



O2015\_008

## Décision du 14 mars 2018

---

Composition de la Cour

Président Dr. iur. Mark Schweizer,  
lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, juge  
rapporteur,  
Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi, juge,  
Dr. iur., Dr. med. Philippe Ducor, juge,  
Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller, juge,  
Première greffière lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Parties à la procédure

**OMEGA SA**, Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne,  
représentée par Maître Thierry Calame et Maître Peter Ling,  
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,

Demanderesse  
contre

1. **Montres Tudor SA**,  
3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26,
2. **Detech SA**, Sous-la-Velle 9, 2340 Le Noirmont,

Toutes deux représentées par Maître Christophe Maillefer et  
Maître Pascal Fehlbaum, Etude GROS & WALTENSPÜHL,  
9, rue Beauregard, 1204 Genève,

Défenderesses

---

Objet

Violation de brevet d'invention/Nullité  
Balancier de montre

**Le Tribunal fédéral des brevets considère :****Faits et déroulement de la procédure :****1.**

Par demande du 20 mai 2015, la Demanderesse a pris les conclusions suivantes (en italique) :

« 1. Ordonner aux Défenderesses, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu'à expiration de la partie suisse du brevet EP 1 837 719 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes :

a) des balanciers pour mouvement d'horlogerie avec les caractéristiques suivantes, décrites à l'aide de l'illustration se trouvant dans l'Annexe du présent mémoire :

- le balancier comporte une serge (2), des bras (3) reliant la serge (2) à l'axe de balancier et des masselottes (4) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, et
- la serge (2) comporte des plots (5) dirigés vers l'intérieur ;
- les plots (5) et la serge (2) sont traversés par un trou taraudé (6) dans lequel des masselottes (4) sont vissées,
- les masselottes sont dépourvues de tête et dotées de lobes internes (7) permettant leur vissage depuis l'extérieur de la serge.

b) des mouvements d'horlogerie comportant au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1a) ;

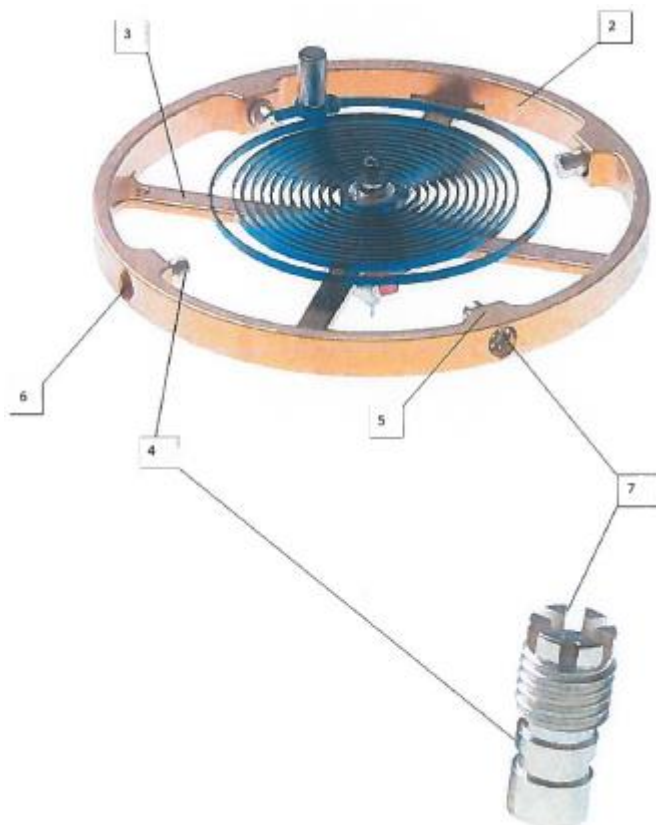
c) des montres comportant au moins un mouvement tel que décrit au chiffre 1b) et/ou au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1a).

2. Ordonner aux Défenderesses de rendre des comptes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant :

a) toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

- b) les dates de fabrication et les quantités correspondantes,
- c) les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la confirmation de l'exactitude de ces informations par un réviseur indépendant et qualifié.
3. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner aux Défenderesses de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.
4. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance, y compris le défraiement des conseils en brevet consultés par la Demanderesse. »

Accompagnées de ladite annexe :



## 2.

A l'appui de sa demande visant en particulier l'interdiction de la commercialisation du balancier (ci-après le « balancier litigieux ») intégré dans les calibres MT5621 et 5612 par les Défenderesses, la Demanderesse a invoqué la violation de son brevet EP 1 837 719 B1, ci-après, le « brevet litigieux ».

