

TGI LYON 13 NOVEMBRE 1997  
B.E. 86 117 371.1  
HOECHST c. BIODERMA  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1997.IV.2

**GUIDE DE LECTURE**

- ACTIVITE INVENTIVE

- INVENTION DE SELECTION

\*\*

- SOUS-RENDICATIONS

\*

## LES FAITS

- 13 décembre 1986 : Sous priorité allemande, la Société HOECHST A.G. (ci-après : HOECHST) dépose une demande de brevet européen n.86 117 371.1 désignant la France sur "*un vernis à ongles antimycotique*" et son procédé de préparation.
- 6 juin 1990 : Le brevet est délivré sans opposition pour 12 pays.
- : La société SEFRB (ci-après : SEFRB) fabrique une gamme de produits sous la marque *APOGEL* incorporant comme principe actif de la piroctone-olamine.
- : La *fabrication* des produits *APOGEL* est confiée à la Société DIPTA qui s'approvisionne en piroctone-olamine auprès de la Société MERCK CLEVENOT, distributeur en France de HOECHST qui en fabrique sous le nom commercial *OCTOPIROX*.  
La *distribution* des produits *APOGEL* est confiée à la Société BIODERMA.
- 24-25 juin 1993 : HOECHST fait procéder à différentes saisies-contrefaçon de produits suspects.
- 8 juillet 1993 : HOECHST assigne en contrefaçon de son brevet européen et, plus particulièrement, de ses revendications 1, 2 et 5 à 9, BIODERMA, SEFRB et DIPTA.
- : BIODERMA, SEFRB et DIPTA répliquent par
  - . demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut d'activité inventive,
  - . contestation (faiblesse) de l'élément matériel de la contrefaçon.
- 13 novembre 1997 : TGI Lyon
  - rejette l'action de BIODERMA et autres en annulation du brevet européen de HOECHST,
  - fait droit à l'action de HOECHST en contrefaçon et
    - . condamne sous astreinte BIODERMA, SEFRB et DIPTA à cesser leurs actes de contrefaçon,
    - . ordonne une expertise pour le calcul de l'indemnité de contrefaçon.

## LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (INVENTION DE SELECTION - ACTIVITE INVENTIVE)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (BIODERMA et autres)

prétendent que le brevet HOECHST est annulable pour défaut d'activité inventive de l'invention brevetée.

b) Le défendeur en annulation (HOECHST)

prétend que son brevet n'est pas annulable pour défaut d'activité inventive de l'invention brevetée.

##### 2°) Enoncé du problème

Le brevet HOECHST est-il annulable pour défaut d'activité inventive de l'invention brevetée ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"Aucun des brevets et produits cités par les défenderesses ne divulguait donc la combinaison entre les composés formule I de la famille des 1 hydroxy - 2 - pyridone et l'agent filmogène insoluble servant de support à la pénétration de la substance active, combinaison décrite dans le brevet n.226.984 et qui constitue une caractéristique essentielle des revendications*

*Les défenderesses soutiennent que la combinaison entre ces deux éléments ne présente pas d'activité inventive puisque rien ne s'opposait a priori pour l'homme de métier à ce qu'un agent antifongique puisse être incorporé dans un vernis à ongles contenant un agent filmogène insoluble.*

*Il apparaît cependant au vu des expériences antérieures que l'homme de métier devait vaincre un préjugé pour associer ces éléments.*

*L'antériorité de ce brevet Bayer détournait donc l'homme du métier d'utiliser un produit antymycosique concernant un noyau hétérocyclique azoté en mélange avec un agent filmogène insoluble dans l'eau...*

*En définitive, il n'était nullement évident pour l'homme du métier de choisir parmi la famille des pyridones les produits d'une sous-famille suffisamment actifs pour pénétrer la cornée de l'ongle, comme le montrent les essais comparatifs contenus dans les tableaux annexés au brevet, qui n'ont pas été utilement contredits, et de les associer avec un agent filmogène insoluble dans l'eau permettant ainsi à la substance active d'être libérée vers l'ongle pendant toute la durée du traitement".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

Avec la dernière proposition du Tribunal, nous retrouvons une observation sur l'activité inventive d'une invention de sélection et, à nouveau, le critère du "*préjugé vaincu*".

### **DEUXIEME PROBLEME (ACTIVITE INVENTIVE DES SOUS-RENDICATIONS)**

Conformément à une jurisprudence désormais bien établie, le constat de l'activité inventive d'une revendication principale profite aux sous-revendications :

*"Les revendications n.2 et 5 précisent les valeurs particulières des radicaux qui figurent dans les substances actives répondant à la formule I de la revendication n.1 et sont donc dépendantes de celle-ci et tout aussi valables.*

*La revendication n.9 qui couvre l'utilisation des composés de la formule I dans un vernis à ongles se combine avec la revendication n.1.*

*Il s'en suit que les revendications n.1, 2, 5 et 9 du brevet sont valables".*

TRIBUNAL DE GRANDE  
INSTANCE  
DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait  
des Minutes  
du Greffe  
du Tribunal de  
Grande Instance  
de Lyon  
Département  
du Rhône

