

PARIS 24 AVRIL 1998
L'OREAL c. ESTEE LAUDER
B.E. 88-105810.1
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.II.2

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE
- CONTREFAÇON – REDEVANCE INDEMNITAIRE

*

**

Rappr.TGI Paris 16 novembre 1994, Dossiers Brevets 1995.II.3

LES FAITS

- 13 avril 1987 : OREAL dépose une demande de brevet luxembourgeois sur des *compositions cosmétiques couvrant un complexe de cuivre dit CUDIPS*.
- 1988 : Sous priorité de la précédente demande, OREAL dépose la demande de brevet européen n.88.105810.1.
- : L'OEB délivre le brevet 0 293 579 avec 16 revendications pour l'Espagne et 11 revendications pour les autres Etats désignés.
- : ESTEE LAUDER forme opposition à la délivrance européenne comme revendiquant une « *méthode thérapeutique* » exclue de la brevetabilité au sens de l'article 52(4) CBE, ainsi que pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.
- 5 novembre 1993 : La Division d'opposition rejette l'opposition.
- : ESTEE LAUDER forme un recours contre la décision de la Division d'opposition.
- 30 mai 1996 : La CRT de l'OEB confirme la décision de la Division d'opposition et maintient le brevet européen sous une forme modifiée :

. Sur la revendication n°1 :

« Par conséquent, la Chambre ne partage pas l'opinion de l'intimée quant à la qualification de cosmétique de l'activité d'inhibition de la forme des SBC, qui est donc à considérer comme un traitement thérapeutique.

Il découle de ce qui précède, que l'activité protectrice du CUDIPS se fonde sur une action non seulement filtrante, mais encore thérapeutique.

Les deux aspects de l'activité visent à la prévention des manifestations dues au même agent physique nocif, à savoir le rayonnement UV. Ces manifestations partagent donc le même point de départ et apparaissent chez le même individu et dans le même temps

D'autre part, la Chambre ne peut pas négliger le test (17) soumis par la Requérante, qui montre, au contraire, bien que dans des conditions différentes, notamment avec le baume de Pérou comme agent inflammatoire, une activité anti-inflammatoire du CUDIPS.

En conclusion, les arguments de l'Intimée n'ont pas convaincu la Chambre de l'absence d'une composante thérapeutique dans l'activité du complexe CUDIPS.

Il en résulte que l'objet des revendications 1 et 11 de la requête principale et de la première requête subsidiaire définit forcément un

traitement thérapeutique du corps humain exclu de la brevetabilité au sens de l'article 52(4) CBE ».

. Sur les autres revendications :

« La Chambre que le remplacement des esters anti-inflammatoires du document (4) par le complexe cuivrique en question n'était pas évident.

L'homme du métier n'aurait eu aucune raison technique de s'intéresser à cet agent anti-inflammatoire plutôt qu'à aucun autre agent parmi les nombreux disponibles, mieux étudiés et mieux connus. En effet, les propriétés avantageuses du CUDIPS, qui, d'après la Requérante, auraient dû inciter l'homme du métier à faire ce choix, à savoir le caractère liposoluble et le faible poids moléculaire, ne sont pas l'exclusivité de cet agent mais sont partagées par des nombreux anti-inflammatoires, par exemple, les agents stéroïdiques ...

En ce qui concerne le brevet US-A-..190, il faut noter que ce document décrit des complexes anti-inflammatoires comprenant quatre noyaux benzoïques et deux atomes de cuivre, donc très éloignés de la structure du CUDIPS. Par contre, ce document (5) définit donc une relation entre l'effet de la prévention de l'érythème des anti-inflammatoires et leur action sur les médiateurs chimiques d'inflammation.

Cependant, le mécanisme d'action du CUDIPS en tant qu'anti-inflammatoire est inconnu, comme cela a été mis en évidence par T.W.Kensler dans le document (2), page 209.

Donc, aucune conclusion certaine n'aurait pu être tirée par l'homme du métier en ce qui concerne l'activité anti-érythème du complexe revendiqué ».

- : ESTEE LAUDER accomplit des actes d'exploitation suspects.
- : OREAL assigne ESTEE LAUDER en contrefaçon de son brevet européen sur le territoire français.
- : ESTEE LAUDER forme une demande reconventionnelle en annulation des revendications 1 à 11 du brevet européen d'OREAL.
- 16 novembre 1994 : TGI Paris
 - fait droit à la demande en annulation de la revendication 1 du brevet européen
 - rejette l'action en annulation des revendications 2 à 11 du brevet européen
 - fait droit à la demande principale en contrefaçon formée par OREAL.
- : ESTEE LAUDER fait appel.
- 24 avril 1998 : La Cour de Paris confirme pour l'essentiel le jugement

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : Brevetabilité

- **La revendication 1** portant sur une information considérée par l'OEB comme constitutive de « *méthode de traitement thérapeutique* » a été supprimée.

Le débat devant la Cour d'appel ne porte plus sur ce point qu'envisageait

- . le jugement de 1994
- . la décision de la CRT de 1996.

- **L'ancienne revendication 2** (devenue 1) est tenue comme remplissant les conditions de nouveauté et d'activité inventive :

« Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'alors que le brevet Henkel n'envisageait même pas le problème de la prévention de la formation des SBC, il n'était nullement évident pour l'homme du métier même en combinant cette antériorité avec les autres documents cités de parvenir à la composition revendiquée comprenant le complexe CUDIPS, douée d'une activité de prévention de l'érythème et de la formation des SBC ; que le jugement a justement repoussé la demande de nullité de cette revendication (précédemment revendication 2) devenue la revendication 1 du brevet redéposé ».

- **Les anciennes revendications 3 et s.** (devenues 2 et s.) dépendantes de la revendications précédente bénéficient de sa « *validité* » :

« Considérant que ces revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1, dont elles couvrent des modes de réalisation ; que dès lors qu'elles entrent en combinaison avec la revendication 1 dont la validité a été reconnue, l'absence (alléguée par les sociétés ESTER LAUDER) de nouveauté ou d'activité inventive de leurs caractéristiques additionnelles, prises en elle-même, n'est pas de nature à affecter leur brevetabilité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation desdites revendications ».

DEUXIEME PROBLEME : Indemnité de contrefaçon

« Considérant que les contestations élevées par les sociétés ESTER LAUDER sur le montant de la redevance indemnitaire suggérée par l'expert ne sauraient être retenues ; que l'expert ayant mentionné que les taux de redevances contractuels dans le domaine de la chimie fine sont en général de l'ordre de 10 à 15%, le taux de la redevance indemnitaire doit être déterminé en tenant compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui lui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de discuter les conditions qui lui sont imposées ; que dans ces conditions, le taux de 12,5% qui a été suggéré par l'expert et qui est accepté par L'OREAL, n'apparaît nullement excessif ; qu'il sera retenu par la Cour ; que l'application de ce taux à la masse contrefaisante, justifie, compte tenu de l'évolution des circonstances économiques, que soit fixé à 1.130.000 F le montant des dommages intérêts qui seront alloués à L'OREAL au titre de la contrefaçon ».

COUR D'APPEL DE PARIS

4 chambre, section B

ARRET DU 24 AVRIL 1998

(N° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 95/02402
Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 16/11/1994 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch. RG n° : 91/27126

Date ordonnance de clôture : 15 Janvier 1998

Nature de la décision : Contradictoire

Décision :

APPELANTE :

Sté ESTEE LAUDER SNC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 17/19/21, rue du Faubourg St-Honoré
75008 Paris,

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maître COMBEAU Philippe, avocat.

APPELANTE :

Société DE GESTION DU GROUPE ESTEE LAUDER SOGEL SNC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 17/19/21, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris,

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maître Philippe COMBEAU, avocat.

COPIE
de ...
à ...

APPELANTE :

Société ESTEE LAUDER NV

société de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège NI Juerheidsstraat 15, B 2260 OEVEL, BELGIQUE

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maître Philippe COMBEAU, avocat.

