

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2009

3ème chambre 3ème section
N°RG : **07/13504**

DEMANDERESSE

Société NOVARTIS AG

LICHTSTRASS35, CH-4056 Bâle SUISSE
représentée par Me Julien F, AUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P390

DEFENDERESSES

Société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC

[...] FL-32256, FLORIDE (USA)

Société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED

Po box 1988,
Simpson Parkway,
Livingston, West Lothian EH54 OAB ECOSSE (ROYAUME UNI)

S.A.S ETHICON

[...]

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire W03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B, Vice-Président, *signataire de la décision*

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Agnès MARCADE, juge

assistée de Marie-Aline PINOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 24 Novembre 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth B, Agnès MARCADE Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société NOVARTIS AG, société de droit suisse, est titulaire d'un brevet européen EP-A-0 819 258 BI délivré sur le fondement d'une demande internationale de brevet déposée le 22 mars 1996 en application du Traité de Washington dit PCT, sous

priorité de demandes de brevet européen, suisse et américain. Le titre et l'objet du brevet sont les *"lentilles ophtalmiques qui peuvent être portées pendant une longue durée"*.

La délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen de brevets du 12 septembre 2001. Il a été fait mention de la remise de la traduction en langue française à l'INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 15 février 2002.

La société NOVARTIS AG est propriétaire de la totalité de ce brevet à la suite de la cession à son profit, le 30 septembre 2007, de la quote part de copropriété du laboratoire de recherche australien COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIEL RESEARCH ORGANISATION avec lequel elle avait initialement déposé l'invention.

L'invention porte sur une lentille ophtalmique pouvant notamment être portée en continu sur de longues périodes d'au moins 24 heures sans répercussion indésirable importante sur la santé de l'oeil ou le confort du consommateur.

Cette invention est exploitée en France par la société CIBA VISION, filiale du groupe NOVARTIS, sous la marque "AIR OPTIX NIGHT&DAY".

L'opposition au brevet européen formée par la société américaine JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. a été rejetée par décision de la chambre des recours de l'OEB en date du 12 juillet 2007, infirmant totalement la décision de la division d'opposition.

La société NOVARTIS AG ayant constaté que la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC commercialisait notamment en France par l'intermédiaire de ses filiales européennes, la société britannique JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et la société française ETHICON, des lentilles ophtalmiques dénommées "ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus", dont elle estimait qu'elles reproduisaient les caractéristiques protégées par la revendication 1 du brevet européen ci-dessus visé, a :

- le 19 septembre 2007, fait établir un constat d'huissier sur les sites Internet www.acuvue.com et www.pro-acuvue.fr.
- le 21 septembre 2007, fait procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société ETHICON en exécution d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de ce siège en date du 19 septembre 2007.

Par actes en date du 5 octobre 2007, la société NOVARTIS AG a assigné les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON devant le Tribunal de ce siège en contrefaçon du brevet européen n° 819 258 B1 et en indemnisation.

Cette action s'inscrit dans un litige de plus grande ampleur entre les sociétés NOVARTIS et JOHNSON & JOHNSON, plusieurs procédures aux États-Unis, en Australie et dans divers pays européens (dont l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie notamment) étant également en cours.

Le 9 octobre 2007, la société ETHICON a assigné la société NOVARTIS AG devant le juge des référés aux fins de voir les documents n° 5 à 11, saisis à l'occasion des opérations de saisie contrefaçon, placés sous scellés et déposés au greffe du

Tribunal jusqu'à ce que le juge du fond en décide autrement ou à défaut la désignation d'un expert aux fins de tri entre les documents confidentiels et ceux qui ne le seraient pas.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2007, le juge des référés a désigné un expert aux fins d'examiner les différents documents en la seule présence des avocats des parties et occulter dans ces documents l'information qui est sans rapport avec la contrefaçon.

L'expert, Monsieur K, a déposé son rapport le 14 avril 2008.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2008, la société NOVARTIS AG sollicite du Tribunal de :

- dire qu'en important, offrant à la vente, mettant dans le commerce et détenant aux fins précitées, sur le territoire français, des lentilles ophtalmiques "ACUVUE OASYS with HYDROCLEAR Plus", les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON ont commis et commettent des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° 819 258 B1 ;

- interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'infraction s'étendant à tout acte d'importation, offre, mise dans le commerce ou détention d'une lentille ophtalmique jugée contrefaisante ;

- ordonner la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d'huissier aux frais des sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, de toute lentille ophtalmique contrefaisante qui sera trouvée en leur possession en France au jour de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à indemniser la société NOVARTIS AG pour tous les actes de contrefaçon de brevet commis depuis temps non prescrit et jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

- avant dire droit, sur le montant des dommages et intérêts, commettre un expert aux frais avancés des sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON aux fins de rechercher et fournir au Tribunal tous éléments d'information lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum du préjudice par elle subi;

- condamner in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à lui verser la somme de 6.000.000,00 € à titre de provision, sauf à parfaire à l'issue des opérations d'expertise ;

- ordonner la publication in extenso ou par extrait de la décision à intervenir, aux frais in solidum des sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, dans cinq journaux ou magazine de son choix dans la limite de 15.000 € HT par insertion ;

- ordonner aux sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de procéder à la publication de la décision à intervenir dans son intégralité en page d'accueil des sites Internet www.acuvue.com et www.pro-acuvue.fr et ce, pendant une durée de six mois, sous

astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- se réserver la liquidation des astreintes;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à lui payer la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon et d'expertise.

Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que :

Sur le brevet

- pour la première fois dans la technique des lentilles de contact, le brevet enseigne l'importance, pour obtenir une lentille à port prolongé présentant les propriétés souhaitées, de combiner une perméabilité à l'oxygène élevée et une perméabilité aux ions élevée, cette dernière n'étant, jusqu'à la présente invention, pas reconnue comme une propriété importante d'une lentille à port prolongé alors qu'il s'agit d'un prédicteur important de l'aptitude de la lentille à se déplacer sur l'œil ;
- le brevet enseigne par ailleurs la combinaison de deux grandes classes de matériaux de départ différents pour aboutir à une combinaison de propriétés à savoir le matériau polymérisable perméable à l'oxygène dont la fonction est d'assurer la transmissibilité élevée de l'oxygène et le matériau polymérisable perméable aux ions dont la fonction est d'assurer une perméabilité élevée aux ions ;
- l'art antérieur n'avait jamais suggéré de combiner deux types de matériaux pour tirer profit de la propriété particulière des matériaux perméables aux ions qui favorisent le déplacement de la lentille sur l'œil ;
- l'homme du métier peut être considéré comme une équipe constituée d'un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d'un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles, et d'un clinicien en charge de l'évaluation des performances cliniques de lentilles de contact ;

Sur la validité du brevet

- la revendication de différentes priorités pour différents éléments d'une même revendication de brevet est possible ;
- le Tribunal, comme la chambre des recours de l'OEB, conclura que la revendication 1 est nouvelle au regard du brevet Nandu (US-A-5 260 000) car la reproduction de Nandu ne conduit pas inévitablement, directement et de façon non ambiguë à une lentille et encore moins à une lentille présentant toutes les caractéristiques revendiquées ;
- les brevets Lai/Valint I (WO-A- 93 09154) et II (WO-A- 93 09154) ne sont pas plus pertinents car les rapports du Dr V et du Dr B ne prouvent pas que le résultat inévitable des enseignements de ces deux brevets seraient une lentille de contact conforme aux caractéristiques de la revendication 1 du brevet en cause ;
- le document Chang (WO-A-91 04283) est inopérant car il n'existe pas de preuve sur la base de laquelle il pourrait être conclu que l'exemple 3 de Chang divulgue une lentille de contact qui priverait la revendication 1 de sa nouveauté car il n'y a pas, en l'espèce, de résultat inévitable.
- le document Keogh (US-A- 4 260 725) ne saurait affecter la nouveauté du brevet en cause puisque la chambre des recours de l'OEB a elle-même considéré qu'il n'en affectait pas l'activité inventive.