La Demanderesse a également invoqué la validité de son brevet en considérant les divulgations suivantes :

- Le brevet DE 864 827
- Le calibre Rolex 3030, contestant notamment qu'il s'agirait d'une antériorité opposable
- Le brevet US 2,958,997

précédemment invoquées devant le Panel Baselworld dans le cadre d'une procédure de règlement des différends du Salon Baselworld de 2015 et 78 à 85.

La violation du brevet litigieux a été motivée par la Demanderesse sur la base d'une imitation (violation par équivalence) de sa revendication 1, soit la reproduction fidèle par le balancier litigieux de toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux à l'exception d'une caractéristique portant sur le sens du vissage des masselottes (7) de réglage depuis l'extérieur plutôt que depuis l'intérieur de la serge (2) du balancier.

Dans le but de démontrer l'équivalence, notamment « l'accessibilité » de la mise en œuvre modifiée de la revendication 1 (ou l'évidence de l'équivalence), la Demanderesse a invoqué les documents suivants :

- CH 264 669
- FR 2 613 194
- FR 2 033 682
- Modèle Omega Ploprof (relatif à une lunette tournante) de la Demanderesse
- G.-A. BERNER « Dictionnaire Professionnel Illustré de l'Horlogerie » concernant les tiges filetées sans tête.

Toujours dans le but de démontrer la violation du brevet par le balancier litigieux, la Demanderesse a invoqué la non-appartenance dudit balancier à l'état de la technique libre en analysant les antériorités citées par la Défenderesses 1 devant le Panel Baselworld, soit les documents suivants :

- CH 196 706
- CH 264 669 précité
- DE 864 827 précité.

**3.**

Par courrier du 11 septembre 2015, les Défenderesses ont pris les conclusions ci-dessous (en italique) :

Concernant une demande reconventionnelle

*« Principalement*

- *Dire et constater que la partie suisse du brevet d'invention EP 1 837 719 B1 est nulle et de nul effet ;*
- *Ordonner à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de procéder immédiatement à la radiation de la partie suisse du brevet d'invention EP 1 837 719 B1 du Registre suisse des brevets ;*
- *Débouter OMEGA SA de toute autre conclusion ;*
- *Condamner OMEGA SA, en tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires des conseils soussignés. »*

Et d'autre part concernant la demande principale

*« Principalement*

- *Débouter OMEGA SA de toutes ses conclusions ;*
- *Condamner OMEGA SA, en tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires des conseils soussignés.*

*Subsidiairement*

- *Ordonner, dans le cas où MONTRES TUDOR SA serait condamnée à rendre des comptes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés, que son secret d'affaires soit préservé, notamment en permettant à MONTRES TUDOR SA de marquer ses secrets d'affaires et, le cas échéant, ne communi-*

*quer qu'une version expurgée ou caviardée à OMEGA SA ou à tout éventuel réviseur indépendant.*

- *Ordonner, dans le cas où DETECH SA serait condamnée à rendre des comptes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés, que son secret d'affaires soit préservé, notamment en permettant à DETECH SA de marquer ses secrets d'affaires et, le cas échéant, ne communiquer qu'une version expurgée ou caviardée à OMEGA SA ou à tout éventuel réviseur indépendant. »*

#### **4.**

A l'appui de leurs conclusions, les Défenderesses ont contesté la validité et la violation du brevet litigieux. Elles ont également contesté la décision du Panel Baselworld et critiqué la procédure qui a été suivie, notamment l'absence d'examen approfondi de l'état de la technique opposé au brevet litigieux.