INTIMEE :

Sté L'OREAL société anonyme

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 14, rue Royale

75008 Paris,

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué
assistée de Maître VERON, Toque P 193, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur BOVAL

Conseiller : Monsieur ANCEL

Conseiller : Madame REGNIEZ

Greffier : Madame MALTERRE-PAYARD

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 1998

ARRET :

Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la
minute avec L. MALTERRE-PAYARD, greffier.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société ESTEE LAUDER SNC, la
société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit
belge ESTEE LAUDER N.V. d'un jugement rendu le 16 novembre 1994 par

4 chambre, section B
ARRET DU 24 AVRIL 1998


2ème page

le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à la société L'OREAL.

Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants.

La société L'OREAL est propriétaire du brevet européen n° 0293.579, déposé en 1988 sous revendication de la priorité d'un brevet luxembourgeois déposé le 13 avril 1987 et publié le 7 décembre 1988..

Ce brevet, qui a pour titre "*Compositions cosmétiques contenant un complexe cuivrique de l'acide 3,5 diisopropyl salicylique pour la protection contre le rayonnement UV et utilisation d'un tel composé en cosmétique*", a notamment pour objet l'utilisation d'un complexe de cuivre dit CuDIPS.

I - La procédure en première instance

Reprochant aux sociétés ESTEE LAUDER d'utiliser le complexe CuDIPS dans des produits cosmétiques qu'elles commercialisaient, L'OREAL a fait pratiquer des saisies contrefaçon, le 20 septembre 1991, dans les locaux de ces sociétés et dans le magasin des GALERIES LAFAYETTE à PARIS. Elle a ensuite, par acte du 7 octobre 1991, fait assigner les sociétés ESTEE LAUDER en validation des saisies, ainsi qu'en contrefaçon des revendications 1 à 11 de son brevet européen, sollicitant diverses mesures d'interdiction, de confiscation et de publication et l'allocation de dommages intérêts.

Les sociétés ESTEE LAUDER ont conclu à la nullité des revendications 1 à 11 du brevet invoqué et formé une demande en paiement à chacune d'elles d'une somme de 500.000 F en réparation de leur trouble commercial.

L'OREAL, en réplique, a notamment soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité de son brevet en faisant valoir que celle-ci était en contradiction avec les thèses soutenues par ailleurs par les sociétés ESTEE LAUDER dans des procédures parallèles devant l'OEB et l'Office américain des brevets.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement entrepris par lequel le tribunal a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par L'OREAL,
- prononcé, en retenant qu'elle couvrait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, la nullité de la revendication 1 de son brevet européen,
- déclaré valables les revendications 2 à 11 du même brevet,
- dit qu'en important, offrant en vente et en vendant en France des produits cosmétiques contenant du CuDIPS et notamment :
 - * "*le produit dénommé "Baby block sunscreen for children protection*

4 chambre, section B
ARRET DU 24 AVRIL 1998


(3ème page

20+/Ecran solaire spécial bébés", dont le code produit est 1901,
* le produit dénommé "Age shield suncreme for face protection 6/Bronzant visage défense anti-age", protection dont le code produit est 1918,
* le produit dénommé "Wintersport tanning creme protection 6/Crème de bronzage spécial sports d'hiver", ou encore "Protection solaire spécial sports d'hiver" dont le code produit est 1677,
* le produit dénommé "Golden sunning lotion protection 4/Lotion solaire", dont le code produit est 1946,
* le produit dénommé "Oil free tanning formula protection 6/Formule bronzante non-grasse", dont le code produit est 1939,
* le produit dénommé "Sun-out for sensitive skin protection 20+/Ecran total peaux sensibles", dont le code produit est 1921,
* le produit dénommé "Cool relief mask/Masque fraîcheur apaisant", dont le code produit est 1407,
* le produit dénommé "Sun stick protection 12/Stick solaire" dont le code produit est 1916,
* le produit dénommé "Time zone moisture recharging complex/Complexe reprogrammeur d'hydratation" dont le code produit est 1150 et 1244",

les sociétés ESTEE LAUDER avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 2 à 11 du brevet européen de la société L'OREAL,

En conséquence,

- ,interdit aux défenderesses d'introduire en France, d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre des compositions cosmétiques reproduisant les caractéristiques du brevet européen L'OREAL, sous astreinte de 500 F par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés ESTEE LAUDER à payer à L'OREAL une indemnité provisionnelle de 2 millions de francs et la somme de 50.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- désigné en qualité d'expert M. DE PASSEMAR avec mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par L'OREAL du fait des actes de contrefaçon,
- autorisé L'OREAL à faire procéder à trois publications aux frais in solidum de ses adversaires dans la limite d'un coût global de 60.000 F,
- ordonné l'exécution provisoire des seules mesures d'interdiction et d'expertise,
- condamné in solidum les défenderesses aux dépens.

II - L'expertise, la procédure d'interférence aux Etats Unis, la modification du brevet Européen

L'expert désigné par le tribunal , M. DE PASSEMAR a déposé le 13 juillet 1995 son rapport dans lequel, après avoir mentionné qu'avait été omise dans la liste établie par le tribunal le produit "*Anti-wrinkle sunscreen for face protection 20*", dont le code produit est 1652, mais que, par ailleurs, les sociétés ESTEE LAUDER contestaient la présence de CuDIPS dans les produits *Cool relief mask, Sun stick, et Time Zone*, il a proposé de retenir pour l'évaluation du préjudice (L'OREAL n'exploitant pas son brevet) une redevance indemnitaire au taux de 12,5%, conduisant à évaluer le dommage subi, à 980.540 F ou à 8.199.332 F selon qu'on ~~exclut~~ ou non, dans la masse contrefaisante, les trois produits dont la composition est discutée.

Comme il a déjà été dit, parallèlement à l'instance judiciaire suivie en France, une procédure d'interférence a opposé les parties aux Etats-Unis, tandis que les instances compétentes de l'OEB étaient saisies de recours qui ont abouti à la modification du brevet européen de L'OREAL.

Aux Etats-Unis, la procédure d'interférence a été déclenchée en 1989, en raison du dépôt par ESTEE LAUDER, le 21 décembre 1987, alors que la demande de brevet luxembourgeois de L'OREAL était au secret, d'une demande de brevet correspondant pour l'essentiel au contenu de cette demande luxembourgeoise sous la priorité de laquelle L'OREAL avait elle-même déposé une demande aux Etats-Unis. La décision rendue en 1992 du bureau des interférences de l'USPTO, qui a donné gain de cause à L'OREAL, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal du district de Columbia, dont le jugement (du 16 juillet 1995) favorable à ESTEE LAUDER, a été réformé par la CAFC le 3 novembre 1997.

Devant l'OEB, des recours ont été formés par ESTEE LAUDER auprès de la division d'opposition puis devant la chambre de recours technique qui a rendu le 26 juillet 1996 une décision maintenant le brevet européen de L'OREAL, à l'exception des revendications 1 et 11 tenues pour exclues de la brevetabilité comme définissant un traitement thérapeutique du corps humain. Le nouveau fascicule du brevet n° 0 393 579 a été publié le 3 septembre 1997 : les anciennes revendications 1 et 11 étant supprimées, il ne comporte plus que 9 revendications correspondant aux revendications initiales 2 à 10.

III- L'appel

Les sociétés ESTEE LAUDER ont interjeté appel du jugement du 16 novembre 1994, contre lequel L'OREAL a également formé appel incident.

Même si les parties n'ont pas expressément abandonné leurs demandes

4 chambre, section B
ARRET DU 24 AVRIL 1998


(5ème page

d'origine devant la cour se référant à la rédaction initiale du brevet n° 0 393 579, elles ne font référence dans leurs dernières écritures qu'au brevet redéposé comportant 9 revendications. Celui-ci sera seul pris en compte ci-après.