- les documents Nandu, Keogh et Chang n'affectent pas plus l'activité inventive du brevet ceux-ci présentant un certain nombre de carences notamment l'impossibilité de prédire avec certitude les propriétés des matériaux obtenus par mise en œuvre de leurs enseignements.
- les demandes de nullité des sous revendications du brevet sont irrecevables en application de l'article 70 du Code de procédure civile, celles-ci n'étant pas opposées aux sociétés défenderesses;

Sur la contrefaçon

- les lentilles Oasys commercialisées en France reproduisent chacune des 10 caractéristiques de la revendication 1 (cf notamment le rapport du Professeur D du 31 octobre 2008) ;
- les commandes passées par les opticiens français sur Internet sont adressées aux Etats-Unis à JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC, les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON importent, mettent sur le marché et commercialisent quant à elles les lentilles arguées de contrefaçon en France ;

Sur les mesures réparatrices

- la masse contrefaisante ne peut être déterminée que par une expertise mais il appert déjà du procès-verbal de saisie contrefaçon et du rapport d'expertise ordonnée en référé que les sociétés défenderesses ont vendu 33.600 boîtes de 6 lentilles en un an et que le chiffre d'affaires en mai et juin 2007 s'est élevé à 1.046.000 € en France soit plus de 12.500.000 € sur un an. Le gain manqué de la société NOVARTIS est donc de 5.000.000 € à la date de signification des conclusions ; par ailleurs la dépréciation de la valeur patrimoniale du brevet doit être évaluée à 1.000.000 €.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2008, les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON sollicitent, à titre reconventionnel, du tribunal de :

- mettre hors de cause la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.,
- dire que le brevet européen n° 0 819 258 BI est sans effet en France et à titre subsidiaire que la traduction déposée à l'INPI ne fait pas foi ;
- annuler les revendications 1, 3 à 13, 16, 17, 24, 29 et 30, 46 à 52 et 55 de la partie française du brevet en cause pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et à titre subsidiaire, défaut d'activité inventive ;
- condamner la société NOVARTIS AG à leur payer la somme de 100.000 € en réparation du préjudice causé par l'abus de procédure ;
- ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais de la société NOVARTIS AG, dans cinq journaux par elles choisis dans la limite de 7.500 € HT par insertion;
- ordonner à la société NOVARTIS de consigner le montant correspondant soit la somme de 44.850 € entre les mains de M. I de l'Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir ;
- autoriser M. I de l'Ordre des Avocats de Paris à leur remettre tout ou partie de cette somme sur simple production d'une ou plusieurs commandes de publications ;
- ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité aux frais de la société NOVARTIS AG sous la forme d'un document de format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé

sur la page d'accueil du site web principal de cette société quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site web, l'intitulé de ce lien étant dans la langue appropriée "*les demandes de la société NOVARTIS contre la société JOHNSON & JOHNSON pour contrefaçon de brevet EP-B- 0 819 258 ont été rejetées par les tribunaux français*", le lien présentant une police d'au moins 20 points, pendant au moins six mois, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir ;

- se réserver le contrôle de l'exécution de la présente décision et notamment la liquidation des astreintes;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la société NOVARTIS AG à leur payer la somme de 269.899,92 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles soutiennent :

Sur l'opposabilité du brevet

- la traduction en langue française du brevet déposé à l'INPI n'est pas la traduction des revendications telles que délivrées et n'est pas une traduction au sens de l'article L 614-7 du Code de la propriété intellectuelle ; cette traduction ne saurait être considérée comme faisant foi au sens de l'article L 614-10 du même Code car, dans la langue de procédure, les termes "oxyperm" et "ionoperm" ne sont pas des termes classiques et leur définition est celle de la section I de la description ; or, la traduction de ces termes en "perméable à l'oxygène" et "perméable aux ions" fait passer d'une protection pour des matériaux spécifiquement et limitativement identifiés à une protection pour des matériaux définis par une propriété ; en outre, la traduction modifie les propriétés du matériau revendiqué ;
- les dispositions de l'article L 614-7 issues de l'accord de Londres ne sont pas applicables à la présente espèce car le brevet a été délivré avant l'entrée en vigueur de cet accord ;

Sur la validité du brevet

- les lentilles ophtalmiques étaient connues avant le brevet et l'état de la technique indiquait aussi clairement à l'homme du métier que le port prolongé impliquait une combinaison de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité à l'eau et aux ions (WO A 94 13717 SOKOLYUK) ; la revendication diffère au mieux de l'état de la technique uniquement par les paramètres de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité aux ions ;
- bien que ce brevet ait été validé par la chambre des recours de l'OEB, de nouvelles pièces non examinées par cette instance viennent au soutien de la nullité du brevet ;
- l'homme du métier est en l'espèce, un chimiste spécialisé dans les polymères disposant de connaissances étendues dans le domaine de l'ophtalmologie. Alternativement, il doit être une équipe composée d'un chimiste spécialisé dans les polymères et d'un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact ;
- le brevet est nul pour insuffisance de description car l'invention résidant uniquement dans les paramètres revendiqués, l'invention ne peut être réalisée que dans la mesure où les paramètres revendiqués sont obtenus de façon certaine et que l'homme du métier est capable de la vérifier; or, le brevet n'est pas suffisamment décrit s'agissant de la transmissibilité de l'oxygène, de la perméabilité aux ions mesurée selon le coefficient Ionoton, de la perméabilité aux ions mesurée

selon le coefficient Ionoflux, des phases continues et de la température de transition vitreuse ; en outre, la seule machine mentionnée dans la description du brevet pour la mesure du paramètre n'est plus disponible et même avec cette machine, la méthode de mesure n'est pas suffisamment exposée dans la description ;

- la revendication 1 n'est pas nouvelle au vu des documents WO-A-96 31791 et WO-A-96 36890 du fait que la priorité la plus ancienne n'est pas valablement revendiquée car les demandes de brevets antérieures européenne et suisse (4 avril et 19 mai 1995) ne décrivent pas la même invention que celle mentionnée dans la revendication 1 ; elle n'est pas nouvelle également au vu des documents Nandu (US-A-5 260 000), Lai/Valint I (WO-A- 93 09154) et II (WO-A-93 09154), Chang (WO-A-91 04283) et Keogh (US-A- 4 260 725) ; il en va de même des revendications dépendantes ;

- à titre subsidiaire, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive car la reconstruction de la lentille selon le brevet Nandu relève d'opérations de routine pour l'homme du métier ; il ne peut être sérieusement contesté que l'ensemble des documents cités à l'occasion de la nouveauté peuvent effectivement être reproduits par l'homme du métier ; la demande WO-A-94 13717 (Sokolyuk) enseigne à l'homme du métier le fait qu'une combinaison de la transmissibilité de l'oxygène et de la perméabilité aux ions est nécessaire pour les lentilles de contact à port prolongé et des valeurs spécifiques pour la transmissibilité de l'oxygène et la perméabilité aux ions. En partant du brevet US-A-260 725, l'objet de la revendication 1 n'implique aucune activité inventive au vu de l'enseignement général du WO-A-94 13717 et le document Chang suggère la combinaison des matériaux discutés dans la revendication 1 ;

Sur la contrefaçon

- aucune preuve de l'implication dans les actes de contrefaçon de la partie française du brevet de la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. n'est apportée par la société demanderesse ; le procès-verbal de saisie contrefaçon ne démontre pas qu'elle participe à l'importation des produits en cause en France, la fabrication aux USA et la livraison en Grande Bretagne ne pouvant être considérés comme des actes de contrefaçon en France. En outre, la simple mention de cette société sur la première page en anglais du site www.acuvue.com destinée aux seuls résidents sur le territoire américain ne saurait pas plus être considérée comme un acte de contrefaçon de la partie française du brevet européen ;

- la société NOVARTIS ne peut se baser sur les rapports d'experts américains faits pour le litige existant aux États-Unis car ils sont inexploitable par la défense et contredits par les rapports des experts B et F. Les rapports A versés aux débats par la demanderesse datent de 2006 et aucune preuve n'est faite qu'ils portent sur les lentilles Oasys vendues en France.

Sur la demande reconventionnelle

- la présente procédure a été intentée par la société NOVARTIS dans le seul but d'obliger les défenderesses à souscrire une licence comme cela s'est fait avec la société Bausch & Lomb et fondée sur un brevet clairement invalide ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts pour abus de procédure.

Par conclusions signifiées les 18 et 21 novembre 2008, les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON sollicitent que soient déclarées irrecevables les conclusions n°3 de la

société NOVARTIS signifiées le 31 octobre 2008, les conclusions n°4 de la société NOVARTIS signifiées le 13 novembre 2008 et les nouvelles pièces visées dans ces conclusions à savoir les pièces n°35 à 39, la nouvelle pièce n°9 et leurs traductions aux motifs que les principes de loyauté des débats et du contradictoire ne sont pas respectés par la société demanderesse.

Par conclusions signifiées le 20 novembre 2008, la société NOVARTIS AG sollicite que soient déclarées irrecevables l'ensemble des demandes de rejet d'écriture et de pièces des sociétés défenderesses au motif que la déloyauté qui lui est reprochée n'est pas démontrée.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 novembre 2008, jour des plaidoiries.

MOTIFS

/ - Sur les moyens de procédure

A - Sur le rejet des conclusions n°3 et n°4 de la société NOVARTIS AG ainsi que des pièces n°35 à 39, la nouvelle pièce n°9 et leurs traductions

Selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il apparaît que selon le calendrier fixé par le juge de la mise en état à l'audience du 28 janvier 2008, l'audience de plaidoirie a été fixée initialement au 24 novembre 2008.

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2008, la société NOVARTIS AG invoquait à l'appui de son action en contrefaçon du brevet européen, en plus de la revendication principale 1, 24 revendications dépendantes à cette revendication et communiquait de nouvelles pièces. Le 31 octobre 2008, cette société signifiait de nouvelles conclusions et transmettait les pièces n°35 à n°39.