NUMERO DE R.G : 93/13766

3ème Chambre

Jugement du 13 Novembre  
1997

LA SOCIETE HOECHST  
AKTIENGESELLSCHAFT

C/

LA SARL LABORATOIRE BIODERMA

LA SARL LIPHA SANTE

LA SOCIETE D'EXPLOITATION  
FRANCAISE DES RECHERCHES  
BIODERMA dite SEFRB

LA SOCIETE DEVELOPPEMENT  
INDUSTRIALISATION ET  
PROMOTION DE  
TECHNOLOGIES AVANCEES dite  
DIPTA

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON,  
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu,  
en son audience de la TROISIEME CHAMBRE du  
13 Novembre 1997, le jugement **CONTRADICTOIRE** suivant,  
après que l'instruction eût été clôturée,  
après que la cause eût été débattue à l'audience publique  
du 18 Septembre 1997, devant :

**Jean-Paul MATHIEU, Vice-Président**

**Marie-Pierre GUIGUE, Juge**

**Christine BARTOLOMEI, Juge**

Assistés de **Christiane DEGUIN, Greffier divisionnaire**

et après qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté  
aux débats, dans l'affaire opposant :

**LA SOCIETE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**  
ayant son siège social  
50 POSTFACH 800320 6230 FRANCFORT SUR LE MAIN 80  
REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMAGNE

**DEMANDERESSE**

Représenté(e) par Maître CHASSAGNE Jean, Avocat au barreau  
de LYON et par Maître GAULTIER, Avocat plaidant au barreau  
de PARIS

**A :**

Notification :

Grosse le :

à :

Copie le :

à :

Expedition le :

à :

**LA SARL LABORATOIRE BIODERMA**

ayant son siège social  
75 cours Albert Thoams  
69003 LYON

**DEFENDERESSE**

Représenté(e) par Maître BIZOLLON Yves, Avocat au barreau  
de LYON

**LA SARL LIPHA SANTE**

ayant son siège social  
34 rue Saint Romain  
69003 LYON

**DEFENDERESSE**

Représenté(e) par Maître PETITJEAN Andre, Avocat au barreau  
de LYON

**LA SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE DES  
RECHERCHES BIODERMA dite SEFRB**

ayant son siège social  
rue Pierre Berthier PICHAURI II  
13290 LES MILLES

**DEFENDERESSE**

Représenté(e) par Maître BIZOLLON Yves, Avocat au barreau  
de LYON

**LA SOCIETE DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION  
ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES dite  
DIPTA**

ayant son siège social  
Pierre Berthier PICHAURI II  
13290 LES MILLES

**DEFENDERESSE**

Représenté(e) par Maître BIZOLLON Yves, Avocat au barreau  
de LYON

## EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT est propriétaire d'un brevet européen 226.984 désignant la France demandé par elle le 13 décembre 1986 sous le N° 86 117 371.1 avec priorité allemande du 19 décembre 1985, délivré le 6 juin 1990 et dont la traduction en français a été publiée le 10 août 1990.

Ce brevet a pour objet un vernis à ongles antimycotique et son procédé de préparation.

La société SEFRB a conçu et mis sur le marché une gamme de produits sous la marque APOGEL, déclinée sus formes de shampoing-gel, lotion crème et vernis, chacun de ces produits incorporant comme principe actif de la piroctone-olamine.

Jusqu'en mai 1992, le vernis APOGEL de la société SEFRB était vendu en exclusivité à la société LIPHA qui en assurait la distribution sous la marque BIOPHYLAND.

Après le mois de mai 1992, la distribution de ce produit a été confiée à la société BIODERMA.

La fabrication des produits APOGEL est sous-traitée à la société DIPTA qui s'approvisionne régulièrement en piroctone-olamine auprès de la société MERCK CLEVENOT, distributeur en FRANCE de la société HOECHST, qui en fabrique sous le nom commercial OCTOPIROX.

La Société HOECHST a fait procéder à 3 saisies-contrefaçon :

. la première, au préjudice de la société BIODERMA, le 24 juin 1993, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 mai 1993,

. la seconde, au préjudice de la société LIPHA SANTE, le 24 Juin 1993, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 mai 1993,

. la troisième, au préjudice de la société SEFRB, le 25 juin 1993, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal d'AIX EN PROVENCE du 18 mai 1993.

Par exploit d'huissier du 8 juillet 1993, la société HOECHST a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon :

- la société LABORATOIRE BIODERMA
- la société LIPHA-SANTE
- la société d'exploitation Française des Recherches BIODERMA (SEFRB)
- la société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTIONS de TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) pour entendre le tribunal :

- dire et juger que les sociétés LABORATOIRE BIODERMA, LIPHA-SANTE, cette dernière au droit de la société LABORATOIRES BIOPHYLAND, SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE DES RECHERCHES BIODERMA (SEFRB) et DEVELOPPEMENT, INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA) ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen 226.984 appartenant à la société HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, notamment de ses revendications 1, 2 et 5 à 9.

