiers sur une pluralité de territoires, en France et à l'étranger (Brésil, Portugal, Ukraine, Grèce, Roumanie, Venezuela) de la formule qualitative et quantitative du produit litigieux qui sont produites aux débats, ces documents ayant été adressés entre le 1er décembre 2005 et le 23 février 2006, soit avant la priorité revendiquée par la société BEIERSDORF AG sur le brevet EP 630, en date du 1er mars 2006.

D'autre part, ces documents ont été adressés à différents destinataires en mesure d'apprécier leur contenu, ceux-ci étant habitués à connaître ce genre d'information puisqu'ils ont été destinés soit à des laboratoires, soit à des personnes et/ou autorités étrangères en vue précisément de préparer la mise sur le marché du produit et/ou de l'obtention des autorisations nécessaires et donc en vue d'une diffusion au public, certains envois étant au surplus accompagnés d'un « certificat de vente libre » suggérant précisément que la communication ainsi faite est précisément destinée à être diffusée au public.

Enfin, et surtout aucun de ces documents ne comporte de mention expresse de confidentialité de la part de la société DIPTA qui a procédé à l'envoi de ces éléments envers ces destinataires, et donc d'une identification préalable par cette dernière de leur caractère confidentiel,

✓

seul celui adressé au centre anti-poison du Portugal y faisant une référence implicite en évoquant un envoi effectué sous « enveloppe scellée » ou encore l'envoi aux fins d'enregistrement du produit au Venezuela en évoquant les « *formules quali-quantitatives pour les actifs et substances à usage restreint* » sans cependant que ces mentions, qui ne figurent pas sur les autres envois et qui sont équivoques, permettent d'en déduire une demande expresse de confidentialité.

Ainsi, il ressort de ces éléments que les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS rapportent la preuve d'avoir diffusé à une pluralité d'interlocuteurs situés dans différents pays entre décembre 2005 et février 2006, soit antérieurement à la date de priorité revendiqué par le brevet EP 630, la formulation du produit Photoderm SPOT SPF 50 +.

Au regard de la nature des informations ainsi transmises, portant sur la formulation qualitative et quantitative d'un produit destiné à être exploité et mis sur le marché de la grande consommation, parfois accompagné d'un « certificat de vente libre », dont la divulgation avant l'exploitation dans un marché concurrentiel est susceptible d'avoir des incidences commerciales, ce que ne pouvait ignorer la société DIPTA, l'absence de mesures prises par cette dernière propres à garantir par des dispositions raisonnables avant le début de l'exploitation leur confidentialité, tend à démontrer qu'elle n'a pas entendu prohiber l'accessibilité de ces informations au public et que cette divulgation peut être considérée comme publique quand bien même il serait attesté par la production de quelques certificats de coutume que certains de ces destinataires seraient tenus par ailleurs à une obligation de réserve ou de confidentialité en vertu de règles régissant le fonctionnement interne du service auquel ils appartiennent, étant observé que de tels certificats ne sont pas produits pour les organismes grecs ou ukrainiens auxquels l'information a été transmise.

Il ressort en outre des éléments versés aux débats et notamment de la fiche contenant la formule qualitative et quantitative portant le tampon et la signature d'un agent de la chambre de commerce et de l'industrie de Lyon du 31 novembre 2005, que les ingrédients entrant dans la composition de ce produit comprennent 0,1 % en poids d'acide glycyrrhétinique, 0,1 % en poids de Glycyrrhiza glabra et 1,5 % en poids de Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, connu sous la dénomination de « Tinosorb S » de telle sorte que le produit litigieux possède toutes les caractéristiques de la revendication n° 1, lequel protège toute préparation cosmétique contenant entre 0,001 à 0,5 % en poids d'acide glycyrrhétinique par rapport au poids total de la préparation.

Il convient dans ces conditions de prononcer la nullité de la revendication n° 1 du brevet européen Beiersdorf n° 1 834 630 pour défaut de nouveauté.

Par ailleurs, ces documents permettent de constater que le produit Photoderm Spot 50 + contient 0,1 % en poids d'acide glycyrrhétinique par rapport au poids total de la préparation de telle sorte qu'il possède les caractéristiques de la revendication n°2 qui porte sur une quantité de glycyrrhizine et/ou d'acide glycyrrhétinique dans la préparation cosmétique, de 0,005 à 0,50 % en poids par rapport au poids total de la



préparation.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la revendication n° 2 du brevet européen Beiersdorf n° 1 834 630 pour défaut de nouveauté.

Enfin, le produit Photoderm Spot 50 + contient 1,5 % en poids de Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, c'est-à-dire de Tinosorb S de telle sorte qu'il possède les caractéristiques de la revendication n°3 qui porte sur une quantité de Tinosorb S utilisée dans la préparation cosmétique, de 0,001 à 5 % en poids, en particulier de 0,01 à 3 % en poids, tout particulièrement de 0,5 à 2 % en poids, par rapport au poids total de la préparation.