Si l'ajout de demandes nouvelles fondées sur 24 revendications dépendantes un mois avant la date prévue des plaidoiries apparaît critiquable au vu de la loyauté des débats, il apparaît toutefois que les sociétés défenderesses ont été en mesure de répliquer à ces nouveaux moyens par conclusions signifiées le 13 novembre 2008. En tout état de cause, la société NOVARTIS AG, par conclusions n°4 signifiées également le 13 novembre 2008, n'a pas maintenu ses demandes assises sur les revendications dépendantes et ne fonde plus désormais son action en contrefaçon que sur la seule revendication 1 dont les sociétés défenderesses ont pu et ont d'ailleurs déjà largement débattu depuis la délivrance de l'assignation.

S'agissant des pièces communiquées le 31 octobre 2008, il s'agit de :

- un rapport du Professeur Gero D daté du 31 octobre 2008 (pièce 35),
- un rapport de Me M, huissier de justice, dressé le 12 septembre 2008 dans les locaux de la société CIBA VISION aux Etats-Unis (pièce 36);
- un rapport d'expertise du Dr Alan H du 21 décembre 2006 (pièce 37),
- une plaquette ACUVUE OASYS with HydraClear Plus (pièce 38) ;

- une déclaration de Monsieur David R S devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) en date du 1er octobre 2007 (pièce 39).

Il apparaît que le rapport du Professeur D et le rapport de Maître M ont été effectués à la demande de la société NOVARTIS AG sur les lentilles, objets de la saisie contrefaçon en France car les défenderesses contestaient que les lentilles françaises étaient identiques aux lentilles américaines déjà analysées par le Dr. A aux Etats-Unis et dont le rapport avait déjà été communiqué et largement commenté par les défenderesses dans la cadre de la présente procédure.

Or, il convient de rappeler que la présente action s'inscrit dans un litige de plus grande ampleur entre les sociétés NOVARTIS et JOHNSON & JOHNSON, plusieurs procédures aux Etats-Unis, en Australie et dans divers pays européens tels que l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie étant également en cours.

Il ressort de l'attestation en date du 20 novembre 2008 de Monsieur Hiroshi John S, Conseil de la société NOVARTIS dans le cadre de la procédure opposant les parties en Grande Bretagne, que le rapport du Professeur D ainsi que les constatations de Maître M ont été effectuées aux Etats-Unis en présence d'un représentant de la société JOHNSON&JOHNSON et que les résultats des tests pratiqués par le Professeur D ont été communiqués dès le 2 octobre 2008 au conseil britannique des sociétés JOHNSON&JOHNSON, sans restriction de communication, puis le 31 octobre suivant au Conseil français de ces sociétés.

Les diverses procédures menées parallèlement dans plusieurs pays ne peuvent être considérées comme totalement indépendantes les unes des autres et ce d'autant plus que des pièces et rapports d'expertises tels que celui du Dr A leurs sont communes. A cet égard, et ainsi qu'il ressort des écritures des défenderesses, le groupe JOHNSON&JOHNSON est soucieux de coordonner les actions pour éviter toute incohérence entre les nombreuses juridictions saisies.

Or, le rapport du Dr H est une pièce déjà communiquée dans le cadre de la procédure américaine, le rapport du Professeur D constitue une réitération des analyses déjà effectuées sur les lentilles américaines par le Dr A déjà connues et critiquées par les sociétés JOHNSON & JOHNSON, le constat de Maître M, qui décrit les opérations d'expertise de M. D, a été établi en présence d'un représentant de la société JOHNSON&JOHNSON, la plaquette ACUVUE concerne un produit des sociétés défenderesses et M. S, auteur de la déclaration devant l'USPTO, est le Vice-Président de JOHNSON&JOHNSON VISION CARE INC.

De même, la pièce n° 9, constituée du rapport de Monsieur M, est une pièce communiquée dans le cadre de la procédure américaine opposant les sociétés NOVARTIS et JOHNSON&JOHNSON. En outre, il ne ressort pas des écritures des sociétés défenderesses en quoi la fourniture de la traduction de cette pièce en français ne leur a pas permis d'en débattre utilement, étant remarqué qu'il ressort de leurs conclusions que dans le souci de coordination des diverses procédures judiciaires par le groupe JOHNSON&JOHNSON *"l'ensemble des écritures et pièces versées aux débats doit être traduit en langue anglaise"*.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les sociétés défenderesses ont eu le temps nécessaire pour prendre connaissance des dernières pièces communiquées par la société NOVARTIS trois semaines avant l'ordonnance de

clôture et la date des plaidoiries, certaines d'entre elles émanant d'une de sociétés appartenant à leur groupe JOHNSON&JOHNSON.

Les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON sont donc déboutées de leur demande de rejet de conclusions et pièces.

B- Sur l'opposabilité en France du brevet européen

Selon les dispositions (anciennes) de l'article L 614-7 du Code de la propriété intellectuelle applicables en l'espèce, la traduction du brevet européen ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, applicable à compter de l'entrée en vigueur le 1er mai 2008, de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur le délivrance de brevets *européens* "*lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre le brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'État. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet*".

Selon les sociétés défenderesses, la traduction en langue française du brevet déposé à l'INPI n'est pas la traduction des revendications telles que délivrées, n'est pas une traduction au sens de l'article L 614-7 du Code de la propriété intellectuelle et ne saurait être considérée comme faisant foi au sens de l'article L 614-10 du même Code car dans la langue de procédure les termes "oxyperm" et "ionoperm" ne sont pas des termes classiques et leur définition est celle de la section I de la description ; or, selon elles, la traduction de ces termes en "perméable à l'oxygène" et "perméable aux ions" fait passer d'une protection pour des matériaux spécifiquement et limitativement identifiés à une protection pour des matériaux définis par une propriété; en outre, la traduction modifie les propriétés du matériau revendiqué.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la traduction des termes "*oxyperm*" et "*ionoperm*" figurant dans la version anglaise du brevet européen, l'anglais étant la langue de procédure devant l'Office européen des brevets, par les expressions françaises "*perméable à l'oxygène*" et "*perméable aux ions*" dans la traduction remise dans les délais prescrits à l'INPI, n'est pas de nature à modifier la portée du brevet. En effet, les revendications font expressément référence aux définitions données dans la description et plus particulièrement aux paragraphes 19 et 23 qui définissent les matériaux polymérisables capables de polymériser pour former un polymère ayant une grande perméabilité à l'oxygène ou aux ions.

En conséquence, la traduction en français remplaçant un néologisme par une périphrase qui sont définis de la même façon tant dans la version d'origine que dans la version française n'emporte pas la modification de la portée du brevet tel que revendiquée dans sa version d'origine.

Les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON sont donc déboutées de leur demande de ce chef.

II-Sur le fond

A- Sur la validité du brevet européen n°0 819 258

Selon l'article L 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.

L'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich prévoit que le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État que :

- si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
- si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
- si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ;
- si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1.

1 - Le domaine de l'invention

L'invention concerne des lentilles ophtalmiques telles les lentilles de contact destinées à être adaptées pour un port prolongé.

Selon le breveté, pour être ophtalmiquement compatible, une lentille doit permettre à l'oxygène d'atteindre la cornée en quantité pour la santé de la cornée à long terme et elle ne doit pas adhérer fortement à l'œil. IL est précisé que les lentilles souples sont préférées par de nombreux consommateurs aux lentilles rigides qui ont une grande perméabilité à l'oxygène, en raison de leur confort. Pour équilibrer les conditions de compatibilité ophtalmique et de confort pour le consommateur lors de la conception d'une lentille de contact souple à port journalier, des polymères et copolymères du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA) ont été développés, mais sont peu compatibles avec un port prolongé car la perméabilité à l'oxygène est insuffisante. Pour améliorer la perméabilité à l'oxygène, des polymères contenant des groupes silicones ont aussi été développés mais sont toutefois trop lipophiles et adhérent à l'œil. D'autres tentatives tendant à mélanger les propriétés hydrophiles recherchées des polymères hydrophiles, formés à partir de monomères tels que le HEMA, aux propriétés souhaitables de perméabilité à l'oxygène des polymères formés à partir de monomères contenant des groupes siloxane, ont également échoué pour les lentilles à port prolongé en raison de l'effet de la lentille sur la santé de la cornée ou encore du fait que la lentille ne peut se déplacer sur l'œil.

L'invention consiste à mettre à disposition une lentille ophtalmique destinée à être portée en contact avec le tissu oculaire, présentant un bon équilibre entre la perméabilité à l'oxygène, la perméabilité aux ions, le déplacement sur l'œil et l'échange des larmes, ces propriétés étant toutes suffisantes pour la santé de la cornée et le confort pour le porteur pendant des périodes prolongées de port continu à savoir au moins 24 heures,

- sans répercussion indésirable importante sur la santé oculaire ou le confort du consommateur et plus particulièrement pendant 4 à 30 jours ou plus et
- sans gonflement sensible de la cornée ni inconfort notable pour le porteur et plus particulièrement pendant 4, 7, 14 ou 30 jours.

La délivrance du brevet européen n° 0 819 258 a été publiée le 12 septembre 2001. Ce brevet comporte 65 revendications, les revendications 2 à 65 étant des revendications dépendantes.

