



S2013_005

Décision du 17 septembre 2013

Composition de la Cour

Dieter Brändle, Dr en droit, président
Tobias Breimi, Dr en sciences naturelles, juge rapporteur
Frank Schnyder, lic. en droit, ing. dipl. EPFL, juge
Jakob Zellweger, lic. en droit, premier greffier

Parties à la procédure

A. Sàrl,
représentée par Maître Ralph Schlosser, et conseillée en
matière de brevets par Giovanni Gervasio,

demanderesse

contre

B. Sàrl,
représentée par Maître Bruno Ledrappier, et conseillée en
matière de brevets par Tarik Kapic,

défenderesse

Objet

Mesures provisionnelles et superprovisionnelles, description,
répartition des frais.

Le Tribunal fédéral des brevets considère,**1.**

En date du 30 avril 2013, la demanderesse a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans les termes suivants :

- I. Il est ordonné une description précise du procédé utilisé par l'intimée B. pour la déposition de couches de couleur noire sur des substrats.
- II. La description requise selon chiffre I ci-dessus précisera notamment dans quelle mesure le procédé utilisé par B. comprend les étapes ou caractéristiques suivantes, correspondant à la revendication 1 du brevet CH XX:
 - (a) déposition par pulvérisation d'une sous-couche d'accrochage en atmosphère inerte par une source ou par plusieurs sources de type magnétron;
 - (b) ajout progressif d'un gaz hydrocarbure à l'atmosphère inerte selon un profil de concentration déterminé, en maintenant les sources magnétron actives, de façon à obtenir un empilement de couches avec une proportion progressivement croissante de carbone au-dessus de la sous-couche d'accrochage
 - (c) montée de la pression partielle de gaz réactif jusqu'à un niveau de saturation auquel on dépose une couche de carbone amorphe.
- III. La description précisera en outre dans quelle mesure le procédé utilisé par B. comprend les étapes ou caractéristiques suivantes, correspondant aux revendications 2 à 7 et 9 du brevet CH XX
 - (a) maintien de la pression partielle au niveau de saturation ou près du niveau de saturation, jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de revêtement souhaité;
 - (b) le gaz hydrocarbure est de l'éthylène ou de l'acétylène ou du méthane ou un mélange de ces gaz;
 - (c) la sous-couche d'accrochage est une couche de chrome, titane, tantale ou tungstène;
 - (d) l'épaisseur de la sous-couche d'accrochage est comprise entre 200 et 500 nm;

- (e) les vitesses de déposition de l'empilement de couches ou de la couche de carbone sont comprises entre 400 et 800 nm/heure;
- (f) une polarisation négative RF ou DC-pulsée est appliquée sur le substrat;
- (g) le niveau de saturation est détecté par le monitoring de la vitesse d'accroissement de la couche déposée ou par l'observation des paramètres électriques de la source ou des sources magnétron.

IV. La description comprendra une copie du ou des logiciels utilisés en lien avec le procédé concerné.

V. La description comprendra une ou plusieurs pièces traitées au moyen du procédé de B., plus particulièrement la ou les pièces traitées lors de la mise en œuvre de la description.

VI. L'intimée est condamnée aux frais et dépens de l'instance.

2.

Par décision du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral des brevets a interdit à la défenderesse avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre du Tribunal de modifier le procédé de revêtement litigieux, notamment modifier les programmes de contrôle et les directives d'utilisation/manuels pour les employés, modifier ou supprimer des programmes informatiques ou des fichiers y relatifs ou encore modifier ou éliminer tout autre document y relatif, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

3.

Par mémoire de réponse du 24 juin 2013, la défenderesse a prié le Tribunal de:

1. Rejeter la requête de mesures provisionnelles tendant à l'établissement d'une description initiée par A. (demanderesse) à l'encontre de B. (défenderesse) le 26 avril 2013.
2. Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront un équitable défraiement des représentants professionnels de B..
3. Débouter la demanderesse de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

La défenderesse n'a pas contesté l'utilisation professionnelle du procédé breveté. Au contraire, elle a exposé qu'elle avait pu successivement construire deux machines mettant en œuvre le procédé breveté, la première en 2009 et la seconde en 2011, qui furent acquises par la société C. administrée par des organes de la défenderesse et de la demanderesse. Toutefois, la défenderesse a contesté la validité du brevet en cause pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Finalement, elle a soutenu qu'elle aurait mis en œuvre auprès de la société C. l'invention de la revendication 1 du brevet en cause et ainsi la défenderesse aurait utilisé de manière professionnelle l'invention brevetée bien avant la date de priorité dudit brevet et que celui-ci lui serait dès lors inopposable en vertu de l'art 35 LBI.

4.