- interdire aux sociétés LABORATOIRE BIODERMA, LIPHA-SANTE, SEFRB et DIPTA toute fabrication, détention, offre en vente ou vente du vernis à ongles APOGEL, et ce sous astreinte définitive de 500 F par flacon conditionné pour la vente dudit vernis à ongles fabriqué, détenu, offert en vente ou vendu.

- condamner chacune des sociétés LABORATOIRES BIODERMA, LIPHA-SANTE, SEFRB et DIPTA à payer à la société HOECHST A.G. des dommages et intérêts à fixer à dire d'expert en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon et, dès à présent, une somme de vingt mille francs (20.000 F), à titre de provision sur lesdits dommages et intérêts.

- En conséquence, nommer tel expert qu'il plaise au tribunal de désigner, lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents, en particulier de tous livres de comptabilité, de donner au tribunal tous renseignements permettant de fixer le préjudice subi par la société HOECHST A.G. du fait de la contrefaçon.

- dire et juger que toutes les condamnations prononcées contre les sociétés défenderesses porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir.

- autoriser la société HOECHST A.G. à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société HOECHST A.G. et aux frais conjoints et solidaires des sociétés défenderesses, à titre de supplément de dommages et intérêts.



- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie vu l'urgence.

- condamner chacune des sociétés LABORATOIRE BIODERMA, LIPHA-SANTE, SEFRB et DIPTA à payer à la société HOECHST A.G. la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner lesdites sociétés, conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum, aux entiers dépens,

La société HOECHST fonde son action sur les dispositions des articles L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, soutenant que les défenderesses détiennent et ont détenu, vendent et ont vendu et offert en vente sous la dénomination "APOGEL vernis" un vernis à ongles qui reproduit les caractéristiques couvertes par les revendications 1,2,5,6,7,8 et 9 de son brevet européen.

En cours de procédure, la société HOECHST a renoncé à invoquer les revendications 6,7 et 8 dudit brevet et s'est désistée de sa demande dirigée à l'encontre de la société LIPHA SANTE.

Par ordonnance du 13 mars 1995, le Juge de la Mise en Etat a constaté le désistement d'instance et d'action à l'égard de la Société LIPHA-SANTE qui l'a accepté.

La société laboratoire BIODERMA, la société SEFRB et la société DIPTA concluent au rejet des demandes aux motifs que les revendications du brevet sont nulles et que la contrefaçon n'est pas établie.

Dans l'hypothèse où le brevet serait déclaré valide et une expertise ordonnée, elles décrivent les différents points techniques de la mission à confier à l'expert.

Reconventionnellement elles poursuivent la condamnation de la société HOECHST à leur payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 25 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, elles font valoir que :

- la société HOECHST fabrique et commercialise un produit dénommé octopirox ou piroctone olamine à usage antimycosique correspondant à la formule I de la revendication n°1 du brevet 0226984 et le fournit régulièrement d'ailleurs depuis plusieurs années à la société DIPTA pour les produits APOGEL. Cette molécule 1- hydroxy - 2 - pyridone est parfaitement connue de l'art antérieur.

- l'octopirox est vendu par la société HOECHST elle-même dans une indication antifongique non seulement de la peau mais encore des cheveux, l'action antimycosique constituant l'une des propriétés essentielles d'un agent antipelluculaire ; l'octopirox est vendu comme agent antipelluculaire depuis sa mise sur le marché par la société HOECHST,

- les composés de formule (I), dont piroctone olamine, sont également connus pour leur substantivité, c'est-à-dire aptitude à pénétrer la kératine ainsi que le montre l'article de Messieurs LOTZSCH et HEROK sur les shampoings ;

- passer du traitement de la mycose du cheveu à celui de la mycose de l'ongle est immédiat pour l'homme de métier compétent sans qu'il y ait besoin de vaincre un préjugé, car il existe une similitude très étroite entre le cheveu et l'ongle qui comportent majoritairement de la kératine.

- le seul fait de constater que l'incorporation d'une 1 - hydroxy - 2 - pyridone dans un vernis à ongle conduit à transférer ce principe actif vers l'ongle ou sous l'ongle ne peut donc ressortir d'une activité inventive.

- rien ne s'opposait à priori à ce qu'un agent antifongique puisse être incorporé dans un vernis à ongle : cette solution évidente était déjà employée depuis 1984 pour la fabrication d'un produit Phytex, vernis incorporant un antifongique.

- les moyens essentiels de l'invention sont constitués par l'incorporation de piroctone dans un vernis à ongles indépendamment de la présence d'un agent filmogène insoluble avec l'eau ; le fait que l'agent filmogène soit insoluble dans l'eau ne peut venir à l'appui de l'activité inventive car il s'agit d'une propriété sans rapport avec le passage des composés actifs de la formule dans l'ongle.

- le prétendu échec constaté pour les vernis composés précédemment avec sulbentine n'était en fait que l'échec de la sulbentine dans le traitement de la mycose des ongles.