La revendication 1 de ce brevet se lit ainsi :

"Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l'oeil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l'oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant :

(a) au moins une matière polymérisable perméable à l'oxygène, comme défini à la section I de la description et,

(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section 1 de la description,

où ladite lentille permet la pénétration de l'oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l'eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l'œil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire ou les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l'oxygène comme défini à la section I de la description d'au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ $0,2 \times 10^{-10}$ cm²/sec, ou (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ $1,5 \times 10^{-6}$ mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2 de la description "

L'invention objet du brevet est caractérisée par une lentille ophtalmique:

- comportant des surfaces interne et externe ophtalmiquement compatibles,
- choisie parmi le groupe des lentilles de contact,
- appropriée pour un port continu pendant des périodes prolongées,
- comprenant une matière polymère,

- qui a une perméabilité à l'oxygène et aux ions élevée,
- formée de matières polymérisables comprenant au moins une matière polymérisable perméable à l'oxygène et au moins une matière polymérisable perméable aux ions,
- permettant la pénétration de l'oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongé,
- permettant la pénétration des ions ou de l'eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l'œil pour que la santé de la cornée et pour le confort du porteur,
- ayant une transmissibilité de l'oxygène d'au moins 70 barrers/mm,
- ayant une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions lonoton supérieur à environ $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$, ou (2) un coefficient de diffusion lonoflux supérieur à environ $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$.

Le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que l'invention en cause porte sur des paramètres qui permettent de prédire l'aptitude de la lentille au déplacement sur l'œil et en conséquence de prédire une aptitude de celle-ci à un port continu pendant des périodes prolongées.

2 - Sur l'insuffisance de description

Selon l'article 83 de la Convention de Munich, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Il est constant que la description est insuffisante si elle ne permet pas à l'homme du métier considéré de réaliser l'objet de l'invention à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d'exécution ; l'homme du métier doit trouver dans la description le moyen de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l'ensemble du domaine couvert par l'invention.

- Sur la machine DK 1000

Selon les sociétés défenderesses, lorsque l'invention est définie par un paramètre dans la revendication, il ne suffit pas que l'on puisse reproduire un exemple mais on doit au contraire déterminer si l'homme du métier dispose d'une information suffisante pour calculer avec certitude les paramètres revendiqués.

En l'espèce, le Tribunal considère que l'homme du métier est une équipe constituée d'un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d'un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d'un ophtalmologiste clinicien spécialisé dans les lentilles de contact.

L'insuffisance de description s'appréciant à la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la priorité, l'indisponibilité de la machine DK 1000 invoquée par les sociétés défenderesses, dont il est indiqué au paragraphe 94 de la description qu'elle peut déterminer la perméabilité à l'oxygène d'une lentille ainsi que la transmissibilité de l'oxygène de la matière d'une lentille, est inopérant, ladite machine étant disponible et commercialisée à la date du dépôt du brevet. A cet égard, la référence des sociétés défenderesses aux dispositions de la Convention

sur le brevet européen concernant les micro organismes est sans objet en l'espèce, l'invention en cause n'impliquant pas des microorganismes.

En tout état de cause, et ainsi que le soutient ajuste titre la société NOVARTIS AG, la description du brevet et le manuel technique de la machine DK 1000, versé aux débats par les défenderesses, donnent suffisamment d'informations techniques à l'homme du métier sur la manière de réaliser une telle machine.

-Sur les paramètres

S'agissant des paramètres manquants invoqués par les sociétés défenderesses, celles-ci soutenant que le brevet expose deux méthodes différentes de mesure de DK, la méthode humide et la méthode sèche, sans que l'homme du métier dispose d'indication claire et non ambiguë sur la méthode à utiliser, il convient de remarquer avec la société NOVARTIS AG que tant la méthode décrite au paragraphe 94 de la description que celle décrite au paragraphe 334, sont mesurées en milieu humide.

En effet, la première est mise en œuvre dans une cellule humide (c'est-à-dire que les courants gazeux sont maintenus à une humidité relative d'environ 100%) et la seconde, "mesure humide de la perméabilité à l'oxygène", avec une couche d'eau de 2 cm sur la lentille et le sont donc dans des conditions analogues compatibles l'une avec l'autre.

En outre, l'argument des défenderesses selon lequel les résultats obtenus en utilisant la machine DK 1000 dépendraient de la vitesse d'agitation qui serait un paramètre manquant dans la description du brevet ne saurait pas plus être retenu car d'après la description du brevet la transmissibilité de l'oxygène de la lentille de l'invention est mesurée avec l'instrument DK 1000 qui permet de commander la vitesse du moteur d'agitation et le manuel de cet instrument fait référence à une vitesse de rotation appropriée, à savoir 600 tours par minutes.

Enfin, l'épaisseur de la lentille n'est pas plus un paramètre manquant, le paragraphe 21 de la description précisant que la perméabilité à l'oxygène, D_k , d'un matériau de lentille ne dépend pas de l'épaisseur de la lentille. Par ailleurs, la revendication 1 ne renvoie pas à la perméabilité à l'oxygène mais à la transmissibilité à l'oxygène.

- Sur le coefficient Ionoton

Les sociétés défenderesses soutiennent également que le coefficient de perméabilité aux ions Ionoton est insuffisamment décrit ; l'homme du métier étant confronté à la différence entre les formules données dans le brevet pour le calcul de ce coefficient, les valeurs proposées ne permettent pas, selon elles, d'obtenir le résultat recherché.

Toutefois, la contradiction entre les deux formules indiquées aux paragraphes 70 et 71 de la description de l'invention en cause n'a pas d'incidence sur la suffisance de description dans la mesure où l'erreur algébrique contenue dans l'équation figurant au paragraphe 71 n'empêche pas l'homme du métier précédemment décrit de comprendre la méthode de mesure et de reconnaître l'équation correcte qui est celle figurant au paragraphe 70 et qui est soigneusement expliquée. A cet égard, il convient de remarquer avec la société NOVARTIS AG que le Docteur F, expert des

sociétés JOHNSON & JOHNSON a lui-même considéré que la première équation était la bonne et était à retenir.

Selon les sociétés défenderesses, la valeur Ionoton revendiquée n'assure pas le résultat d'un port prolongé, le brevet ne fournissant aucune information sur la façon de réaliser parmi les groupes de matériaux connus une sélection utile ni sur la façon dont la production de la lentille doit être optimisée pour assurer que le résultat final satisfasse l'exigence de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité aux ions. Elles ajoutent que même en mettant en œuvre les exemples, l'homme du métier n'est pas certain d'obtenir une lentille ophtalmique qui soit effectivement adaptée à un port prolongé. Selon elles, l'exemple E9 concerne une lentille dont le coefficient de perméabilité aux ions Ionoton satisfait clairement la limite numérique fournie dans la revendication 1 et qui pourtant ne présente aucun mouvement sur l'œil.

Toutefois, le fascicule du brevet contient de nombreux exemples de fabrication de lentilles ayant les caractéristiques de structure et de fonction revendiquées. En outre, ainsi que l'a pertinemment retenu la Chambre des recours de l'Office européen des brevets dans sa décision en date du 19 juillet 2007, l'invention revendiquée n'exige pas seulement que la lentille ait un coefficient Ionoton tel que revendiqué mais exige expressément en tant que caractéristique limitante supplémentaire que la lentille "autorise une perméation des ions ou de l'eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l'œil". En outre, la revendication 1 impose une double condition à la perméabilité de la lentille aux ions, à savoir une limitation explicite pour ce qui concerne la plage de valeurs revendiquées du coefficient et une limitation implicite supplémentaire concernant la capacité de la lentille à se déplacer sur l'œil. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire que le brevet donne des informations supplémentaires pour mettre en œuvre l'invention sur la totalité de la plage de valeurs revendiquées du coefficient Ionoton prises d'une manière isolée et indépendamment des caractéristiques restantes définies dans la revendication.

L'argument des défenderesses selon lequel la revendication 1 est nulle car le résultat à obtenir à savoir une lentille à port prolongé avec un mouvement sur l'œil ne peut pas être obtenue sur l'ensemble de la plage revendiquée apparaît se fonder sur une interprétation de l'invention revendiquée selon laquelle une lentille ayant le coefficient Ionoton revendiqué assure nécessairement le mouvement sur l'œil. Or, cette interprétation, à supposer que ce soit celle initialement retenue par la société NOVARTIS AG dans ses premières écritures ce qui n'est nullement évident pour le Tribunal, est en contradiction avec le fait que la revendication 1 impose à la perméabilité aux ions la double condition mentionnée ci-avant et d'autre part avec le fait que la perméabilité aux ions n'a pas été présentée dans la description du brevet comme une condition suffisante garantissant le mouvement sur l'œil mais seulement comme un indicateur. En effet, à la fin du paragraphe 55 de la description, il est indiqué : *"De plus, on pense que la perméabilité aux ions est directement proportionnelle à la perméabilité à l'eau. Ainsi la perméabilité aux ions est un indicateur des déplacements sur l'œil"*.