Les sociétés ESTEE LAUDER, appelantes, prient ainsi la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité du brevet invoqué,
- réformer pour le surplus le jugement en ce qu'il a déclaré valables et contrefaites les revendications du brevet,
- prononcer la nullité de ces revendications,
- dire que L'OREAL n'a jamais démontré que les produits incriminés contenaient du CuDIPS,
- la débouter en conséquence de son action en contrefaçon,
- subsidiairement, dire que les revendications du brevet invoqué ne sont pas contrefaites par les produits suivants des sociétés ESTEE LAUDER :
 - * *Time zone moisture recharging complex* référencé 1150 et 1244,
 - * *Sun stick protection 12* référencé 1916,
 - * *Cool relief mask* référencé 1407,
- débouter en conséquence L'OREAL de son action en contrefaçon en ce qui concerne ces produits,
- dire que l'arrêt à intervenir sera transmis par les soins du greffe à l'INPI et à l'OEB,
- dire que la question de la liquidation des indemnités éventuellement dues à L'OREAL doit être soumise au double degré de juridiction et rejeter en conséquence la demande d'évocation de cette société,
- très subsidiairement pour le cas où la cour userait de son pouvoir d'évocation, dire que le taux de redevances à considérer pour le calcul des dommages intérêts ne saurait excéder 5%,
- condamner L'OREAL à leur payer une indemnité de 250.000 F pour leurs frais irrépétibles.

L'OREAL qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle des sociétés ESTEE LAUDER en nullité du brevet n° 0 293.579, prie la Cour de dire que ses adversaires ont commis des actes de contrefaçon des revendications de son brevet, de les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages intérêts du chef de la contrefaçon la somme de 8.199.332 F avant actualisation, soit 8.796.744 F après actualisation, à titre subsidiaire, et pour le cas où la contrefaçon ne serait pas retenue pour les produits *Cool relief mask*, *Sun stick*, et *Time zone*, de dire que les sociétés ESTEE LAUDER ont commis des actes de contrefaçon des autres produits visés par le tribunal ainsi que de celui dénommé "*Anti-wrinkle sunscreen for face protection 20*",

- de les condamner à lui payer de ce chef la somme de 980.540 F avant actualisation, soit 1.096.301 F après actualisation,

- de dire que les sociétés ESTEE LAUDER se sont rendues coupables de concurrence déloyale par publicité trompeuse en utilisant pour les produits *Cool relief mask*, *Sun stick*, et *Time zone*, la mention "complexe SPC" "exclusif" et "breveté",
 - de leur interdire sous astreinte l'utilisation de la mention trompeuse "complexe SPC",
 - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000.000 F à titre de dommages intérêts pour la concurrence déloyale,
- En toute hypothèse,
- de leur faire défense d'utiliser, importer, détenir, offrir en vente ou vendre des compositions contrefaisantes, sous astreinte de 500 F par infraction constatée,
 - d'ordonner que soient confisqués et lui soient remis les produits constituant la contrefaçon,
 - de dire que le montant des condamnations sera réactualisé selon les variations de l'indice des prix à la consommation entre le mois de septembre 1995 et l'arrêt à intervenir,
 - de dire que l'arrêt sera inséré dans dix journaux ou périodiques de son choix dans la limite d'un coût de 100.000 F par insertion aux frais in solidum de ses adversaires,
 - de condamner celles-ci à lui payer une indemnité de 500.000 F pour ses frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande en nullité du brevet

Sur la recevabilité

Considérant que L'OREAL réitère devant la cour son argumentation, repoussée par les premiers juges, tendant à voir déclarer irrecevable la demande en nullité de son brevet Européen désignant la France formée par les sociétés ESTEE LAUDER, dans la mesure où cette demande serait en totale contradiction avec l'attitude qu'elles ont adoptée dans les procédures américaines et européennes au cours desquelles elles se sont efforcées d'obtenir la propriété du même brevet ;

Considérant que le tribunal a rejeté cette exception en relevant que, devant l'OEB, la SNC ESTEE LAUDER avait renoncé en 1992 à sa demande de brevet européen et ensuite invoqué, à l'appui de son opposition contre le brevet de L'OREAL, les antériorités par ailleurs mises en avant dans la procédure française, et que dans la procédure d'interférence aux Etats Unis, qui en toute hypothèse ne liait pas le juge français, ESTEE LAUDER INC avait aussi invoqué ces antériorités qui n'avaient été écartées que pour des raisons de procédure, leur production ayant été jugée tardive ;

Considérant que les premiers juges doivent en effet être approuvés d'avoir rejeté l'exception soulevée par L'OREAL ; que les péripéties de la procédure américaine ayant un objet différent de celui de la présente instance ne sauraient donner appui dans le cadre de celle-ci à une fin de non recevoir ; qu'il est constant par ailleurs que les antériorités invoquées devant le juge français l'avaient été aussi (quoique vainement pour des raisons de procédure) devant les instances compétentes américaines par les sociétés ESTEE LAUDER ;

Le brevet n° 0 393 579

Considérant que le brevet européen désignant la France a pour titre "Compositions cosmétiques contenant un complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropyl salicylique pour la protection contre le rayonnement UV et utilisation d'un tel composé en cosmétique" ; que ce brevet est relatif à une composition cosmétique contenant un complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropyl salicylique ; qu'il est mentionné dans la description :

- que la peau, soumise à l'irradiation solaire subit certains dommages, coups de soleil (encore appelés érythèmes solaires), formation dans l'épiderme de kératinocytes dégradés voire détruits par les radiations UV, qui sont des cellules dégénérées et nécrosées, généralement appelées SUN BURN CELLS (SBC),
- que les filtres solaires n'absorbent jamais complètement le rayonnement solaire et atténuent les dommages créés au niveau de la peau sans les supprimer totalement,
- qu'il est donc souhaitable de compléter ou de remplacer les filtres solaires par des produits susceptibles de diminuer les dommages causés à la peau par un phénomène autre qu'une simple filtration,
- que L'OREAL a découvert que l'application sur la peau d'un complexe formé de deux molécules d'acide 3,5 diisopropyl salicylique et d'un atome de cuivre à savoir le bis(3,5-diisopropylsalicylate) de cuivre II permettait de façon surprenante de réduire l'intensité de l'érythème solaire et le nombre des kératinocytes dégradés, sans que ces propriétés, qui persistent en présence d'un filtre solaire, soient dues à un net pouvoir absorbant dans le domaine du rayonnement ultraviolet ;

Sur la revendication I

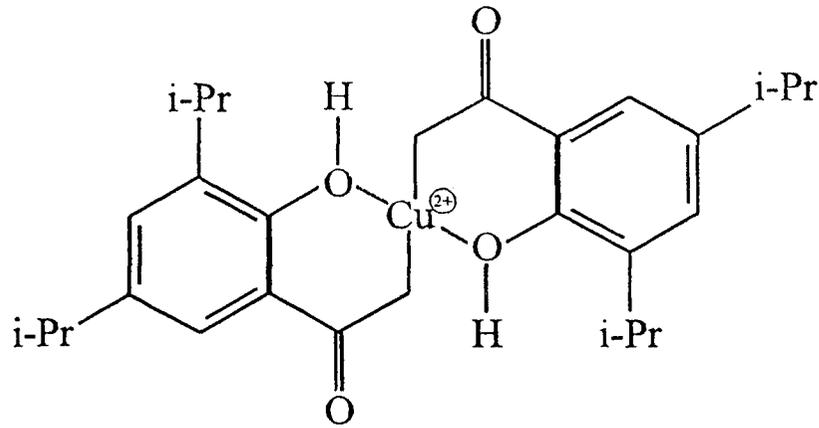
Attendu que la revendication I du brevet, dans son dernier état, se lit comme suit:

"Composition cosmétique pour la protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet de longueurs d'onde comprises entre 280 et 400 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétique comportant au moins une phase grasse, une quantité efficace

4 chambre, section B
ARRET DU 24 AVRIL 1998


(8ème page)

de bis(3,5-diisopropyl-salicylate) de cuivre II de formule :