- vis-à-vis de ce problème, l'homme de métier, en l'occurrence le technicien des préparations cosmétiques ou dermatologiques, dispose et est à même d'identifier l'art antérieur suivant, comme susceptible de concourir à sa résolution, à savoir :

. le brevet français HOECHST 2 022 146, comme montrant l'action antimycosique des 1 - hydroxy - 2 pyridone, et en particulier vis à vis de la peau (cf. page 3, lignes 29 à 39),

. le brevet américain 4 250 164 divulguant un vernis à ongle, en l'occurrence de marque REVLON, dans lequel est incorporé un principe actif à action ou visée dermatologique ou thérapeutique, en l'occurrence un stéroïde pour lutter contre le psoriasis sous les ongles.

- dès lors l'homme du métier connaissant les propriétés antifongiques des composés de formule (I) et recherchant de nouveaux agents de traitement des onychomycoses, était, inéluctablement, conduit à essayer ces composés dans un vernis à ongles y compris ceux avec un agent filmogène insoluble dans l'eau et à obtenir, sans surprise, l'effet attendu.

- la revendication n°1 étant nulle, les revendications n°2 et 5 qui sont dépendantes de la revendication n°1, dont elles précisent les compositions spécifiques du principe actif général, sont nulles également ;

- la revendication n°9 qui se caractérise par l'utilisation d'un ou plusieurs composés de formule I définie dans la revendication n°1 n'apporte rien de plus à celle-ci.

Subsidiairement sur la contrefaçon, les défenderesses soutiennent que la société HOECHST n'articule nullement en quoi et comment le produit APOGEL reproduirait telle ou telle revendication de son brevet.

Elles estiment que la société HOECHST a déjà été largement indemnisée de son préjudice par l'indemnité transactionnelle de 150 000 F qui lui a été versée par la société LIPHA-SANTE.

En réponse, la société HOECHST fait valoir :

1°) sur la validité de son brevet que :

- les traitements antérieurs par incorporation d'un produit antifongique s'étant révélés inefficaces, l'invention a consisté à choisir, dans la famille de corps chimiques connue pour ses propriétés antimycosiques, et répondant à la formule générale 1 - Hydroxy - 2 - pyridone, un certain nombre de membres de cette famille caractérisés par des substituants particuliers en positions 4 et 6, tels que cette sous-famille est définie par la formule (I) de la revendication 1 ; que, parmi les membres de cette sous-famille, la revendication 5 a choisi comme particulièrement actifs ceux ayant un substituant 2,4,4 - triméthylpentyl en position 6 du noyau 1 - hydroxy - 2 - pyridone ; que parmi ces corps actifs, l'invention a consisté à choisir certains d'entre-eux qui, à la différence des autres membres de cette famille, pouvaient être associés à un vernis à ongles contenant un agent filmogène insoluble dans l'eau, pour découvrir qu'ils révélaient la propriété de traverser l'ongle pour assurer un traitement très efficace en profondeur des onychomycoses.

- aux termes de la revendication 1 de ce titre, le vernis à ongles à action antimycosique, se caractérise par une combinaison de moyens bien spécifique dont les éléments essentiels sont constitués :

- a) par un composé de formule (I), et
- b) par un agent filmogène insoluble dans l'eau

- l'agent filmogène est bel et bien considéré par le brevet comme "**un composant indispensable**" qui, après séchage de la composition sur l'ongle, forme "une pellicule insoluble dans l'eau" ; c'est à partir de cette pellicule que la substance active constituée par les 1 - hydroxy - 2 - pyridones de formule (I) est libérée pour jouer sa fonction antimycosique à travers l'ongle malade. L'agent filmogène constitue donc un support pour la substance active et son insolubilité dans l'eau permet au vernis à ongles constituant l'invention d'avoir une action thérapeutique durable qui résiste notamment au lavage des mains lors de la toilette ; il sert, après séchage du vernis sur l'ongle, de support à l'ingrédient actif et cette fonction de support qui lui est impartie est nécessaire pour l'obtention du résultat visé au brevet (le traitement des onychomycoses) .

- ce premier effet de combinaison, se double d'un autre : la libération de la substance active à partir de la pellicule de vernis. Cette propriété, liée à la biodisponibilité de la piroctone olamine à la surface de l'ongle, à partir de son support, c'est-à-dire à partir de l'agent filmogène auquel elle est associée, est mise en exergue dans le brevet européen la société HOECHST.

- cette incorporation des 1 - hydroxy - 2 - pyrédones dans un tel agent filmogène allait à l'encontre d'un préjugé résultant de l'enseignement du brevet européen BAYER qui enseignait que "la présence du polymère insoluble dans l'eau aggravait la mycose" - le brevet indiquait que les compositions décrites pour le traitement de la peau étaient également appropriées au traitement des mycoses des ongles.

- même si l'on admettait l'existence d'une telle parenté entre les matières constitutives des cheveux et des ongles, l'action thérapeutique se fait dans un cas sur la peau (le cuir chevelu) et dans l'autre sur l'ongle lui-même constitué en partie de kératine. La piroctone olamine a été reconnue active comme agent antipelliculaire mais les pellicules sont une maladie du cuir chevelu, c'est-à-dire de la peau et non du cheveu lui-même.