Les sociétés défenderesses soutiennent alors que la valeur du seuil revendiqué pour le coefficient Ionoton manque de support dans la description car la valeur la plus faible de coefficient de perméabilité aux ions Ionoton pour laquelle la lentille se déplace sur l'œil est 1250 fois supérieure à la borne inférieure revendiquée.

Toutefois, si l'article 84 de la Convention de Munich prévoit que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et doivent être claires et concises et se fonder sur la description, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 138 de la Convention précitée énumèrent de manière limitative les causes de nullité du brevet européen et ne vise pas le cas du défaut de support des revendications par la description. Ce moyen ne saurait donc être retenu par le Tribunal pour annuler la partie française du brevet européen en cause.

- Sur le coefficient Ionoflux

Les sociétés JOHNSON & JOHNSON et ETHICON font enfin valoir que le coefficient de diffusion Ionoflux est lui aussi insuffisamment décrit au motif que la valeur revendiquée est si faible qu'elle couvre tout type de lentille de contact et ne donne à l'homme du métier aucune information sur la façon dont on peut obtenir une lentille de contact permettant un port prolongé. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir un article de Messieurs D, W et L, inventeurs du brevet en cause et une décision d'une juridiction australienne du 24 août 2004.

Il ressort de la revendication 1 que la méthode Ionoflux est une alternative à la méthode Ionoton.

Le fait que le coefficient de diffusion Ionoflux revendiqué soit deux fois inférieur à celui décrit dans la description comme ophtalmiquement compatible ne saurait être considérée comme une insuffisance de description. En effet, la description du brevet en cause est suffisante, le brevet permettant à l'homme du métier avec ses seules connaissances de mettre en œuvre l'invention étant rappelé qu'une imperfection du résultat n'affecte pas la validité du titre. Tout au plus, ce grief pourrait être considéré comme une insuffisance de support de la revendication par la description qui ainsi qu'il vient d'être rappelé n'est pas une cause de nullité du brevet au sens de la Convention de Munich.

3 - Sur la nouveauté

Il est constant qu'une invention est dépourvue de nouveauté lorsqu'un seul document de l'état de la technique décrit l'invention toute entière avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

- Sur les revendications de priorité.

Le brevet européen en cause revendique trois priorités, une demande de brevet européen EP 95810221 déposée le 4 avril 1995, une demande de brevet suisse CH 149695 déposée le 19 mai 1995 et une demande de brevet américain US 569816 déposée le 8 décembre 1995.

Les défenderesses soutiennent en premier lieu que les priorités de la demande de brevet européen du 4 avril 1995 et celle de la demande de brevet suisse du 19 mai 1995 ne sont pas valablement revendiquées car ces demandes de brevets antérieures ne décrivent pas la même invention que celle mentionnée dans la revendication 1.

Ainsi que le font valoir les sociétés défenderesses en se fondant sur un avis de la Grande Chambre des recours de l'office européen des brevets que le Tribunal fait si

en, l'exigence de "même invention" pour revendiquer une priorité signifie que la priorité d'une demande antérieure vis-à-vis d'une revendication d'une demande de brevet européen selon l'article 88 doit être reconnue seulement si l'homme du métier peut déduire l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté en utilisant les connaissances générales communes à partir de la demande antérieure considérée comme un tout.

En conséquence, il convient de savoir s'il découle directement et sans ambiguïté pour l'homme du métier des demandes de brevet européen et suisse dont les priorités sont revendiquées, l'objet de la revendication 1 du brevet européen en cause.

A cet égard, s'il est possible, ainsi que le soutient la société NOVARTIS AG, de revendiquer des priorités multiples, cette possibilité est limitée aux revendications de type OU et qui couvrent un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis.

Or, et ainsi que le font pertinemment valoir les sociétés défenderesses, les documents de priorité européen et suisse qui décrivent des classes de matériaux polymères pour lentilles ne divulguent pas, même implicitement, les valeurs spécifiques de la combinaison de paramètres (transmissibilité de l'oxygène et perméabilité aux ions) prédicteurs de la capacité de la lentille à se déplacer sur l'œil.

En conséquence, la revendication 1 du brevet européen EP 0 819 258 ne peut bénéficier des dates de priorité de la demande européenne EP 95810221 déposée le 4 avril 1995 et de la demande suisse CH 149695 déposée le 19 mai 1995 et l'état de la technique antérieure doit donc être apprécié à la date du 8 décembre 1995, date de la dernière priorité dont la revendication n'est pas contestée.

- Sur le brevet antérieur WO-A-96 31791

Ce brevet revendique la priorité de la demande européenne EP 95810221 déposée le 4 avril 1995.

Selon les défenderesses, les macromères selon cette invention correspondent à la matière B définie dans le brevet européen dont la nouveauté est contestée. Elles en déduisent que selon les mesures fournies par ce dernier brevet, des lentilles préparées avec la même matière que celle divulguée dans l'antériorité sont couvertes par la revendication 1 du brevet querellé et qu'en conséquence les lentilles décrites dans le brevet antérieur divulguent implicitement des caractéristiques de la revendication 1 du brevet en cause qui se contente de préciser les nouveaux paramètres pour ces lentilles.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la revendication 1 du brevet en cause ne se résume pas à des paramètres mais ajoute que ces paramètres doivent permettre de prédire l'aptitude de la lentille à se déplacer sur l'œil.

Or, si le brevet WO-A-96 31791 revendique des macromères aptes à être utilisées pour des lentilles et que cette matière compose les lentilles des exemples exposés dans l'invention en cause, celui-ci ne divulgue ni explicitement ni implicitement que les paramètres (perméabilité aux ions et la transmissibilité à l'oxygène) permettent de prédire l'aptitude des lentilles à se déplacer sur l'œil.

Le brevet WO-A-96 31791 ne saurait en conséquence être considéré comme une antériorité de toutes pièces.

-Sur le brevet antérieur WO-A-96 36 890

Ce brevet revendique la priorité de la demande de brevet suisse CH 149695 déposée le 19 mai 1995 et de la demande de brevet américain US 569816 déposée le 8 décembre 1995. Les sociétés défenderesses soutiennent, comme pour le brevet WO-A-96 31791, que les macromères décrits dans ce brevet correspondent à la matière C du brevet dont la nullité est sollicitée.

Toutefois, tout comme le brevet WO-A-96 31791, l'invention objet du brevet WO-A-96 36890 ne divulgue ni explicitement ni implicitement que les paramètres (perméabilité aux ions et la transmissibilité à l'oxygène) permettent de prédire l'aptitude des lentilles à se déplacer sur l'œil.

Le brevet WO-A-96 36 890 ne saurait en conséquence être considéré comme une antériorité de toutes pièces.

- Sur le brevet antérieur US-A-5 260 000 (NANDU)

Cette invention expose la fabrication de lentilles de contact en un hydrogel contenant des silicones et comprenant l'étape de durcissement dans un moule d'un mélange de monomères constitué d'un monomère contenant des silicones, d'un monomère hydrophile et d'un diluant.

Selon les sociétés JOHNSON & JOHNSON et ETHICON, une lentille réalisée selon l'enseignement de l'exemple 1 du brevet NANDU présente une transmissibilité de l'oxygène et une perméabilité aux ions telles que définies dans la revendication 1 du brevet en cause. Elles se fondent sur une déclaration de Monsieur B, l'un des inventeurs du brevet en cause et sur deux rapports d'essais expérimentaux établis à la demande de la société BAUSH & LOMB à l'occasion de la procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets ainsi que sur la déclaration du Professeur V.

Toutefois, il ressort des diverses déclarations et rapports d'essais versés aux débats que l'exemple 1 du brevet NANDU ne conduit pas à une lentille de contact telle que spécifiée dans ce document et que seules des modifications importantes du procédé décrit dans cet exemple apparaissent conduire à une lentille de contact durcie. A cet égard, les déclarations du Professeur V selon lesquelles l'homme du métier qui lit Nandu en 1993 comprendrait immédiatement l'exemple 1 comme se rapportant à une lentille durcie et que, si la méthode utilisée ne conduisait pas à une lentille solide, il ajusterait simplement les conditions de solidification de façon à ce qu'une lentille solide soit obtenue, ne sauraient être suivies. En effet, aucune de ces modifications n'est décrite tant explicitement qu'implicitement dans le brevet NANDU et des modifications différentes conduisent à des lentilles ayant des caractéristiques différentes.

En conséquence, les lentilles obtenues grâce au brevet NANDU vont au-delà du résultat inévitable de l'exposé du document et ce document ne peut être considéré comme destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet en cause.

-Sur le brevet antérieur WO-A-91 04283 (CHANG)

Ce brevet décrit des lentilles de contact souples hydrophiles perméables au gaz ayant un niveau élevé de performances cliniques qui rend les lentilles adaptées à un port prolongé sur une longue durée.

Selon les défenderesses, les lentilles préparées selon l'exemple 3 de ce brevet présentent toutes les caractéristiques de la revendication 1 du Brevet de la société NOVARTIS AG et notamment les paramètres de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité aux ions. Elles versent aux débats pour appuyer leurs dires les rapports des Dr V, FREMANN, B et B.