Par réplique du 18 juillet 2013, la demanderesse s'est prononcée sur la décision du 24 mai 2013 et s'est efforcée de démontrer que rien n'entachait la validité du brevet en avançant un rapport de recherche international datant du 5 décembre 2012 (tout en contestant les conclusions négatives que contenait ce rapport), et que la défenderesse n'avait jamais bénéficié d'un quelconque droit d'utilisation sur le procédé breveté.

5.

Par courrier du 22 juillet 2012, le président du Tribunal a exposé aux parties qu'en raison de l'admission par la défenderesse de l'utilisation professionnelle de l'invention du brevet en cause, il n'existait plus d'intérêt digne de protection à la réalisation d'une description. Il convenait dès lors de rayer l'affaire du rôle en constatant cette admission et de statuer sur la prise en charge des frais judiciaires et des dépens. Ces derniers seraient supportés intégralement par la demanderesse, étant entendu que celle-ci pourrait les réclamer selon l'issue d'un éventuel procès au fond.

6.

Par courrier du 30 juillet 2013, la demanderesse s'est opposée sous l'angle de l'équité à une telle répartition des frais et a conclu à ce que l'ensemble des frais soient mis à la charge de la défenderesse. La demanderesse n'a pas objecté à ce que la procédure soit rayée du rôle.

7.

Par courrier du 31 juillet 2013, la défenderesse, se référant à la lettre de la demanderesse de la veille, a contesté avoir nié l'utilisation du procédé

litigieux, ce qui aurait contraint la demanderesse à requérir les mesures provisionnelles rejetées par le Tribunal. La défenderesse a donc requis que les frais soient mis à la charge de la demanderesse sans s'opposer à ce que la procédure soit rayée du rôle. Par courrier séparé du 31 juillet 2013, la défenderesse a produit la note de frais et honoraires de son avocat et celle de son conseil en brevets .

8.

Par courrier du 20 août 2013, la demanderesse a produit la note de frais de son avocat, ainsi que deux factures de son conseil en brevets.

Motifs:

9.

Comme la défenderesse ne conteste pas qu'elle utilise de manière professionnelle le procédé breveté¹, il n'y a plus d'intérêt digne de protection à dresser une description. En conséquence, le fondement de l'interdiction de modification prononcée à l'encontre de la défenderesse le 24 mai 2013 devient caduc. La procédure peut être rayée du rôle (art. 242 CPC).

10.

Par courrier du 22 juillet 2013, le président a communiqué aux parties que les frais seraient mis à la charge de la demanderesse. En effet, conformément à la jurisprudence, les frais d'une description précise sont mis à la charge de la demanderesse, car la description est effectuée dans son intérêt.² En procédure ordinaire, les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC) en attendant la décision finale sur le fond (art. 104 al. 1 CPC). Dans le cas où le Tribunal administre la description précise selon l'art. 77 LBI ou la preuve à futur selon l'art. 158 CPC avant l'introduction de la procédure ordinaire, la loi ne règle pas explicitement la répartition des frais. La jurisprudence et la doctrine concernant les procédures cantonales admettent que ces frais soient mis à la charge du requérant sous réserve qu'une répartition différente ne soit ordonnée ultérieurement lors de la procédure ordinaire.³ Lorsque la preuve est administrée dans une procédure provisionnelle précédant la procédure ordinaire, l'issue de cette dernière n'est pas

¹ cf. consid. 5 ci-dessus

² cf. S2012_007, décision du 23 août 2012, consid. 7

³ Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 2^e éd. Zurich 2013, art. 158 N 37 et la littérature citée ; Stäuber/Kaiser, in Calame/Hess-Blumer/Stieger (éd.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Bâle 2013, art. 31 N 50.

connue et ainsi le règlement définitif de la répartition n'est pas envisageable à la fin de la procédure provisionnelle même si l'administration des preuves dans le cadre limité de la procédure provisionnelle devait confirmer les soupçons du requérant quant aux faits en cause. Il appartiendra au requérant de choisir d'intenter ou non l'action au fond qui règlera la question des frais définitivement. Dès lors, il paraît pour le moins inadéquat de faire supporter les frais de l'administration des preuves à la partie adverse jusqu'à droit connu, sachant que le requérant peut choisir de ne pas intenter l'action au fond en raison du résultat de cette administration ou pour un autre motif. Ainsi, il convient d'étendre à la procédure provisionnelle précédant la procédure ordinaire, la répartition légale des frais de l'administration des preuves en procédure ordinaire. Certes, lorsqu'une procédure est devenue sans objet comme en l'espèce, le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation.⁴

En l'espèce, la demanderesse allègue que, avant le dépôt de sa requête, la défenderesse aurait nié l'utilisation du procédé en cause. Cette présentation a été contestée par la défenderesse. Dans sa lettre du 31 janvier 2013, la défenderesse se référait au courrier du conseil en brevet de la demanderesse du 8 janvier 2013 accusant la défenderesse "tour à tour de violer ses obligations contractuelles envers son ancien employeur, respectivement de lui faire une concurrence déloyale et enfin de s'être rendu coupable d'une violation du secret de fabrication ou du secret commercial réprimée pénalement". Dans sa lettre, la défenderesse n'aurait fait qu'affirmer son droit d'utiliser le procédé litigieux sans explicitement nier son utilisation. Dans tous les cas, selon la défenderesse, la demanderesse allèguerait à tort (afin de justifier l'application de l'art. 107 al. 1 lit. b CPC) que l'attitude de la défenderesse avant procès l'aurait contrainte à solliciter l'établissement d'une description.