Les Défenderesses ont invoqué au titre de l'état de la technique opposable au brevet litigieux, les éléments suivants :

- US 2,385,252
- US 3,225,586
- FR 936423
- G.-A. BERNER « Dictionnaire Professionnel Illustré de l'Horlogerie », précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus), pour la définition d'un « plot » et d'une « serge »
- CH 265251
- DE 864827, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- CH 196706, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- US 3,382,667
- US 937,792
- US 1,350,035

- Calibre Rolex 3030, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- Calibre Rolex 4130
- US 2,958,997, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- CH 264669, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- CH 280555
- DE 864827, précité par la Demanderesse (cf. ci-dessus)
- US 1,833,879
- Un renvoi aux connaissances générales de l'homme du métier, soit un concepteur horloger
- DEFOSSEZ « Théorie générale de l'Horlogerie, vol. II » pour la conception de balanciers légers à grand moment d'inertie
- CHOPARD « Actes du Congrès International de Chronométrie » pour la conception de balanciers grands et légers
- STRAUMANN/VOUMARD « Bulletin de la Société Suisse de Chronométrie » pour la réduction des frottements et de la masse du balancier même au détriment de son moment d'inertie pour améliorer les qualités réglantes d'un calibre
- Normes NIHS 34-04 adressant les balanciers de plus grand diamètre
- AUGSBURGER « Société Suisse de Chronométrie » pour les différents moyens de l'équilibrage d'un balancier
- Invoqué au titre de fait notoire, l'inconvénient des trous borgnes lié à la difficulté de leur nettoyage et l'impossibilité de les fileter sur toute la profondeur.

## 5.

Les Défenderesses ont contesté la violation du brevet litigieux par le balancier litigieux, en invoquant la non-reproduction de la caractéristique faisant objet de l'équivalence alléguée par la Demanderesse (inaptitude de visser une vis entre le balancier litigieux et le ressort spiral entraînant le balancier litigieux. L'équivalence a été réfutée pour défaut de reproduction de la **fonction** de la caractéristique non-reproduite, soit que l'élément divergent du balancier litigieux ne reproduisait pas le « même effet » que la caractéristique non-reproduite ; pour défaut **d'évidence** de l'élément divergent du balancier litigieux par rapport au brevet litigieux, soit que l'élément divergent du balancier litigieux n'était pas « accessible » à l'homme du métier ; et en raison du fait que l'élément divergent n'était pas compris dans la portée de la revendication 1 du brevet litigieux en s'orientant selon sa lettre interprétée à la lumière de la description, soit que le balancier litigieux et la revendication du brevet ne présentaient pas une solution de « **même valeur** ». En outre, les Défenderesses ont argumenté que le balancier litigieux se trouve dans l'état de la technique libre en invoquant le « Formstein Einwand ».

## 6.

Invitée par le Tribunal à soumettre en vue de l'audience d'instruction une réponse limitée à la demande reconventionnelle, la Demanderesse a, par courrier du 26 novembre 2015, présenté des conclusions (principale, subsidiaire et plus subsidiaire) visant une limitation du brevet litigieux (renonciation partielle) en soumettant trois jeux de revendications correspondants. En conséquence la Demanderesse a également aligné ses conclusions de l'action principale aux nouvelles revendications (en italique, modifications de la revendication principale par rapport à la version délivrée soulignée) :

« Principalement:

*1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur.*



2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

3. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

6. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

Subsidiairement :

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur, et en ce que les masselottes (11) sont mécaniquement indépendantes les unes des autres.

2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

3. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

6. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

Plus subsidiairement :

1. *Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur, en ce que les masselottes (11) sont mécaniquement indépendantes les unes des autres, et en ce que la serge (3) présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour.*

2. *Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.*

3. *Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.*

4. *Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3).*

5. *Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).*

6. *Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4). »*

La Demanderesse a exposé pour quelles raisons elle pensait que les jeux de revendications n'enrichissaient pas le brevet litigieux, et pourquoi elle pensait que les revendications ainsi limitées échappaient à l'état de la technique invoqué aussi bien au titre de la nouveauté que de l'activité inventive.

**7.**

Une audience d'instruction a été tenue le 8 mars 2016 lors de laquelle les parties ont tenté de transiger. La tentative n'ayant pas abouti lors de l'audience, les parties ont requis une suspension de la procédure pour poursuivre les discussions transactionnelles.

Après plusieurs prolongations de la suspension, la procédure a repris à la demande des parties le 14 octobre 2016. Ainsi, la Demanderesse a été invitée à présenter sa réplique.

**8.**

Par courrier du 29 novembre 2016, la Demanderesse a modifié ses conclusions sur l'action principale en y ajoutant des modalités de mise en œuvre de l'interdiction (menace d'amende pour insoumission au sens du CPC et ordre de confiscation et destruction des balanciers litigieux). Elle a ensuite exposé pourquoi elle considérait que les balanciers litigieux remplissaient également les caractéristiques supplémentaires introduites dans ses conclusions en cessation principales, subsidiaires et plus subsidiaires introduites avec son courrier du 26 novembre 2015.