Toutefois, ici encore et ainsi qu'il ressort du rapport du Dr M du 29 mai 2008, la réalisation de la lentille selon l'exemple 3 nécessite que l'homme du métier fasse de nombreux choix de paramètres opératoires et de matériaux de départ, ces choix étant susceptibles de conduire à des produits ayant des propriétés différentes.

En effet, ainsi que le relève la Chambre des Recours de l'Office européen des brevets, si le document CHANG insiste sur l'importance de la perméabilité à l'oxygène, des caractéristiques de mouillabilité de la surface de la lentille et de la teneur en eau du matériau de la lentille, il ne contient aucune information quant au degré de transmissibilité de l'oxygène et de perméabilité aux ions des lentilles.

Le rapport du Dr P en date du 30 juin 2008 explique que le rapport du Dr B, expert des sociétés défenderesses, montre que la mesure de la transmissibilité à l'oxygène (Dk/t) des lentilles fabriquées selon le brevet CHANG est de 59.57 barrers/mm ce qui est bien inférieur au 70 barrers/mm revendiqué dans l'invention dont la nullité est sollicitée.

Il n'y a donc ni démonstration ni argument technique dans les divers rapports versés aux débats que la lentille de l'exemple 3 aurait inévitablement une transmissibilité à l'oxygène et un coefficient Ionoton et Ionoflux entrant dans les plages revendiquées.

Comme pour l'antériorité précédente, les lentilles obtenues vont au-delà du résultat inévitable de l'exposé du document et ce document ne peut être considéré comme destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet en cause.

- Sur le brevet antérieur WO-A-93 09154 (LAI/V I)

Ce document concerne des compositions d'hydrogel mouillable au silicone et des procédés de fabrication desdites compositions.

Selon les défenderesses, ce document décrit des lentilles en hydrogel silicone fabriquées à partir d'un monomère contenant du vinyle, un monomère acrylique et un monomère contenant du silicone. Les hydrogels divulgués sont spécifiquement destinés à la fabrication de lentilles de contact. En outre, elles considèrent que le choix de la combinaison de matériaux polymérisables est fait dans ce brevet sur la base des mêmes considérations que celles décrites dans l'introduction du brevet européen dont la nouveauté est contestée. Elles s'appuient sur le rapport du Professeur V, des Dr V et B pour conclure que la lentille décrite dans l'exemple IV du brevet LAI VALINTI qui comporte le composé IDS3H remplit toutes les conditions du brevet querellé.

Toutefois, et ainsi que le fait valoir ajuste titre la société NOVARTIS AG, le document invoqué indique seulement que dans l'application à des lentilles de contact, les hydrogels mouillables qu'ils décrivent permettent d'obtenir des lentilles de contact caractérisées par différentes valeurs telles que module d'élasticité, teneur en eau et angle de contact mais ne donnent aucune indication sur les paramètres essentiels du brevet critiqué tels qu'aptitude à un port prolongé et déplacement sur l'œil.

Le rapport du Dr M en date du 30 juin 2008, versé aux débats par la demanderesse, montre que le document LAI V I liste les ingrédients pour fabriquer le matériau de base qui peut être utilisé pour fabriquer une lentille de contact mais n'indique pas comment ni où ces ingrédients peuvent être obtenus ce qui engendre plusieurs possibilités. En conséquence, l'homme du métier peut et doit faire un choix pour ces ingrédients divers, chaque choix conduisant à un résultat différent, et le choix auquel a procédé le Dr. V n'est pas connu.

En outre, le rapport du Dr B ne démontre nullement que les lentilles obtenues par le Dr V soient ophtalmiquement compatibles avec un port prolongé puisque les sujets ne les ont pas portées plus de 24 heures.

En conséquence, outre que le résultat inévitable de l'exemple IV n'est pas démontré, celui-ci abouti à une lentille de contact qui ne répond pas aux caractéristiques de la revendication 1 du brevet de la société demanderesse.

Le brevet WO-A-93 09154 ne saurait en conséquence être considéré comme une antériorité de toutes pièces.

- Sur le brevet antérieur WO-A-93 05085 (LAI/V II)

Ce document concerne des compositions mouillables d'hydrogel contenant du silicone et procédés. L'invention se réfère à des méthodes visant à améliorer la mouillabilité d'hydrogels, en particulier d'hydrogels contenant du silicone qui aient une rigidité idéale qui soit appropriée aux applications biomédicales telles que les lentilles cornéennes.

Selon les défenderesses, l'exemple 1 de ce brevet fournit un exemple d'un mélange susceptible d'être réticulé aux ultraviolets pour préparer des lentilles, mélange consistant en 35 parts de TRIS (une matière polymérisable oxypem au sens de la revendication 1 du brevet EP-B-0 819 258) d'un polymère uréthane et de 30 parts de NNDMA (qui constituent tous les deux des matières polymérisables ionopem au sens de la revendication 1 du brevet précité). L'exemple 10 explique la façon dont les lentilles ont été réalisées à partir du mélange de l'exemple 1 et est suivi d'une évaluation clinique conduisant à des résultats positifs dans l'exemple 11. La préparation des lentilles selon ce brevet conduit inévitablement à des lentilles qui présentent les paramètres définis dans la revendication 1 du brevet critiqué ainsi qu'il ressort des rapports des Dr V, B et F.

Toutefois, et comme il a été précédemment indiqué pour le document LAI VALINTI, ce brevet LAI VALINTI ne donne aucune indication sur les paramètres essentiels du brevet critiqué tels qu'aptitude à un port prolongé et déplacement sur l'œil.

En outre, et ainsi qu'il ressort du rapport du Dr M du 29 juin 2007, le Dr V n'a pas répété les modes opératoires spécifiquement enseignés dans le brevet antérieur invoqué pour créer la lentille qui présenterait tous les paramètres de l'invention critiquée, mais a utilisé des enseignements tirés d'autres inventions.

Le brevet WO-A-93 05085 ne saurait en conséquence être considéré comme une antériorité de toutes pièces.

- Sur le brevet antérieur US-A-4 260 724 (KEOGH)

Ce document décrit des lentilles de contact hydrophiles absorbant l'eau et ayant la capacité de transporter de l'oxygène en quantité suffisante pour satisfaire les exigences de la cornée humaine. Il enseigne que lorsqu'une lentille de contact souple absorbe de l'eau et est hydrophile, elle se déplacera sur l'œil de manière suffisante pour ne pas engendrer de dégât physique sur la cornée et engendrer un échange lacrymal suffisant pour que le métabolisme cornéen soit assuré normalement.

Selon les défenderesses, ce document décrit des lentilles qui sont réalisées en une matière polymère formée de monomère siloxane (qui est une matière polymérisable oxyperm) et des comonomères hydrophiles (qui sont une matière polymérisable ionoperm). Les exemples V et VI de ce document divulgueraient une lentille présentant explicitement toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet critiqué.

Toutefois, il ne saurait être déduit, comme le font les défenderesses, du simple déplacement de la lentille sur l'œil que la perméabilité aux ions est nécessairement égale ou supérieure à la valeur du seuil revendiqué dans le brevet dont la nullité est demandée.

Le document cité à titre d'antériorité ne fait en effet aucune référence quant aux caractéristiques de la perméabilité aux ions et, bien que la lentille des exemples 5 et 6 se déplace sur l'œil, le lien entre ce mouvement sur l'œil et la perméabilité aux ions n'est pas explicitement ni même implicitement divulgué dans le document antérieur.

En outre, ainsi que le fait remarquer la société NOVARTIS, ce document ne décrit pas en détail les paramètres opératoires nécessaires pour la fabrication de la lentille. En conséquence, il n'apparaît pas que la mise en œuvre du brevet KEOGH pourrait conduire inévitablement à une lentille présentant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet en cause.

Le brevet US-A-4 260 724 ne saurait donc être considéré comme une antériorité de toutes pièces.

En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté n'est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2 à 65, qui ne sont d'ailleurs plus opposées, sont dans la dépendance de la première.

4 - Sur l'activité inventive

Les sociétés défenderesses invoquent à l'appui du moyen tiré du défaut d'activité inventive de l'invention critiquée les mêmes antériorités que celles invoquées à

l'appui du défaut de nouveauté à savoir les brevets NANDU, KEOGH et CHANG. Elles ajoutent le brevet WO-A-94 13717 (SOKOLYUK) qu'elles combinent avec les brevets CHANG et KEOGH.

Le brevet NANDU expose la fabrication de lentilles de contact en un hydrogel contenant des silicones et comprenant l'étape de durcissement dans un moule d'un mélange de monomères constitué d'un monomère contenant des silicones, d'un monomère hydrophile et d'un diluant.

Le brevet KEOGH décrit des lentilles de contact hydrophiles absorbant l'eau et ayant la capacité de transporter de l'oxygène en quantité suffisante pour satisfaire les exigences de la cornée humaine. Il enseigne que lorsqu'une lentille de contact souple absorbe de l'eau et est hydrophile, elle se déplacera sur l'œil de manière suffisante pour ne pas engendrer de dégât physique sur la cornée et engendrer un échange lacrymal suffisant pour que le métabolisme cornéen soit assuré normalement.