Par conséquent les conditions dans lesquelles agissent les agents antipelliculaires et les agents antimycotiques sur le cuir chevelu n'ont rien de semblable à celles dans lesquelles les agents antimycotiques agissent contre les mycoses des ongles ; dans ces conditions, l'application d'un produit comme la piroctone olamine, connu comme agent antipelliculaire pour les cheveux où le cuir chevelu est accessible ne rend nullement évidente pour l'homme de métier l'application du même produit dans une composition de vernis à ongles antimycotique, où il est nécessaire que le produit actif diffuse à travers l'ongle pour atteindre le lieu d'infection fongique situé sous l'ongle.

- la traduction de l'article de Messieurs LOTZSH et HEROK versée au débat par la société HOECHST confirme que par substantivité, il faut entendre la propriété qu'a la piroctone olamine d'être **adsorbée** par la kératine du cheveu et non pas d'être absorbée, donc de pénétrer à l'intérieur de la kératine du cheveu.

Le phénomène d'adsorption par la kératine qui caractérise la substantivité de la piroctone olamine vis-à-vis du cheveu, divulguée par l'article précité de la société HOECHST, est un phénomène de surface qu'il convient de distinguer soigneusement du phénomène de pénétration en profondeur dans les couches cornées de l'ongle qui caractérise l'application de cette même substance au traitement des onychomycoses.

- le produit PHYTEX est constitué d'une solution destinée à être appliquée sur l'ongle et contenant un agent antimycosique mélangé essentiellement à des substances volatiles ; la notice d'emploi expose expressément que cette solution, une fois appliquée, est rinçage à l'eau. Il ne s'agit donc pas d'un vernis à ongles d'application cosmétique, qui par définition doit résister à l'eau et qui comporte à cette fin un agent filmogène insoluble dans l'eau comme l'exige la revendication 1 du brevet HOECHST. En outre, la substance active du produit PHYTEX est totalement différente chimiquement des 1 - hydroxy - 2 - pyridones de formule (I) entrant dans la composition du vernis breveté.

- le brevet américain n°4 250 164 enseignait pour un vernis comportant un stéroïde, non pas un traitement antimycosique de l'ongle mais un traitement du psoriasis.

- comme l'a expliqué la chambre de recours de l'Office européen des brevets dans sa décision souvent citée T2/83 du 15 mars 1984, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme de métier pouvait arriver rétrospectivement à une solution banale et évidente mais de savoir s'il aurait pu avoir recours à cette solution, parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque ; en l'espèce la réponse à cette question ne peut qu'être négative, puisque, comme l'enseigne notamment le brevet européen 55.397, l'homme de métier, ne pouvait que s'attendre à une aggravation de la mycose avec une telle combinaison.

Il en était d'autant plus ainsi que, comme le montrent les essais comparatifs figurant aux tableaux 1 et 2 du brevet européen 226.984, des 1 - hydroxy - 2 - pyridones de formules très voisines de la formule générale I ne conviennent pas pour le traitement des onychomycoses.

- la revendication 1 dudit brevet étant parfaitement valable, il en va de même des revendications 2 et 5 à 9 qui en dépendent.

2°) sur l'existence de la contrefaçon, que :

les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissent que le vernis APOGEL comporte un principe actif couvert par le brevet à savoir le piroctone défini comme un 1 - hydroxy - 4 - méthyl - 6 (2,4,4 - trime thypentil) - 2 (1H) pyridone, ce qui en soi constitue déjà la contrefaçon des moyens essentiels de l'invention.

- les défenderesses ont elles-mêmes affirmé dans leurs écritures qu'un vernis à ongles comporte nécessairement un agent filmogène insoluble dans l'eau avec un solvant et, pour démontrer le caractère nécessaire de la présence de ces composants dans un vernis à ongles, ont versé aux débats des extraits d'une revue publiant la composition des vernis à ongles, laquelle comporte un tel agent filmogène en combinaison avec un solvant.

Par conclusions additionnelles du 17 juin 1996, la société HOECHST expose que le professeur ROSSET, expert chimiste près la Cour d'Appel de Paris a, à sa demande, analysé les flacons de vernis APOGEL saisis en présence de Maître LOUVION huissier de justice à Paris qui a assisté à l'ouverture des scellés et a établi que le vernis saisi contient : trois solvants classiques de vernis à ongles cosmétiques et un agent filmogène insoluble dans l'eau à température ordinaire.

Elle précise que les défenderesses ne se sont pas présentées à ces opérations malgré la sommation qui leur a été faite.

Dans leurs dernières conclusions, à titre infiniment subsidiaire, les défenderesses précisent, au cas où le tribunal retiendrait la contrefaçon, que la fabrication du vernis APOGEL a été arrêtée pour des raisons de politique commerciale en 1992, avant même le début de la procédure, et que le stock a été épuisé en octobre 1994, ce qui démontre le peu d'intérêt pratique de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est du 27 janvier 1997 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 18 septembre 1997.

## MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal doit se prononcer en premier lieu sur la demande en nullité du brevet formée par les défenderesses avant d'examiner la demande principale en contrefaçon.