Considérant que les sociétés ESTEE LAUDER réitèrent la demande, dont elles ont été déboutées par les premiers juges, de nullité de cette revendication (ancienne revendication 2) pour défaut d'activité inventive, au vu de documents référencés D2, D3, D4 et D16 dans la procédure européenne ; que :

- le document D2 intitulé "Radicaux oxy et leurs systèmes piègeurs" (1982) rapporte que le CuDIPS appliqué par voie topique sur la peau des souris, a un effet inhibiteur du développement des tumeurs induites par l'application de substances cancérogènes telles qu'un ester de phorbol (TPA),
- le document D3, intitulé "Effet antitumoral d'un composé de coordination du cuivre à activité analogue à celle de la superoxyde dismutase", extrait du Journal of national cancer Institute de 1981 concerne également des expérimentations dans le domaine de la recherche cancérologique et mentionne que le CuDIPS est utilisé en injections intramusculaires pour retarder la croissance de tumeurs implantées chez la souris et accroître ainsi la durée de survie des hôtes,
- le document D4 est le brevet américain HENKEL n° 4 136 165 déposé en 1977 ayant pour titre "Préparations cosmétiques avec des esters d'acide alkoxybenzoïque comme inhibiteurs de l'inflammation et procédé" et préconise, pour la prévention et le traitement de l'érythème solaire, l'utilisation en tant qu'inhibiteur d'inflammation d'une famille particulière d'esters d'acide alkoxybenzoïque,
- le document D16 est le brevet américain RELLER n° 4 199 576 délivré en 1980 qui décrit des compositions anti inflammatoires dérivées de l'acide salicylique pour application topique destinées au traitement des maladies inflammatoires et des traumatismes profonds ;

Considérant que les sociétés appelantes font valoir que le brevet HENKEL divulguait dès 1979 la composition cosmétique qui fait l'objet de la revendication 1, à la seule différence que dans ce brevet la composition comportait un ester alkoxybenzoïque (EA) alors que la composition du brevet invoqué comprend du CuDIPS ;

Qu'elles prétendent que le remplacement de l'EA par le CuDIPS, aurait constitué une substitution analogue", et pouvait être effectué sans difficulté par l'homme du métier dès lors que celui-ci:

* qui savait:

- par le document D2 que le CuDIPS pouvait être appliqué topiquement sur la peau pour diminuer l'afflux de cellules inflammatoires,
- et par le document D3 que le même CuDIPS possédait de nombreuses propriétés avantageuses dont celle d'être un piègeur de radicaux libres liposoluble et de faible poids moléculaire, ce qui lui permet de pénétrer les membranes cellulaires,

* n'avait aucun préjugé à vaincre pour substituer le CuDIPS aux EA, dans la mesure où certaines EA mentionnées par le brevet HENKEL appartiennent à la même famille que le CuDIPS, à savoir les dérivés de l'acide salicylique, et où le brevet RELLER divulguait déjà des compositions contenant des dérivés de l'acide salicylique ainsi que leur utilisation topique sur l'homme pour procurer un effet anti-inflammatoire par exemple sur les tissus ayant subi des brûlures thermiques ou par ultra-violet ;

Mais considérant que cette argumentation, qui est contestée par L'OREAL, ne saurait être retenue ;

Considérant que le brevet HENKEL ignore totalement la question de la réduction de la formation des SBC qui est l'un des effets des compositions à base de CuDIPS couvertes par le brevet invoqué ; qu'il ne prévoit à la différence de celui-ci une protection de la peau contre l'érythème solaire que par l'association avec un filtre solaire ; qu'en outre, il ne suggère nullement le remplacement des EA par tout autre anti-inflammatoire ;

Considérant que, de ce dernier point de vue, la structure du CuDIPS est radicalement différente de celle des EA visés par le brevet HENKEL qui n'envisage aucun complexe organométallique ; que le brevet RELLER, qui enseigne l'utilisation de certains dérivés de l'acide salicylique pour traiter des inflammations de la peau, sans viser la réduction des SBC, ne permettait en rien de conclure que tout dérivé de l'acide salicylique pourrait remplacer les EA du brevet HENKEL ;

Considérant que même à admettre que l'homme du métier en cosmétologie ait eu des raisons de s'intéresser aux documents D2 et D3 qui se rapportent au domaine de la recherche en cancérologie, en traitant de l'effet réducteur du CuDIPS, appliqué par voie topique (D2) ou administré par voie intramusculaire (D3), sur des manifestations inflammatoires résultant de cancers greffés sur la souris ou induits par des molécules fortement cancérogènes, alors que ces manifestations sont clairement différentes, par leurs intermédiaires chimiques et leurs mécanismes, de celles provoquées par les rayonnements UV, aucun de ces documents, s'ils faisaient l'un et l'autre référence à l'effet piègeur du radical cellulaire superoxyde de l'enzyme

superoxyde-dismutase (SOD) ne permettait de prévoir l'effet de prévention des SBC mis en évidence pour le CuDIPS ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'alors que le brevet HENKEL n'envisageait même pas le problème de la prévention de la formation des SBC, il n'était nullement évident pour l'homme du métier même en combinant cette antériorité avec les autres documents cités de parvenir à la composition revendiquée comprenant le complexe CuDIPS, douée d'une activité de prévention de l'érythème et de la formation des SBC ; que le jugement a justement repoussé la demande de nullité de cette revendication (précédemment revendication 2) devenue la revendication 1 du brevet redéposé ;

Sur les autres revendications

Considérant que les sociétés ESTEE LAUDER poursuivent également la nullité des revendications 2 à 9, (anciennement revendications 3 à 10) ; que ces revendications sont libellées ainsi qu'il suit :

"2. Composition cosmétique selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle contient 0,01 à 5% en poids, et de préférence 0,05 à 1% en poids, de bis(3,5diisopropylsalicylate) de cuivre II.

3. Composition cosmétique selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre un ou plusieurs filtres solaires absorbant les rayons ultraviolets dans la gamme de longueurs d'onde allant de 280 à 400 nm.

4. Composition cosmétique selon la revendication 3, caractérisée par le fait que les filtres solaires sont présents dans des proportions comprises entre 0,5 et 20% en poids par rapport au poids total de la composition.

5. Composition cosmétique selon la revendication 3 ou 4, caractérisée par le fait que les filtres solaires sont choisis parmi les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque, de l'acide cinnamique, du benzylidène camphre, de l'acide salicylique, de l'acide anthranilique, de l'acide urocanique, de la benzophénone, du dibenzoylméthane, du benzotriazole et de l'acide benzimidazole sulfonique.

6. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme d'huile, de lotion oléocalcoolique, d'émulsion telle qu'une crème ou un lait, de gel gras ou oléocalcoolique, de bâtonnet solide ou d'aérosol.

7. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée par le fait que la phase grasse comprend des huiles ou

cires minérales, animales et végétales, des acides gras, des triglycérides d'acides gras ayant de 6 à 18 atomes de carbone et des alcools gras.

8. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que le support cosmétique contient des monoalcools ou polyalcools inférieurs contenant de 1 à 6 atomes de carbone, de l'eau ou des mélanges de ces composés.

9. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre des adjuvants cosmétiques choisis parmi les émulsifiants non-ioniques, anioniques, canoniques ou amphotères, les épaississants, les produits hydratants, les adoucissants, les conservateurs, les colorants, les opacifiants, les agents de régulation du pH, les propulseurs et les parfums.";

Considérant que ces revendications sont toutes dépendantes de la revendication 1, dont elles couvrent des modes de réalisation ; que dès lors qu'elles entrent en combinaison avec la revendication 1 dont la validité a été reconnue, l'absence (alléguée par les sociétés ESTEE LAUDER) de nouveauté ou d'activité inventive de leurs caractéristiques additionnelles, prises en elle-même, n'est pas de nature à affecter leur brevetabilité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation desdites revendications;

Sur la contrefaçon

Considérant que le tribunal ayant retenu le caractère contrefaisant de neuf produits commercialisés par les sociétés ESTEE LAUDER a ordonné une expertise confiée à M. DE PASSEMAR ; qu'au cours des opérations d'expertise, les parties ont convenu que c'était par suite d'une erreur matérielle que le jugement n'avait pas mentionné le produit "*Anti-wrinkle sunscreen for face protection 20*" dont il n'est pas contesté qu'il contient du CuDIPS, de même que sept des autres produits visés par le jugement ; qu'en revanche, les sociétés ESTEE LAUDER ont, pour la première fois en cours d'expertise, contesté que trois produits visés par le tribunal, *Cool relief mask*, *Sun Stick* et *Time Zone* aient contenu du CuDIPS ; que des analyses chimiques effectuées par un laboratoire indépendant n'ont pas permis de trouver trace du composé breveté dans ces produits ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit contrefaisants lesdits produits, à propos desquels L'OREAL forme une demande subsidiaire en concurrence déloyale qui sera examinée ultérieurement ;

Considérant que la cour dispose, en l'état de l'expertise effectuée, de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon; qu'elle estime, eu égard à l'ancienneté du litige, devoir évoquer de ce chef;

4 chambre, section B
ARRET DU 24 AVRIL 1998


(12ème page

Considérant que s'agissant des 7 produits dont le caractère contrefaisant est établi l'expert a proposé de calculer le préjudice subi par L'OREAL, dans la mesure où celle-ci n'exploite pas son brevet, en appliquant à la masse contrefaisante (un chiffre d'affaires s'élevant au total à 7.844.304 F) une redevance indemnitaire qu'il suggère de fixer au taux de 12,5%;

Considérant que les contestations élevées par les sociétés ESTEE LAUDER sur le montant de la redevance indemnitaire suggérée par l'expert ne sauraient être retenues; que l'expert ayant mentionné que les taux de redevances contractuels dans le domaine de la chimie fine sont en général de l'ordre de 10 à 15 %, le taux de la redevance indemnitaire doit être déterminé en tenant compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui lui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de discuter les conditions qui lui sont imposées; que dans ces conditions, le taux de 12,5 % qui a été suggéré par l'expert et qui est accepté par L'OREAL, n'apparaît nullement excessif; qu'il sera retenu par la cour; que l'application de ce taux à la masse contrefaisante, justifiée, compte tenu de l'évolution des circonstances économiques, que soit fixé à 1.130.000 F le montant des dommages intérêts qui seront alloués à L'OREAL au titre de la contrefaçon;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que L'OREAL invoque, pour la première fois devant la cour, la concurrence déloyale; qu'elle fait valoir que si le caractère contrefaisant des produits *Cool relief mask*, *Sun Stick* et *Time Zone* n'est pas retenu, ses adversaires ont nécessairement commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère, dès lors qu'ils ont fait croire que ces produits contenaient le même "complexe exclusif SPC" que les sept autres produits comportant du CuDIPS;

Considérant que les sociétés ESTEE LAUDER soulèvent vainement l'irrecevabilité de cette demande dès lors que celle-ci tend à faire juger une question née de la révélation, postérieurement au jugement, de l'absence (jusque là non alléguée) de CuDIPS dans les trois produits ci-dessus mentionnés;

Considérant, sur le fond, que L'OREAL fait valoir que les sociétés ESTEE LAUDER ont recouru à une publicité mensongère en présentant les dix produits initialement incriminés comme étant caractérisés par la présence d'un "complexe SPC exclusif", alors que selon ses dires trois de ces produits ne comportaient pas de CuDIPS à la différence des autres; qu'elle ajoute que ses adversaires ont suscité un article de presse (publié en 1990 dans la revue COSMETIQUE NEWS) où il a été mentionné que le complexe exclusif SPC était breveté, ce qui même avant l'abandon en 1992 de leur brevet européen visant des compositions à base de CuDIPS, était manifestement inexact pour

Cool relief mask, Sun Stick et Time Zone ne comportant pas de CuDIPS; qu'elle soutient en conséquence que les appelantes ont accompli une tromperie en utilisant une dénomination identique "complexe SPC", pour désigner des compositions différentes et en se prévalant d'une exclusivité et d'un brevet inexistant;

Considérant que les sociétés ESTEE LAUDER répliquent :

- qu'elles n'ont jamais affirmé que le "complexe exclusif SPC" était protégé par un brevet et que les termes de l'article invoqué par L'OREAL résultent d'une méprise de la journaliste qui l'a rédigé qui a d'ailleurs établi une attestation dans laquelle elle déclare que c'est par suite d'une erreur qu'elle a mentionné que le "complexe exclusif SPC" était breveté,
- que *"le sigle SPC est une désignation de fantaisie englobant indifféremment des produits pouvant contenir du CuDIPS et des produits n'en contenant pas, de sorte que l'emploi de ce sigle sur des conditionnements ou sur des notices de produits ne contenant pas de CuDIPS ne saurait en aucun cas constituer une publicité trompeuse"* ;

Qu'elles versent aux débats une attestation de Mr MAES, Vice-Président recherche et développement d'ESTEE LAUDER, Inc, qui indique : "dans mes fonctions chez ESTEE LAUDER, j'étais responsable du développement d'un groupe de produits solaires dans lesquels ESTEE LAUDER a incorporé ce qui fut appelé Special protection Complex ou SPC. Cette expression signifiait ou se rapportait à un mélange ou des mélanges d'antioxydants qui sont capables de réduire de manière significative les dommages causés par la lumière ultraviolette absorbée par la peau. Certains des produits identifiés "SPC" contenaient initialement du CuDIPS, d'autres n'en ont jamais contenu (...). En dépit du fait que ces produits ne contenaient pas de CuDIPS, ils sont appelés produits type SPC parce que cette identification désigne l'activité du mélange d'antioxydants plutôt que la composition exacte des mélanges concernés" ;

Considérant que l'erreur contenue dans l'article de COSMETIQUE NEWS invoqué par L'OREAL ne peut être imputée aux sociétés ESTEE LAUDER ; que la simple mention dans les documents qu'elles ont diffusés du caractère exclusif du "complexe SPC" n'implique pas qu'elles auraient inexactly prétendu qu'il se serait agi d'un composé breveté ; qu'en revanche, alors que les sociétés appelantes présentent dans leurs écritures devant la cour le sigle SPC comme une "dénomination de fantaisie" englobant différents produits ayant pu ou non contenir du CuDIPS, il ressort des documents versés aux débats, brochure publicitaire et notices des produits saisies en 1991 au siège d'ESTEE LAUDER SNC, qu'elles présentaient "le SPC" comme *"le complexe exclusif d'ESTEE LAUDER qui prévient les méfaits des rayons UVB, UVA, infrarouges, etc..."*; que cette présentation est en contradiction avec leurs affirmations actuelles et avec l'attestation de Mr MAES, selon laquelle le terme SPC désigne *"l'activité du mélange d'antioxydants plutôt que la composition exacte des mélanges concernés"*, qui fait apparaître que le SPC ne serait pas

un composé particulier mais une désignation de fantaisie ; que la référence faite dans le document publicitaires et les notices saisies en 1991, pour des produits contenant ou non du CuDIPS, au "complexe exclusif SPC" apparaît dans ces conditions avoir été inexacte et de nature à induire en erreur ; que la publicité mensongère ou trompeuse constitue un acte fautif de concurrence déloyale qui ouvre droit à réparation aux concurrents qui en sont victimes ; que L'OREAL ne saurait être suivie en ce qu'elle réclame une indemnité de 10 millions de francs correspondant selon elle à la perte de ventes de produits substituables aux produits incriminés qu'elle aurait subie, alors qu'elle ne démontre pas qu'en l'absence de la référence critiquée au SPC, ses produits auraient réalisé la totalité du chiffre d'affaires apporté à ESTEE LAUDER par ces produits ; que la cour, eu égard à l'ensemble des éléments de la cause et notamment aux données contradictoirement fournies sur le segment concerné du marché des cosmétiques pour les années considérées, dispose d'éléments suffisants pour fixer à 300.000 F le montant des dommages intérêts qui seront alloués à L'OREAL au titre de la concurrence déloyale;