Le document CHANG décrit des lentilles de contact souples hydrophiles perméables au gaz ayant un niveau élevé de performances cliniques qui rend les lentilles adaptées à un port prolongé sur une longue durée. Il enseigne que les propriétés ophtalmiques de la lentille sont d'autant meilleures qu'est plus élevée la perméabilité à l'oxygène de la lentille de contact.

Le document SOKOLYUK concerne le domaine de l'obtention de matériaux médicaux à partir d'hydrogels polymères réticulés et, de façon spécifique, un procédé pour obtenir une lentille de contact souple utilisable en pratique médicale. Selon le brevet, il relève des connaissances générales que, pour assurer des conditions de fonctionnement normales de la cornée lorsque des lentilles de contact souples de longue durée sont portées, ces dernières doivent avoir une perméabilité élevées à l'oxygène ; il doit y avoir aussi un échange d'ions normal entre le tissu biologique et l'environnement qui est caractérisé par le coefficient de diffusion. Le breveté ajoute que des études montrent que ce dernier chute dans les hydrogels polymères quand la densité de liaison de l'hydrogel polymère augmente et que ce coefficient dépend de la quantité d'eau liée par le système. Par conséquent, il est bien évidemment important d'augmenter la teneur en eau des gels polymère réticulés qui sont utilisés pour les lentilles de contact souples. L'invention vise à améliorer les qualités physico-chimiques et de diffusion d'une lentille de contact souple ayant une forte teneur en eau (jusqu'à 97%) et une moindre épaisseur. Selon l'invention, a été résolu le problème de l'amélioration des propriétés physico-mécaniques de la lentille de contact souple, tout en réduisant son épaisseur et en augmentant simultanément sa perméabilité à l'oxygène et aux ions. Le brevet enseigne que les lentilles obtenues ont pu être portées en continu pendant une période de trois mois voire 13 à 16 mois par certains patients.

Il convient en l'espèce de savoir si l'homme du métier dispose d'indications suffisantes de la technique antérieure indiquant que la perméabilité aux ions peut être un prédicteur important du déplacement de la lentille sur l'œil et, de ce fait, s'il est incité à rechercher une lentille présentant une perméabilité élevée aux ions et, a fortiori, une lentille combinant cette perméabilité élevée aux ions avec une perméabilité élevée à l'oxygène et ce, dans les plages de valeurs spécifiées par la

revendication 1 de l'invention dont la nullité est sollicitée, pour aboutir à une lentille procurant une compatibilité ophtalmique maximale pendant toute la durée du port prolongée.

- Sur le brevet NANDU

Ainsi que l'a pertinemment rappelé la chambre des recours de l'Office européen des brevets, il n'y a à priori aucune raison pour que l'homme du métier précédemment défini voit le document NANDU comme un point de départ réaliste permettant d'atteindre l'objet primaire de l'invention à savoir une extension de la durée du port possible de la lentille. Ce document concerne non la durée de port possible de la lentille obtenue mais des opérations d'usinage prédéterminées pour obtenir une lentille de contact ayant une configuration désirée.

En conséquence et bien que des experts aient pu construire une lentille pouvant avoir des similitudes possibles avec les lentilles revendiquées par l'invention querellée, étant précisé que de nombreux paramètres sont offerts à l'homme du métier par le procédé NANDU qui peut alors obtenir des lentilles ayant des caractéristiques différentes, le tribunal considère qu'il n'est pas évident pour l'homme du métier, aidé de ses connaissances générales qui ne sont pas précisées par les défenderesses, d'aboutir à une lentille selon l'invention par de simples opérations de routine.

- Sur le brevet KEOGH

Comme pour le brevet NANDU, il n'y a à priori aucune raison pour que l'homme du métier précédemment défini voit le document KEOGH comme un point de départ réaliste permettant d'atteindre l'objet primaire de l'invention à savoir une extension de la durée du port possible de la lentille.

En outre, si le document KEOGH enseigne à l'homme du métier que la quantité d'eau dans une lentille est un paramètre significatif pour permettre un port prolongé et que l'article écrit par Monsieur K intitulé "*propriétés physiques de matériaux de lentilles à haute teneur en eau, par comparaison avec la cornée de lapin*" indique qu'il existe une proportionnalité entre la perméabilité aux ions et la perméabilité à l'eau, il convient de remarquer avec la société NOVARTIS AG et la chambre des recours de l'OEB que ce document indique aussi que la perméabilité des lentilles aux ions sodium et potassium, pour la même teneur en eau, dépend de la composition des lentilles. Or, le document K évoque des lentilles hydrophiles PVP+MMA+ de type différent de celui des lentilles de l'invention de type hydrogel de silicone.

Les défenderesses invoquent en outre qu'en partant du brevet KEOGH et en considérant le brevet WO-A-94 13717 (SOKOLYUK), l'homme du métier, qui sait que la perméabilité aux ions et la perméabilité à l'oxygène sont deux paramètres importants pour obtenir des lentilles appropriées à un port prolongé, arrive sans exercer la moindre activité inventive à des lentilles présentant des perméabilités aux ions qui sont dans les plages décrites dans les exemples de SOKOLYUK, c'est-à-dire, supérieures à la valeur seuil revendiquée.

Toutefois, le document SOKOLYUK ne se rapporte pas à des hydrogels de silicone mais à des hydrogels ordinaires. En outre l'enseignement selon lequel il s'agit

d'augmenter la teneur en eau n'est pas applicable voire inapproprié aux hydrogels de silicone, des niveaux de teneur en eau aussi élevés apparaissant empêcher d'atteindre une transmissibilité de l'oxygène suffisamment élevée nécessaire au port prolongé. En outre, et ainsi que le fait remarquer le Dr M dans son rapport en date du 30 juin 2008, SOKOLYUK ne suggère pas à l'homme du métier un mélange de matériaux polymérisables perméables à l'oxygène et perméables aux ions conformément aux valeurs du brevet critiqué. Ce document ne donne en outre aucune indication selon laquelle une perméabilité élevée aux ions était une caractéristique souhaitable pour les lentilles en hydrogel de silicone, le document SOKOLYUK faisant d'ailleurs uniquement référence à *"un échange d'ions normal"*. Enfin aucune relation n'est faite par ce document entre la perméabilité aux ions et le mouvement sur l'oeil. Aucune indication ne suggère donc à l'homme du métier de fabriquer une lentille à port prolongé sur la base de KEOGH combiné avec SOKOLYUK.

En conséquence, il n'est pas démontré par les défenderesses que la teneur élevée en eau de la lentille du document KEOGH ou enseignée dans l'état de la technique antérieure, impliquerait inévitablement une perméabilité aux ions telle que requise par l'invention revendiquée. Il n'y a pas d'enseignement exprès, dans la technique antérieure, qui envisagerait de doter une lentille de type décrit dans le document KEOGH d'une perméabilité aux ions satisfaisant aux autres plages revendiquées des coefficients Ionoton et Ionoflux.

- Sur le document CHANG

Ce document est à considérer, comme l'a fait la Chambre des recours de l'OEB, comme formant l'état de la technique le plus proche.

Cependant, ainsi qu'il a été précédemment démontré, le Tribunal considère, comme la Chambre des recours de l'OEB, qu'il n'y a ni preuve ni argument technique qui permettrait de conclure que la lentille de l'exemple 3, ou une autre quelconque des lentilles décrites dans le document CHANG, aurait une transmissibilité de l'oxygène et un coefficient Ionoton ou Ionoflux entrant dans les plages de valeurs revendiquées dans l'invention de la société NOVARTIS.

Le document CHANG enseigne que les propriétés ophtalmiques de la lentille sont d'autant meilleures qu'est plus élevée la perméabilité à l'oxygène de la lentille de contact. Ce document ne décrit ni ne propose toutefois de doter une lentille de contact d'une perméabilité aux ions telle que revendiquée.

Il n'est donc pas démontré que, pour l'homme du métier, l'invention découle d'une manière évidente du document CHANG.

La même conclusion s'impose pour le document CHANG combiné avec le document SOKOLYUK.

En effet, et pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus pour le document KEOGH, l'homme du métier confronté au problème de l'extension de la période de port de lentille ne prendrait pas en compte des documents se rapportant à une lentille en hydrogel ordinaire telle que celle du document SOKOLYUK.

En conséquence, l'invention en cause n'apparaît pas, pour l'homme du métier, découler d'une manière évidente de l'état de la technique et doit donc être considérée comme impliquant une activité inventive.

Le moyen de nullité tiré du défaut d'activité inventive n'est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2 à 65 sont dans la dépendance de la première.

Les revendications du brevet européen n° 819 258 sont en conséquence valables.

Les sociétés défenderesses sont déboutées de leur demande de nullité du brevet européen n° 819 258.

B- Sur la contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 819 258

L'article L 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle prévoit que "*sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet*".