En l'espèce, la défenderesse n'a pas contesté, ni dans sa réponse du 31 janvier 2013 alors qu'elle n'avait apparemment pas connaissance de la teneur du brevet en cause publié ultérieurement, ni dans son courrier du 31 juillet 2013, qu'elle utilise de manière professionnelle le procédé breveté. Ainsi, la présentation des faits par la demanderesse, invoquée dans le but de modifier la répartition des frais, ne peut être retenue.

⁴ art. 107 al. 1 lit. e CPC; cf. CPC [commentaire, Bâle 2011]-Tappy, art. 107 N 24; BK ZPO [CPC, commentaire bernois 2012]-Sterchi, art. 107 N 18 et art. 242 N 4 et 5

Quand bien même on admettait la présentation des faits par la demanderesse, on ne voit pas en quoi cela justifierait une modification de la répartition des frais. Le fait que la défenderesse utilise le procédé litigieux (objet de la présente procédure) ne permet pas d'anticiper l'issue de l'éventuel procès au fond. C'est lors de ce dernier qu'il conviendra vraisemblablement de trancher la question de la validité du brevet et du droit d'usage par la défenderesse avant de pouvoir se déterminer sur une éventuelle violation du brevet en cause. C'est dans ce contexte plus large que s'insère la présente administration des preuves, laquelle ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel procès au fond. Le fait que la défenderesse ait spontanément renoncé à son droit à la confidentialité entourant son activité et qu'elle ait admis l'utilisation du procédé litigieux sans attendre un éventuel verdict du Tribunal, ne permet pas non plus de conclure à une quelconque admission de responsabilité pour une violation de brevet. Une telle admission d'utilisation réduit simplement le coût de la présente procédure.

Comme la description a été requise dans l'intérêt de la demanderesse et qu'aucun frais n'a été inutilement causé par la défenderesse (cf. art. 108 CPC), les frais judiciaires sont mis à la charge de la demanderesse. Ils sont arrêtés à CHF 3'000.00.

Il incombe à la demanderesse de prendre en charge les dépens de la défenderesse. A cette fin, la défenderesse a produit des notes de frais avec un montant total de CHF 7'564.30. La défenderesse a droit à ce montant, soit CHF 6'800.00 à titre d'honoraires, CHF 204.00 pour les débours nécessaires et CHF 560.30 pour la TVA de 8.0 %. Les frais de consultation d'un conseil en brevets sont fixés suivant les allégations de la défenderesse à un montant de CHF 2'561.75. Le Tribunal relève que les frais judiciaires et dépens mis à la charge de la demanderesse peuvent éventuellement être réclamés lors d'un éventuel procès au fond au cas où elle choisirait de l'intenter.

Le Tribunal fédérale des brevets décide:

1. Il est constaté que la défenderesse a admis utiliser le procédé de déposition physique en phase vapeur d'un revêtement décoratif et/ou de protection sur un substrat, correspondant à la revendication 1 du brevet CH XX, comprenant

(a) déposition par pulvérisation d'une sous-couche d'accrochage en atmosphère inerte par une source ou par plusieurs sources de type magnétron;

(b) ajout progressif d'un gaz hydrocarbure à l'atmosphère inerte selon un profil de concentration déterminé, en maintenant les sources magnétron actives, de façon à obtenir un empilement de couches avec une proportion progressivement croissante de carbone au-dessus de la sous-couche d'accrochage;

(c) montée de la pression partielle de gaz réactif jusqu'à un niveau de saturation auquel on dépose une couche de carbone amorphe.

2. L'interdiction de modification du 24 mai 2013 prononcée contre la défenderesse est levée.

3. L'affaire est rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 3'000.00 et sont mis à la charge de la demanderesse.

5. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de CHF 10'000.00 fournies par la demanderesse. Le solde sera restitué à la demanderesse.

6. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de CHF 10'126.05 à titre de dépens.

La présente décision est communiquée à:

- Maître Ralph Schlosser (sous acte judiciaire)
- Maître Bruno Ledrappier (sous acte judiciaire)
- Institut fédéral de la propriété intellectuelle (sous acte judiciaire, après entrée en force; annexe: décision du 24 mai 2013)

Saint-Gall, le 17 septembre 2013

Voies de droit:

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Premier greffier

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Envoi le 19 septembre 2013