Considérant qu'il sera fait interdiction sous astreinte à ESTEE LAUDER d'utiliser la mention complexe SPC dans des conditions de nature à induire en erreur;

Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures de publication qui devront faire mention du présent arrêt; que les mesures de confiscation par ailleurs sollicitées n'ont plus d'objet, l'expertise ayant établi que la commercialisation des produits reconnus contrefaisants avait été interrompue avant 1995;

Considérant que L'OREAL sollicite pour ses frais irrépétibles une indemnité de 500.000 F ~~.....~~; que compte tenu de la complexité particulière du litige, l'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité complémentaire de 250.000 F;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré contrefaisants les produits *Cool relief mask*, *Sun Stick* et *Time Zone*, et omis de déclarer contrefaisant le produit "*Anti wrinkle susncreen for face protection 20*", ainsi que du chef des mesures d'interdiction corrélatives;

Réformant, statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :

Dit que la société ESTEE LAUDER SNC, la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit belge ESTEE LAUDER N.V., qui n'ont pas commis d'actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 293 579 de L'OREAL en important, detenant, offrant à la vente et en

vendant en FRANCE les produits *Cool relief mask*, *Sun Stick* et *Time Zone*, ont commis en revanche de tels actes s'agissant du produit "*Anti wrinkle susncreen for face protection 20*";

Dit que les mesures d'interdiction prononcées par les premiers juges ne s'appliqueront pas aux produits *Cool relief mask*, *Sun Stick* et *Time Zone*, mais s'appliqueront en revanche au produit "*Anti wrinkle susncreen for face protection 20*";

Dit que la société ESTEE LAUDER SNC, la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit belge ESTEE LAUDER N.V. ont commis au préjudice de L'OREAL des actes constitutifs de concurrence déloyale;

Evoquant sur le préjudice :

Condamne in solidum la société ESTEE LAUDER SNC, la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit belge ESTEE LAUDER N.V. à payer à la société L'OREAL la somme de 1.130.000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, et celle de 300.000 F pour la concurrence déloyale;

Fait interdiction à la société ESTEE LAUDER SNC, à la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et à la société de droit belge ESTEE LAUDER N.V., sous astreinte de 500 F par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, de faire usage de la mention "Complexe SPC" dans des conditions de nature à induire en erreur;

Dit que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges devront faire mention du présent arrêt;

Condamne in solidum la société ESTEE LAUDER SNC, la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit belge ESTEE LAUDER N.V. à payer à la société L'OREAL une indemnité complémentaire de 250.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne in solidum la société ESTEE LAUDER SNC, la société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la société de droit belge ESTEE

LAUDER N.V. aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais taxables de saisie contrefaçon et les frais d'expertise;

Admet la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT





Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 1077/93 - 3.3.2

Beglaubigte Abschrift
Certified Copy
Copie certifiée conforme

DECISION
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 30 mai 1996

Requérante :
(Opposant)

Société ESTER I
17, 19, 21 rue
F - 75008 Paris

*DEC = que ne concerne
porte que les pays
impaires (Conférence
relative d'origine de ce brevet)*

Mandataire :

Durand, Yves Ar
CABINET WEINSTEIN
20, av. de Friedland
F - 75008 Paris (FR)

Intimée :
(Titulaire du brevet)

L'OREAL
14, rue Royale
F - 75008 Paris (FR)

Mandataire :

Casalonga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistr. 8
D - 80469 München (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 5 novembre 1993 concernant le maintien du brevet européen n° 0 293 579 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : C. Germinario
J. H. Van Moer



N° du recours : T 1077/93 - 3.3.2

Beglaubigte Abschrift
Certified Copy
Copie certifiée conforme

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.2
du 30 mai 1996

Requérante : Société ESTER LAUDER
(Opposant) 17, 19, 21 rue du Faubourg Saint-Honoré
F - 75008 Paris (FR)

Mandataire : Durand, Yves Armand Louis
CABINET WEINSTEIN
20, av. de Friedland
F - 75008 Paris (FR)

Intimée : L'OREAL
(Titulaire du brevet) 14, rue Royale
F - 75008 Paris (FR)

Mandataire : Casalunga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistr. 8
D - 80469 München (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets signifiée par voie
postale le 5 novembre 1993 concernant le maintien du
brevet européen n° 0 293 579 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : C. Germinario
J. H. Van Moer

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen 88 105 810.1 a donné lieu à la délivrance du brevet n° 0293 579 sur la base d'un jeu de onze revendications pour tous les états contractants désignés sauf l'Espagne, et un jeu de seize revendications pour l'Espagne.
- II. La Requérante (Opposante) a formé opposition au brevet et requis sa révocation aux motifs que les revendications d'utilisation (rev. 1) et de procédé de protection de l'épiderme humain (rev. 11) constituent une méthode thérapeutique exclue de la brevetabilité au sens de l'article 52(4) CBE, pour défaut de nouveauté et pour défaut d'activité inventive.

Parmi les documents cités, les suivants ont été pris en considération dans la présente décision.

- (2) Proceedings of the third Intern. Conf. on Superoxide Dismutase: "Oxy Radicals and their Scavenger Systems, Vol. II - Cellular and Medical Aspects", Elsevier Biomedical, (1983), pp. 173-178, 208-209.
- (3) J. Natl. Cancer Inst. (JNCI), (1981), Vol. 66, N. 6, pp. 1077-1081.
- (4) US-A-4 136 165.
- (5) Harrison's "Principles of Internal Medicine", 10ème Edition, (1983), pp- 275-276.
- (6) Clinical and Experimental Dermatology, (1983), Vol. 8, pp 305-310.
- (17) Tests présentés par la Requérante le 23.08.93.

Par ailleurs, la Division d'opposition a estimé qu'il n'était pas même évident de modifier la composition thérapeutique topique du document (2), qui comprend le CuDIPS dans un solvant organique (éther), pour aboutir à une composition topique différente à effet cosmétique.

Donc, les revendications portant sur la composition cosmétique (2 à 10) ont été reconnues comme impliquant une activité inventive.

IV. La Requérante a formé un recours contre cette décision. Une procédure orale a eu lieu le 30 mai 1996.

Les arguments présentés par la Requérante dans son mémoire de recours et lors de la procédure orale peuvent être résumés comme suit :

En ce qui concerne les revendications d'utilisation et de procédé (rev. 1 et 11 de la requête principale et première requête subsidiaire pour tous les Etats), le prétendu effet cosmétique du complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropyl salicylique (CuDIPS), utilisé topiquement sur la peau, est nécessairement et inévitablement lié à un effet anti-inflammatoire, comme il résulte des essais soumis dans le document (17), donc il s'agit d'un effet thérapeutique.

Par conséquent, et selon la décision T 0290/86 (JO, 1992, p. 414) l'utilisation et le procédé des revendications 1 et 11 sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (4) CBE.

En ce qui concerne les revendications de composition, le document (4) a été considéré comme l'état de la technique le plus proche.

Elle a donc avancé, d'une part, que la réduction de l'érythème, exercée par le complexe cuivrique en question, serait le résultat d'une action purement filtrante, donc cosmétique, et non pas anti-inflammatoire et d'autre part, que la formation de kératinocytes dégradés tombe dans le cadre du vieillissement naturel de la peau, et que sa prévention ne saurait donc être un traitement thérapeutique à moins de considérer la vieillesse comme une maladie.

En ce qui concerne la nouveauté des revendications d'utilisation et de procédé (revendications 1 et 11), leur objet ne serait pas anticipé par le document (2), qui décrit l'utilisation topique thérapeutique du CuDIPS dans le traitement du cancer.

L'Intimée a, en outre, contesté que l'activité inventive des revendications aussi bien d'utilisation que de composition et de procédé soit mise en question par les documents antérieurs (4), (2) ou (3).