### Sur la validité du brevet européen n° 226-984

Le brevet expose dans sa présentation que "les affections des ongles dues à des champignons (onychomycoses) sont des formes de maladie tenaces qu'il n'a pas été possible jusqu'à présent de traiter de façon satisfaisante" et que les divers traitements antérieurement utilisés se sont révélés longs (voie orale), agressifs (arrachage des ongles par chirurgie), désagréables (application de pansements avec de la crème sur les ongles) et inefficaces, le dernier traitement par un vernis à ongles contenant une substance antimycosique, la sulbentine, n'ayant pas connu de succès thérapeutique, du fait probablement "du manque de biodisponibilité suffisante de la substance active à partir du système de matières solides présent après le séchage du vernis".

La revendication n°1 de l'invention est ainsi rédigée : "vernis à ongles à action antimycosique contenant :

- a) une 1 - hydroxy - 2 - pyridone de formule générale I (formule reproduite dans la revendication) ;
- b) un agent filmogène insoluble dans l'eau ;
- c) un solvant physiologiquement acceptable ;
- d) des additifs utilisés habituellement dans des cosmétiques" ;

Les revendications 2,3,4 et 5 précisent la composition des éléments figurant dans la substance active ; les revendications 6,7 et 8 indiquent le procédé pour la préparation et la quantité des produits utilisés ; la revendication n°9 est formulée ainsi : "utilisation d'un ou de plusieurs composés de formule I , telle que définie dans la revendication I en tant qu'additifs dans un ou des vernis à ongles."

La description du brevet révèle que :

- " la teneur en substance active du vernis à ongles selon l'invention dépend de la structure de chaque substance active et par conséquent de sa libération à partir de la pellicule de vernis, de sa capacité de pénétration dans l'ongle et de ses propriétés antimicrobiennes (...) En plus de la substance active dissoute dans un solvant ou dans un mélange de solvants, les vernis à ongles selon l'invention, contiennent encore, en tant que composants indispensables, un ou plusieurs agents feuilligènes qui forment sur l'ongle, après séchage de la préparation, une pellicule insoluble dans l'eau".
- "l'utilisation de polymères filmogènes insolubles dans l'eau selon la présente invention est en opposition manifeste avec l'affirmation figurant dans EP - B - 55 397 selon laquelle la mycose est aggravée si l'on utilise des polymères insolubles dans l'eau (...) les compositions selon l'invention se distinguent également et certes fondamentalement des préparations recommandées jusqu'à présent pour le traitement des ongles, par le fait que les couches cornées superficielles laissent passer en proportion considérable les substances actives contenues dans ces préparations, et ces compositions exercent ainsi une action durable en profondeur".

La description extrêmement précise et détaillée de l'invention, telle qu'elle est présentée dans le brevet, notamment au moyen des formules des corps chimiques sélectionnés et des tableaux d'essais comparatifs avec d'autres substances antérieurement utilisées pour le traitement des onychomycoses, révèle que l'invention consiste essentiellement dans l'association entre :

1°) des composés de substances actives définis par la formule I de la revendication n°1 qui ont été choisis pour leurs propriétés antimycosiques exceptionnelles au sein de la famille des corps chimiques connus pour cette action antimycosique,

et 2°) un vernis à ongles contenant un agent filmogène insoluble dans l'eau, lequel doit, après séchage sur l'ongle, servir de support à l'ingrédient actif et lui permettre de libérer à partir de la pellicule de vernis la substance active apte à pénétrer dans l'ongle.

Ce brevet européen n°226.984 a été délivré sans opposition et il désigne 12 Etats membres de la Convention de Munich. Il n'en demeure pas moins que sa validité doit être appréciée indépendamment des décisions administratives portant sur sa brevetabilité dont les règles diffèrent selon les pays.

Il convient donc de rechercher si les caractéristiques de ce brevet étaient déjà divulguées dans des brevets antérieurs, puis dans un deuxième temps si l'invention présente une activité inventive pour l'homme du métier.



Le brevet US n°4.250.164, invoqué par les défenderesses, divulgue un vernis à ongles dans lequel est incorporé un principe actif à action dermatologique ou thérapeutique, en l'occurrence un stéroïde pour lutter contre le psoriasis sous les ongles. Ce brevet ne porte pas sur la même invention puisqu'il n'est pas destiné au traitement des onychomycoses mais du psoriasis qui est une dermatose et qu'il concerne un vernis à ongles contenant comme principes actifs des stéroïdes dont la formule chimique est totalement différente de celle des : 1 - hydroxy - 2 pyridone contenu dans le brevet 226.984.

Le brevet français HOECHST n° 2.022.146 divulgue bien des propriétés antimycosiques de la famille générale des : 1 - hydroxy - 2 pyridone mais il n'enseigne l'application de ces composés que pour les mycoses de la peau. Rien dans cette antériorité n'indique que certains des composés de cette famille pourraient avoir une action thérapeutique efficace sur les mycoses des ongles lorsqu'ils seraient appliqués en association avec un agent filmogène insoluble dans l'eau et notamment pénétrer à travers les couches cornées des ongles, de nature radicalement différente de celle de la peau.