Il convient en conséquence d'annuler la revendication 3 pour défaut de nouveauté.

Le brevet EP 630 étant annulé, l'action en contrefaçon engagée sur le fondement de ce brevet est irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS font valoir que la société BEIERSDORF AG a engagé la présente action en contrefaçon en connaissant les faiblesses de son brevet, non pas pour les empêcher d'utiliser l'association d'acide glycyrrhétinique et de Tinosorb S mais, comme cela résulte des pourparlers, qui ne sont nullement confidentiels que les parties ont eu avant l'engagement du contentieux, pour ne plus qu'elles utilisent la mention « Bioprotection cellulaire » figurant sur l'emballage de leurs produits et ce alors que cette mention est totalement indépendante de l'objet du brevet et que l'usage d'un brevet comme moyen de pression pour faire cesser l'usage d'une mention commerciale indépendante du brevet est un usage abusif par la société Beiersdorf de son brevet.

En réponse, la société BEIERSDORF AG conclut au débouté de cette demande en faisant valoir notamment que, outre que les prétentions adverses se fondent sur des documents ayant un caractère confidentiel, si l'action en contrefaçon de la société BEIERSDORF AG était uniquement motivée par la volonté de la concluante de voir disparaître la mention « Bioprotection cellulaire » comme l'affirment les défenderesses, elle aurait accepté la proposition faite en dernier lieu par les sociétés LABORATOIRE BIODERMA et DIPTA plutôt que d'engager la présente action. Elle expose qu'elle n'a ainsi fait qu'exercer les prérogatives que lui confèrent les dispositions des articles L. 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle pour assurer la défense légitime de son brevet européen EP'630 contre les atteintes caractérisées perpétrées par les sociétés LABORATOIRE BIODERMA et DIPTA.

Sur ce :

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

✓

En l'espèce, les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS se prévalent des échanges qui ont eu lieu lors des pourparlers engagés avant la présente procédure aux termes desquels d'une part, celles-ci ont contesté la validité du brevet EP 630 et d'autre part, une négociation entre les parties portant sur la renonciation des sociétés Naos LL et Naos à utiliser la mention « Bioprotection cellulaire » sur leurs produits a été envisagée.

Ces documents n'ont pas lieu d'être écartés des débats dès lors qu'ils n'ont pas été échangés dans le cadre d'une procédure de tentative de conciliation ou de médiation et qu'ils ont eu lieu sans l'intermédiaire de leurs conseils.

Cependant, ils ne permettent pas d'en déduire une faute de la part de la société BEIERSDORF AG qui demeurerait libre finalement d'accepter ou non la proposition de transaction, de même que celle de ne pas être nécessairement d'emblée convaincue par les arguments avancés alors par les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS pour contester la nullité du brevet et pour souhaiter que cette question soit tranchée par une juridiction.

En tout état de cause, comme le fait observer à juste titre la société BEIERSDORF AG, les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS n'ont pas cessé de commercialiser les produits incriminés lors de la présente procédure de telle sorte qu'elles ne peuvent justifier d'aucun préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense qui sera pris en compte ci-dessous.

Au regard de ces éléments, cette demande reconventionnelle sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société BEIERSDORF AG, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 250 000 euros compte tenu non seulement des frais justifiés par une attestation de leur conseil qu'elles ont engagés pour assurer leur défense et de l'évaluation correspondante du coût de la présente procédure faite par la demanderesse au regard de ses propres frais irrépétibles.

Il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire sauf en ce qui concerne la nullité du brevet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

✓

PRONONCE la nullité des revendications n° 1 à 3 du brevet d'invention européen n° 1 834 630 dont est titulaire la société BEIERSDORF AG pour défaut de nouveauté ;

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 aux fins d'inscription au registre national des brevets ;

DECLARE IRRECEVABLE en conséquence la société BEIERSDORF AG en ses demandes en contrefaçon dudit brevet ;

DEBOUTE les sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS de leur demande en procédure abusive ;

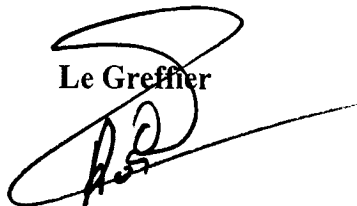
CONDAMNE la société BEIERSDORF AG à payer aux sociétés NAOS LES LABORATOIRES et NAOS la somme globale de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BEIERSDORF AG aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la nullité des revendications 1 à 3 du brevet et la publication au registre.

Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2018

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.S.', written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a simple, stylized shape.