Sur la base de documents antérieurs et des tests (annexes A et B), elle a souligné l'absence de propriétés anti-inflammatoires topiques du CuDIPS, et le fait que le mécanisme de formation des SBC paraissait être différent du mécanisme de formation de l'érythème.

Par conséquent, il n'était pas évident pour l'homme du métier de remplacer les esters anti-inflammatoires du document (4) par un complexe cuivrique ayant une structure chimique très éloignée de celle desdits esters, un mécanisme d'action autre que celui des anti-inflammatoires, et connu seulement dans un domaine technique différent de la cosmétique, c'est-à-dire pour ses propriétés thérapeutiques anti-tumorales par voie topique (2) ou anti-inflammatoire par voie sous-cutanée (3). En ce qui concerne le document US-A-..190, l'Intimée a

11. Procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme humain contre les dommages causés par le rayonnement ultraviolet, caractérisé par le fait qu'il consiste à maintenir sur la peau au cours de l'irradiation une quantité efficace d'une composition cosmétique comprenant du bis(3,5-diisopropylsalicylate) de cuivre II selon l'une quelconque des revendications 2 à 10.

Le procédé de préparation d'une composition cosmétique est revendiqué dans le jeu de revendications pour l'Espagne.

Première requête subsidiaire :

Dans le texte de la revendication 1, l'expression "à titre de produit cosmétique" de la requête principale est remplacée par l'expression "dans une composition cosmétique".

Deuxième requête subsidiaire (pour tous les états contractants sauf ES) :

Les revendications 1 et 11 sont supprimées.
Les revendications 2 à 10 sont renumérotées 1 à 9.

Pour l'Espagne :

Les revendications 1 et 11 sont supprimées.
Les revendications 2 à 10 sont renumérotées 1 à 9 et les revendications 12 à 16 sont renumérotées 10 à 14.

La troisième et la quatrième requêtes n'ont pas été considérées dans la présente décision.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

1.1 L'Intimée a demandé que la Chambre fasse défense à Monsieur Flintoft d'intervenir verbalement dans la procédure orale au motif qu'il ne remplissait pas les conditions des articles 133 et 134 de la CBE.

La Chambre considère que Monsieur Flintoft entendant limiter ses interventions dans la procédure orale à des exposés verbaux en présence et, le cas échéant, sous l'autorité et la responsabilité du représentant de la Requérante, Monsieur Durand, le motif invoqué manque en droit, les articles 133 et 134 de la CBE ne visant que les conditions de représentation devant l'OEB.

La Chambre, faisant siennes les conclusions et appliquant les critères de la décision G 4/95, considérant que, de principe, les interventions de Monsieur Flintoft ne pouvaient porter atteinte aux droits de la défense de l'Intimée et, notamment que, bien que la requête ait été formulée à l'audience, elle avait été dénoncée préalablement à l'autre partie puisque celle-ci a eu, de son propre aveu, le temps, en réaction, de s'adjoindre deux plaideurs supplémentaires et a obtenu le remboursement de ses frais pour ceux-ci, a rejeté la demande.

1.2 La Requérante a demandé que soient écartés des débats le mémoire et les essais de l'Intimée déposés à l'OEB le 17 avril 1996, communiqués par le Greffe de la Chambre et reçus par elle le 26 avril 1996.

organiser sa défense. La Chambre n'est, en réalité, même pas convaincue que des tests de vérification et de réponse s'imposaient, la Requérante n'ayant pas argumenté en ce sens de manière précise.

- 1.3 L'Intimée a demandé que le document, que la Requérante lui a communiqué le 2 mai 1996 et a déposé à l'OEB le même jour, soit écarté des débats sur base de la règle 71bis (1) de la CBE.

La Chambre considère que le texte de ladite règle n'est pas d'application automatique et qu'il lui laisse toute latitude d'apprécier la tardiveté éventuelle d'un dépôt de pièce.

Dans ce contexte, la Chambre constate que l'Intimée n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable que la Requérante aurait dû produire cette pièce plus tôt ou que le délai de réaction dont elle a bénéficié a été insuffisant et qu'il y aurait eu atteinte aux droits de la défense.

Elle constate également que cette pièce forme indiscutablement une réponse aux tests déposés peu avant par l'autre partie et est apparue, dans ce contexte, *prima facie*, comme pertinente.

En conséquence, la pièce est admise aux débats.

2. Les revendications modifiées satisfont aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE.

3.1.1 Les revendications 1 et 11 ont trait à l'utilisation du complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropylsalicylique (désigné par la suite CuDIPS) à titre de produit cosmétique ou dans une composition cosmétique et à un procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme humain fondé sur l'utilisation de ce complexe.

Dans le domaine de la thérapie, les méthodes de traitement telles que celles des revendications 1 et 11 sont exclues de la brevetabilité au sens de l'article 52(4) CBE (G 6/83, JO, 1985, 67).

3.1.2 Selon la décision T 0290/86 (JO, 1992, p. 414), un traitement du corps humain ou animal, qualifié dans la revendication de cosmétique, est néanmoins exclu de la brevetabilité quand, à côté d'un effet cosmétique, il entraîne de façon automatique et inévitable un effet thérapeutique inséparable du premier.

La jurisprudence est confirmée par la décision T 0820/92 (JO, 1995, p. 113) dans laquelle la Chambre devait décider si un traitement dit non-thérapeutique, comprenant une étape susceptible de protection et une étape thérapeutique inévitable, était exclue de la brevetabilité, dans sa totalité, en vertu de l'article 52(4) CBE.

Dans le jugement de la Chambre, l'exclusion au titre de l'article 52(4) CBE n'est pas effacée par une rédaction purement formelle de la revendication qui qualifie l'objet du procédé, dans sa totalité indivisible, comme non-thérapeutique. Ainsi, dans ce cas, la Chambre a décidé que la revendication tombait dans l'exclusion établie par l'article 52(4) CBE.

traitement thérapeutique ou, simultanément, à un traitement thérapeutique inséparable de l'effet cosmétique.

L'examen de la brevetabilité des revendications 1 et 11 nécessite l'examen du mécanisme d'action du CuDIPS et de la relation entre tous ses effets.

3.1.3 Effet technique obtenu par la composition revendiquée.

Le but de la composition du brevet est de protéger l'épiderme humain contre le rayonnement UV, notamment de réduire l'intensité de l'érythème, ce qui est reconnu comme le dommage le plus spectaculaire causé à la peau par le soleil, et les modifications cellulaires au niveau de peau, telles que la formation de kératinocytes dégénérées et nécrosées, généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells (SBC)".

Les résultats indiqués dans les tables I et II de l'annexe A prouvent que les deux effets sont obtenus par la composition de l'invention.

3.1.4 En ce qui concerne la protection contre l'érythème, l'Intimée fait valoir que cet effet est le résultat d'une action purement filtrante du CuDIPS qui ne tombe donc pas dans le domaine de la thérapie, au même titre que toutes les compositions solaires, qui sont considérées généralement comme des compositions cosmétiques.

3.1.5 Cependant, la description du brevet souligne que "l'absorption du rayonnement UV par les filtres n'est jamais totale. Il subsiste donc une quantité résiduelle de radiations énergétiques qui atteint la peau" et donc que "les filtres solaires atténuent les dommages .. sans les supprimer totalement" (description page 2, lignes 29 à 31).

3.1.7 En ce qui concerne l'effet d'inhibition de la formation des kératinocytes dégénérés et nécrosés (SBC), qui, d'après l'Intimée, tombe dans le cadre des manifestations du vieillissement naturel de la peau, la Chambre considère d'abord qu'il incombait à l'Intimée de produire des documents expliquant la relation alléguée entre les SBC et le processus naturel du vieillissement, donc de fonder sa position.

Par ailleurs, la Chambre considère qu'un processus de dégénération des cellules dit "naturel" perd son caractère de "normalité physiologique" quand il se développe de manière anormale et, plus particulièrement, plus rapidement qu'en évolution naturelle, et se place, donc, dans un cadre clinique.