Le produit PHYTEX constitué d'une solution antimycosique destinée à être appliquée sur l'ongle et utilisé depuis 1984 comporte une formule chimique totalement différente des 1 - hydroxy - 2 - pyridones de formule (I) et est rinçable à l'eau : caractéristiques totalement différentes du vernis breveté par HOECHST.

Aucun des brevets et produits cités par les défenderesses ne divulguait donc la combinaison entre les composés formule I de la famille des 1 hydroxy - 2 - pyridone et l'agent filmogène insoluble servant de support à la pénétration de la substance active, combinaison décrite dans le brevet n° 226.984 et qui constitue une caractéristique essentielle des revendications.

Les défenderesses soutiennent que la combinaison entre ces deux éléments ne présente pas d'activité inventive puisque rien ne s'opposait a priori pour l'homme de métier à ce qu'un agent antifongique puisse être incorporé dans un vernis à ongles contenant un agent filmogène insoluble.

Il apparaît cependant au vu des expériences antérieures que l'homme de métier devait vaincre un préjugé pour associer ces éléments.

En effet, le brevet européen BAYER n°055 397 déposé le 27-11-1981 enseignait que la mycose était aggravée par "l'utilisation de formulations qui au lieu des polymères cités contiennent des polymères insolubles dans l'eau, par exemple des méthacrylates" (p 6 du brevet). Or la description de ce brevet présente l'invention comme un nouveau principe d'application pour le traitement dermique des mycoses ", mais précise également : " les formulations selon l'invention conviennent particulièrement bien pour le traitement des mycoses des ongles" (p 2 du brevet). Il préconise l'utilisation de solutions ou de "sprays" (produits à pulvériser).

L'antériorité de ce brevet BAYER détournait donc l'homme du métier d'utiliser un produit antimycosique concernant un noyau hétérocyclique azoté en mélange avec un agent filmogène insoluble dans l'eau.

Par ailleurs les défenderesses soutiennent qu'il était évident pour l'homme du métier de passer du traitement de la mycose du cheveu à celui de la mycose de l'ongle compte tenu de la similitude très étroite entre les cheveux et l'ongle qui ont un constituant commun : la kératine.

Elles invoquent notamment l'utilisation de la piroctone olamine connue pour sa substantivité et ses propriétés antimycosiques sur le cheveu et citent des documents décrivant cette faculté de pénétrer la kératine, et notamment un article de MM LOTSCH et HEROK montrant que la préparation à base de piroctone olamine utilisée pour les shampoings a montré une excellente substantivité.

Si l'on se reporte à la traduction française de cet article, on constate qu'il y est question d'adsorption ou pouvoir d'adhésion de la piroctone olamine sur le cheveu, et non pas d'absorption ou de pénétration. La demanderesse fait observer à juste titre que l'adsorption, accrochage d'un corps sur un autre corps, ne démontre pas la faculté de pénétration au coeur du cheveu et à plus forte raison au creux de l'ongle qui n'est d'ailleurs pas visé par cet article.

L'application d'un produit comme la piroctone olamine utilisé dans les shampoings comme agent antipelliculaire pour le traitement des pellicules, qui sont une maladie du cuir chevelu, n'enseigne pas à l'homme du métier que cet agent peut être utilisé pour le traitement de l'ongle.

En définitive, il n'était nullement évident pour l'homme du métier de choisir parmi la famille des pyridones les produits d'une sous-famille suffisamment actifs pour pénétrer la cornée de l'ongle, comme le montrent les essais comparatifs contenus dans les tableaux annexés au brevet, qui n'ont pas été utilement contredits, et de les associer avec un agent filmogène insoluble dans l'eau permettant ainsi à la substance active d'être libérée vers l'ongle pendant toute la durée du traitement.

La revendication n°1 du brevet présente donc incontestablement une activité inventive.

Les revendications n° 2 et 5 précisent les valeurs particulières des radicaux qui figurent dans les substances actives répondant à la formule I de la revendication n°1 et sont donc dépendantes de celle-ci et tout aussi valables.

La revendication n° 9 qui couvre l'utilisation des composés de la formule I dans un vernis à ongles se combine avec la revendication N°1.

Il s'en suit que les revendications n° 1, 2,5 et 9 du brevet sont valables.

#### Sur la contrefaçon du brevet

Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 24 et 25 juin 1993 portent sur la saisie de flacons de vernis à ongles APOGEL et des notices relatives à ce produit. Il y est indiqué très clairement que le produit fabriqué et commercialisé par les défenderesses contient de la piroctone olamine et qu'il s'agit d'un "premier vernis traitant des onychomycose".

Les défenderesses qui ont axé l'essentiel de leurs observations sur le défaut d'activité inventive du brevet européen n° 226-984 n'ont pas sérieusement contesté que le vernis APOGEL contenait les mêmes composants que ceux décrits dans l'invention .

Les saisie sus-visées démontrent qu'il s'agit d'un vernis à ongles traitant des onychomycoses et contenant de la piroctone olamine, principe actif décrit dans les revendications du brevet HOECHST.