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 21 septembre 2007 établi par Maître M, huissier de justice à ISSY LES MOULINEAUX, dans les locaux de la société ETHICON que, selon les déclarations de M. P, directeur commercial et stratégie de la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, il n'y a pas de stock dans les locaux où la saisie est opérée et il sera fait diligence pour satisfaire à la demande de saisie des produits. M. P ajoute qu'il existe deux sites de fabrication, le premier en Floride, JOHNSON & JOHNSON VISION CARE- JAKSONVILLE (USA), le second en IRLANDE à Dublin. Le circuit de distribution est organisé de la façon suivante, les deux usines de Floride et d'Irlande livrent un stock central basé à SUN BURRY en banlieue de Londres lequel livre lui-même les clients français en direct soit les plate-formes des clients.

Selon le procès-verbal de remise d'objets saisis daté du 26 septembre 2007, l'huissier remet au conseil de la société NOVARTIS AG trois colis renfermant respectivement 56, 60 et 57 boîtes de lentilles de contact de marque "ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus" dans des dioptries différentes.

Il apparaît également des lentilles "ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus" qui ont fait l'objet de la saisie contrefaçon susvisée que celles-ci sont fabriquées par la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC sise à JAKSONVILLE (USA).

Ces lentilles qui portent le marquage CE, sont des lentilles ophtalmiques pour la correction de la vision, ophtalmiquement compatibles, adaptées à un port prolongé puisque selon la notice saisie par l'huissier elles sont homologuées pour un port prolongé (7jours/6 nuits) et sont, toujours selon cette notice, faites d'un matériau dénommé le Senofilcon A qui est un matériau polymère. En effet, la résolution adoptée par le Conseil de l'United States AdoptedNames, concernant le Senofilcon A mentionne comme dénomination chimique alternative le "*copolymère de ...*" qui est un matériau polymère. Cette même résolution mentionne les composants suivants du Senofilcon A: "*siloxanes ou silicones*" qui sont des matériaux perméables à l'oxygène comme indiqué aux paragraphes 37 et 38 du brevet et "*2-hydroxyéthyl methacrylate, tétraéthylène glycol dimétacrylate, vinylpyrrolidone et*

diméthyl-2-propènamidé" qui sont des matériaux perméables aux ions comme indiqué au paragraphe 41 de la description du brevet.

Selon les rapports de M. Larry A en date du 21 décembre 2006, joints au rapport du Dr P établi dans le cadre du litige opposant les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC et CIBA VISION CORPORATION aux Etats-Unis, les lentilles "ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus" fabriquées aux Etats Unis par JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC présentent les caractéristiques revendiquées par le brevet de NOVARTIS AG soit une perméabilité à l'oxygène et aux ions élevée, permettant la pénétration de l'oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongé, permettant la pénétration des ions ou de l'eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l'oeil pour que la santé de la cornée et pour le confort du porteur, ayant une transmissibilité de l'oxygène d'au moins 70 barrers/mm et ayant une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ $0,2 \times 10^{-6}$ cmVsec, ou (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ $1,5 \times 10^{-6}$ mmVmin.

Il apparaît des pièces versées aux débats, et contrairement à ce que tentent de soutenir les sociétés défenderesses, que les lentilles OASYS testées dans le cadre de la procédure aux États-Unis, sont les mêmes que celles qui ont fait l'objet de la procédure de saisie-contrefaçon en France. En effet, outre qu'elles sont toutes fabriquées par la même société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC, dans une lettre datée du 11 juin 2007 adressée à l'Office européen de brevets, le Conseil de la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC écrit que "*JOHNSON & JOHNSON a été assignée pour contrefaçon d'un brevet correspondant aux États-Unis et JOHNSON & JOHNSON vend actuellement les mêmes lentilles de contact en Europe*".

Ceci est d'ailleurs confirmé par le rapport du Professeur Gero D en date du 31 octobre 2008 qui a analysé les lentilles objets de la saisie contrefaçon en France.

En conséquence, le Tribunal considère que les lentilles ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus constituent la contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen EP 0 819 258.

La responsabilité des sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON n'est pas contestée.

Il convient en conséquence de dire qu'en important et commercialisant en France des lentilles reproduisant la revendication 1 du brevet européen EP 0 819 258, les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON ont commis des actes de contrefaçon de la partie française du dit brevet européen au préjudice de la société NOVARTIS AG.

En revanche, et ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses, la société NOVARTIS AG n'apporte pas la preuve que la société américaine JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC a commis sur le territoire Français des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen en cause.

En effet, le procès-verbal de saisie-contrefaçon confirme que cette société fabrique les lentilles litigieuses aux États-Unis et les livre au Royaume-Uni. En outre, le

procès verbal de constat sur Internet ne la mentionne qu'en référence à des pages en langue anglaise destinées à des résidents des États-Unis. L'argument de la société NOVARTIS selon lequel la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC attribuerait les numéros de compte des opticiens français nécessaires pour commander en ligne des lentilles ophtalmiques ne signifie pas que cette société livre elle-même les produits sur le territoire français.

La société NOVARTIS AG est en conséquence déboutée de ses demandes contre la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC.

C- Sur les mesures réparatrices

Il est fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

La masse contrefaisante est constituée de l'ensemble des lentilles ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus importé et commercialisé en France par les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON au cours des trois années précédant le 5 octobre 2007, date de l'assignation, et jusqu'au jour de l'arrêt de la commercialisation.

Il y a lieu, pour déterminer cette masse contrefaisante et le chiffre d'affaires qu'elle représente, et ainsi de permettre au Tribunal de statuer sur les dommages et intérêts d'ordonner une expertise qui sera confiée à Madame Florence LAZARE, expert, dont la mission est précisée au dispositif.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon précité ainsi que du rapport de Monsieur André KLENIEWSKI en date du 14 avril 2008, il ressort que les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON ont vendu 33.964 boîtes de lentilles contrefaisantes en un an et que l'huissier a acquis les boîtes de lentilles à un prix unitaire HT de 17,40 €.

Il convient donc de condamner les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à payer la somme de 1.000.000 € à la société NOVARTIS AG à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.

Il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci- dessous précisées.

III - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les sociétés défenderesses ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par la société NOVARTIS AG à leur encontre ayant partiellement prospéré.

IV - Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société NOVARTIS AG, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15.000 €. Les pièces versées aux débats par la société NOVARTIS AG, tendant à justifier la somme de 150.000 € demandée n'étant pas pertinentes, ces pièces ne démontrant pas que cette somme ait été réellement exposée au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Rejette les demandes des sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON tendant au rejet des conclusions n°3 et n°4 de la société NOVARTIS AG ainsi que des pièces n°35 à 39, la nouvelle pièce n°9 et leurs traductions ;

Rejette les demandes des sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON tendant à voir déclarer le brevet européen n° 819 258 sans effet en France ou la traduction déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle comme ne faisant pas foi ;

Dit que la revendication 1 du brevet européen n° 819 258 ne peut bénéficier des dates de priorité de la demande européenne EP 95810221 déposée le 4 avril 1995 et de la demande suisse CH 149695 déposée le 19 mai 1995 ;

Déboute les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 819 258 ;

Dit qu'en important, offrant à la vente, mettant dans le commerce et détenant aux fins précitées en France, les lentilles ophtalmiques ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus, les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 819 258 au préjudice de la société NOVARTIS AG ;

Fait interdiction aux sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d'un huissier désigné par la société NOVARTIS AG et aux frais des sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, de toute lentille ophtalmique contrefaisante qui sera trouvée en leur possession en France au jour de la signification du présent jugement ;

Déboute la société NOVARTIS AG de ses demandes contre la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. ;

Déboute les sociétés les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder Madame F demeurant [...] 6^{ème}, à titre d'expert, avec mission de rechercher et fournir au Tribunal tous éléments permettant de définir la masse contrefaisante résultant des actes de contrefaçon commis par la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et la société ETHICON en obtenant notamment des éléments d'information tels que les quantités de lentilles ophtalmiques ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits, lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum du préjudice subi par la société NOVARTIS AG du fait des actes de contrefaçon commis sur le territoire français par les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON du brevet européen EP 0 819 258 ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de NEUF MOIS à compter de l'avis de consignation effective qui lui sera adressé par le présent greffe ;

Fixe à la somme de 5000 euros, la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de ce Tribunal dans le délai d'un mois par les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON in solidum ;

Dit que la société NOVARTIS AG pourra suppléer la carence de ces sociétés ;

Dit qu'à défaut la mesure deviendra caduque et l'affaire sera radiée ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 8 mai 2009 à 8h45 pour vérification de la consignation ;

Condamne in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à payer à la société NOVARTIS AG une provision de 1.000.000 €, à valoir sur son préjudice ;

Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5.000,00 € H.T. ;

Ordonne aux sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, de procéder à la publication du dispositif du présent jugement en page d'accueil des sites Internet www.acuvue.com et www.pro-acuvue.fr et ce, pendant une durée de six mois sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures de publication;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à payer à la société NOVARTIS AG la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à payer à la société NOVARTIS AG à payer les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.