En effet le document (6), qui traite de la prévention des SBC, considère à l'évidence cette manifestation comme un état pathologique puisque il est question de "pathogènes de SBCs" (voir "Discussion" à la page 309) et de "SBCs comme the histologic hallmark of ultraviolet (UV) injury" (page 305).

Par conséquent la Chambre ne partage pas l'opinion de l'Intimée quant à la qualification de cosmétique de l'activité d'inhibition de la formation des SBC, qui est donc à considérer comme un traitement thérapeutique.

Il découle de ce qui précède, que l'activité protectrice du CuDIPS se fonde sur une action non seulement filtrante, mais encore thérapeutique.

Les deux aspects de l'activité visent à la prévention des manifestations dues au même agent physique nocif, à savoir le rayonnement UV. Ces manifestations partagent donc le même point de départ et apparaissent chez le même individu et dans le même temps. Les deux aspects sont

D'autre part, la Chambre ne peut pas négliger le test (17) soumis par la Requérante, qui montre, au contraire, bien que dans des conditions différentes, notamment avec le baume de Pérou comme agent inflammatoire, une activité anti-inflammatoire du CuDIPS.

En conclusion les arguments de l'Intimée n'ont pas convaincu la Chambre de l'absence d'une composante thérapeutique dans l'activité du complexe CuDIPS.

Il en résulte que l'objet des revendications 1 et 11 de la requête principale et de la première requête subsidiaire définit forcément un traitement thérapeutique du corps humain exclu de la brevetabilité au sens de l'article 52(4) CBE.

Les deux requêtes ne sont donc pas acceptables.

4. *Deuxième requête subsidiaire*

4.1 La deuxième requête subsidiaire comprend les seules revendications de composition et, pour l'Espagne, de procédé de préparation de ladite composition.

4.2 La nouveauté de l'objet revendiqué, en relation avec la deuxième requête subsidiaire, n'a pas été mise en question puisque aucun document de l'art antérieur ne décrit de compositions contenant le complexe cuivrique CuDIPS dans une phase grasse.

La composition revendiquée ainsi que le procédé de sa préparation sont donc nouveaux au titre de l'article 54 CBE.

4.3 Sur l'activité inventive

- 4.3.4 La solution proposée par l'invention consiste dans une composition comprenant le complexe cuivrique CuDIPS dans une phase grasse.

Les rapports d'expérimentation envoyés par l'Intimée (annexe A) prouvent non seulement que la composition revendiquée est douée d'une activité de prévention de l'érythème et de la formation des SBC, mais encore que cette activité est supérieure à celle d'un agent anti-inflammatoire et d'un filtre solaire selon (4), à savoir l'orthométhoxy-benzoate de méthyle et le salicylate d'homomenthyle.

Donc, la Chambre est convaincue que le problème a été résolu.

- 4.3.5 La Requérante, tout en acceptant la résolution du problème, soutient que cette solution n'implique aucune activité inventive.

Compte tenu des modifications histologiques liées à l'exposition au rayonnement UV, notamment la formation d'érythème et de kératinocytes dégénérés, qui font l'objet du document (5), dans lequel les radicaux libres sont cités parmi d'autres agents d'inflammation possibles, compte tenu du fait que les documents (2) et (3) montrent de nombreuses propriétés avantageuses du CuDIPS, dont celle d'être un anti-inflammatoire et un piègeur de radicaux libres liposoluble et de faible poids moléculaire, ce qui lui permet de pénétrer les membranes cellulaires, il était évident pour l'homme du métier de remplacer les esters de l'acide alkoxy-benzoïque des compositions du document (4) par le CuDIPS.

Cela, d'autant plus que le brevet américain (US-A-...190) décrit clairement les propriétés topiques anti-inflammatoires de complexes cuivriques de structure très proche de celle du CuDIPS.

Par ailleurs, le CuDIPS en tant que piègeur de radicaux est connu des documents (2) et (3).

Le document (2) décrit l'effet antagoniste du CuDIPS vis-à-vis de l'action de promotion de la formation de tumeurs, de la substance 12-o-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (TPA), après application sur la peau de la souris.

L'effet protecteur du complexe cuivrique se fonde apparemment sur le même effet de piègeur du radical cellulaire superoxyde de l'enzyme superoxyde-dismutase (SOD). Mais ni le mécanisme de libération des radicaux par le TPA, ni leur effet envisagé dans l'induction d'un cancer, ni le mécanisme d'inhibition exercé par le CuDIPS ne sont décrits.

Néanmoins, il paraît vraisemblable que l'induction d'un cancer par une molécule fortement cancérogène, telle que le TPA, se développe à travers des intermédiaires chimiques et des mécanismes différents, de façon qualitative et/ou quantitative, de ceux provoqués par le rayonnement UV, qui aboutissent dans l'immédiat à des manifestations clairement différentes du cancer.

L'effet de piégeage du radical superoxyde par le CuDIPS est cité aussi dans le document (3), qui décrit l'inhibition de la croissance du carcinome d'Ehrlich, implanté chez la souris, par injection intramusculaire du complexe cuivrique.

Puisque, dans ce cas, les cellules cancéreuses sont directement greffées sur la souris et non pas induites comme dans le cas du TPA, le rôle envisagé pour les radicaux libres dans la croissance du

La Chambre considère que le remplacement des esters anti-inflammatoires du document (4) par le complexe cuivrique en question n'était pas évident.

L'homme du métier n'aurait eu aucune raison technique de s'intéresser à cet agent anti-inflammatoire plutôt qu'à aucun autre agent parmi les nombreux disponibles, mieux étudiés et mieux connus. En effet les propriétés avantageuses du CuDIPS, qui, d'après la Requérente, auraient dû inciter l'homme du métier à faire ce choix, à savoir le caractère liposoluble et le faible poids moléculaire, ne sont pas l'exclusivité de cet agent mais sont partagées par des nombreux anti-inflammatoires, par exemple les agents stéroïdiques.

La prétendue similitude structurelle entre le CuDIPS et les anti-inflammatoires du document (4) ou du brevet US-A-...190, ne saurait inciter non plus à ce choix. En effet si une similitude avec les esters du document (4) pouvait être envisagée, elle le serait au niveau du noyau benzoïque. Cependant du document (3) (voir discussion) il ressort que l'activité du complexe en question est fortement influencée par la présence de l'atome complexé de cuivre, le noyau organique étant beaucoup moins actif.

En suivant donc le critère de la similitude structurelle, l'homme du métier ne se serait pas intéressé au complexe cuivrique, puisque le document (4) n'envisage aucun complexe organométallique, mais plutôt d'autres agents, moins actifs.

En ce qui concerne le brevet US-A-...190, il faut noter que ce document décrit des complexes anti-inflammatoires comprenant quatre noyaux benzoïques et deux atomes de cuivre, donc très éloignés de la structure du CuDIPS. Par contre, ce document

Le document (5) définit donc une relation entre l'effet de prévention de l'érythème des anti-inflammatoires et leur action sur les médiateurs chimiques d'inflammation.

Cependant, le mécanisme d'action du CuDIPS, en tant qu'anti-inflammatoire est inconnu, comme cela a été mis en évidence par T.W. Kensler dans le document (2), page 209.

Donc, aucune conclusion certaine n'aurait pu être tirée par l'homme du métier en ce qui concerne l'activité anti-érythème du complexe revendiqué.

4.3.7 En conclusion, la Chambre considère que la solution du problème technique ne découle de façon évidente ni de l'art antérieur le plus proche, ni d'aucune combinaison de cet art antérieur avec les autres documents discutés.

La composition revendiquée par la deuxième requête subsidiaire implique donc une activité inventive. Cette conclusion s'applique *mutatis mutandis* au procédé de préparation de ladite composition selon le jeu de revendications pour l'Espagne.

4.4 Sur la répartition des frais.

La Chambre prend acte de l'accord des parties quant à la répartition des frais.