Les défenderesses n'ont par ailleurs émis aucune critique, réserve ou protestation à l'encontre du rapport, régulièrement communiqué en cours d'instance, de l'expert chimiste ROSSET, lequel a analysé, en présence d'un huissier ayant assisté à l'ouverture des scellés, les composants du vernis APOGEL contenu dans les flacons saisis et confirmé ainsi la présence dans ce vernis d'un agent filmogène insoluble dans l'eau et de solvants en association avec la piroctone olamine.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrefaçon apparait établie à l'encontre de la société SEFRB qui a conçu et mis sur le marché le produit, de la société BIODERMA qui l'a distribué et de la société DIPTA qui l'a fabriqué.

#### Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire défense aux société BIODERMA, SEFRB et DIPTA d'utiliser à l'avenir les enseignements du brevet européen n° 226-984 et notamment de fabriquer, détenir ou vendre le vernis à ongles APOGEL, et ce sous astreinte de 500 F par flacon conditionné pour chaque infraction constatée.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour apprécier le préjudice subi par la société HOECHST du fait de la contrefaçon et les défenderesses n'ayant produit aucun document justificatif à l'appui de leur assertion selon laquelle la fabrication du vernis a été arrêtée en 1992 et le stock épuisé en octobre 1994, il convient d'ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse et de condamner d'ores et déjà les sociétés défenderesses à payer in solidum à la société HOECHST une somme de 20 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'exécution provisoire doit être prononcée compte tenu de l'urgence à faire cesser le trouble causé par la contrefaçon.

Il convient également d'autoriser la société HOECHST à faire publier le présent jugement dans 4 journaux ou périodiques de son choix aux frais conjoints et solidaires des sociétés défenderesses et dans la limite de 10.000 F par insertion.

L'équité commande d'allouer à la demanderesse une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner par conséquent chacune des défenderesses à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

#### PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Constate que la société HOECHST s'est désistée de son action à l'encontre de la société LIPHA-SANTE ;

Déclare valable le brevet européen n° 226.984 désignant la France déposé le 13 décembre 1986 par la société HOECHST sous le n° 117.371.1 avec priorité allemande du 19 décembre 1985.

Dit que la société Laboratoire BIODERMA, la société d'exploitation Française des Recherches BIODERMA (SEFRB) et la société Développement Industrialisation et Promotions de Technologies Avancées (DIPTA) ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant, commercialisant et offrant à la vente le vernis à ongles APOGEL selon les enseignements du brevet n° 226.984 (revendications n° 1,2,5 et 9).

**Fait défense** aux sociétés Laboratoire BIODERMA, SEFRB et DIPTA de poursuivre leurs agissements, sous astreinte de 500 F par flacon conditionné pour la vente pour toute infraction constatée à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement.

**Dit que** l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le présent tribunal.

Avant dire droit sur le préjudice subi par la société HOECHST du fait de la contrefaçon,

**Ordonne une expertise et commet**

Monsieur André BUTHURIEUX  
demeurant 24 avenue Joannès Masset  
Bât 5  
69009 LYON  
Tél : 04-78-83-76-90

avec mission de :

- entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents comptables et commerciaux ;
- établir le préjudice subi par la société HOECHST du fait de la contrefaçon du brevet n°226.984 ; (fabrication, utilisation et vente du vernis APOGEL) notamment en recherchant la quantité de flacons de vernis à ongles APOGEL ainsi fabriqués, utilisés ou vendus par les sociétés défenderesses, le bénéfice à prendre en considération et le manque à gagner résultant pour la société HOECHST de la vente de ces flacons.
- le cas échéant compléter tous les chefs de la mission initiale au vu des éléments fournis à son appréciation.
- s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son rapport pour renseigner les parties sur l'état de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision.

Dit que l'expertise est aux frais avancés de la société HOECHST qui devra consigner au greffe une provision de 20 000 F avant le 31 décembre 1997.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 MAI 1998, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge de la Mise en Etat sur le rapport de l'expert à cet effet ;

Rappelle que l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou à leur avocat.

Dit que la présente expertise sera suivie par Madame BARTOLOMEI, Juge de la Mise en Etat.

Condamne in solidum les sociétés Laboratoire BIODERMA, SEFRB et DIPTA à payer à la société HOECHST une provision de 20 000 F à valoir sur son préjudice.

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus.

Autorise la société HOECHST à faire publier le présent jugement dans 4 journaux ou périodiques de son choix aux frais des défenderesses dans la limite de 10 000 F par insertion.

Condamne la société Laboratoire BIODERMA, la société SEFRB et la société DIPTA à payer chacune à la société HOECHST la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne in solidum les sociétés Laboratoire BIODERMA, SEFRB et DIPTA aux entiers dépens y compris les frais d'expertise selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

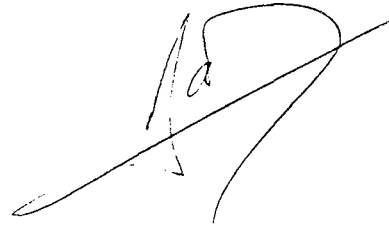
Prononcé à ladite audience par Christine BARTOLOMEI, Juge.

EN FOI DE QUI, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LE PRESENT JUGEMENT.

Le Greffier



Le Président



Pour expédition  
certifiée conforme à la minute.  
Le Greffier,