La Demanderesse a également invoqué la contrefaçon du brevet litigieux, y compris la reproduction fidèle dans le balancier litigieux de la caractéristique dont la seule imitation avait précédemment été plaidée. De plus, la Demanderesse a subsidiairement argumenté la reproduction par équivalence de ladite caractéristique, notamment que la reproduction modifiée de la caractéristique en cause réalisait la « même fonction », était « accessible », et de « même valeur ». De plus, la Demanderesse a contesté l'appartenance du balancier litigieux à l'état de la technique libre.

**9.**

Par courrier du 27 janvier 2017, les Défenderesses ont répété leurs conclusions concernant l'action principale et l'action reconventionnelle.

A l'appui de leurs conclusions, les Défenderesses ont invoqué au titre de l'état de la technique opposable au brevet litigieux et/ou à l'admission de l'imitation, les éléments supplémentaires suivants :

- Calibres ROLEX 3035, 3055, 3075 et 3085 (offres de témoignage par MM. J.M. Bonard et S. Mafioli) munis d'un balancier 3030 précédemment introduit par les Demanderesse et Défenderesses (cf. ci-dessus)
- Balancier Jean Martin
- US 759,914.

Les Défenderesses ont critiqué les jeux de revendications fondant les conclusions reconventionnelles (principale, subsidiaire et plus subsidiaire) de la Demanderesses notamment sous l'angle de la suffisance de description, du manque de nouveauté, du manque d'activité inventive, de l'ajout de matière, et du défaut de clarté/insuffisance de description.

En outre, les Défenderesses ont contesté la violation du brevet, notamment en raison d'une renonciation par la Demanderesse de la protection invoquée vu l'historique de délivrance d'un brevet aux USA apparenté au brevet litigieux, de l'absence de contrefaçon, de l'absence d'imitation et de l'appartenance du balancier litigieux à l'état de la technique libre.

#### 10.

Par courrier du 29 mars 2017, la Demanderesse a soumis de nouvelles conclusions qui se lisent comme exposées ci-après (soulignements et suppressions indiqués afin d'exposer les modifications) :

*« Sur l'action principale*

*1. Ordonner aux Défenderesses, sous la menace d'une amende d'ordre de 1000 francs pour chaque jour d'inexécution selon l'art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d'une amende d'ordre de 5000 francs selon l'art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l'art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu'à expiration de la partie suisse du brevet EP 1 837 719 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes :*

*Principalement*

*1.1a) des balanciers pour mouvement d'horlogerie avec les caractéristiques suivantes, décrites à l'aide de l'illustration se trouvant dans l'Annexe de la Demande :*

-

le balancier comporte une serge (2), des bras (3) reliant la serge (2) à l'axe du balancier et des masselottes (4) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, et

- la serge (2) comporte des plots (5) dirigés radialement vers l'intérieur ;
- les plots (5) et la serge (2) sont traversés par un trou taraudé (6) dans lequel des masselottes (4) sont vissées,
- les masselottes sont dépourvues de tête et dotées de lobes internes (7) permettant leur vissage depuis l'extérieur de la serge.

*Subsidiairement*

1.1b) des balanciers selon la conclusion 1.1a) avec la caractéristique supplémentaire suivante :

- les masselottes peuvent être mues indépendamment les unes des autres.

*Plus subsidiairement*

1.1c) des balanciers selon la conclusion 1.1b) avec la caractéristique supplémentaire suivante :

- la serge présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour.

1.2) des mouvements d'horlogerie comportant au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1) ;

1.3) des montres comportant au moins un mouvement tel que décrit au chiffre 1.2) et/ou au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1).

2. Ordonner aux Défenderesses de rendre des comptes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant :

2.1) toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

2.2) les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

2.3) les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la confirmation de l'exactitude de ces informations par un réviseur indépendant et qualifié.

3. Ordonner la confiscation et la destruction des balanciers selon chiffre 1.1.

4. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner aux Défenderesses de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.

5. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance, y compris le défraiement des conseils en brevet consultés par la Demanderesse.

Sur l'action reconventionnelle

1. Prendre acte de la limitation des revendications de la partie suisse du brevet européen 1 837 719 comme suit et rejeter la demande reconventionnelle pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité :

Principalement

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur.

2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

~~4. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.~~

3. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3), sans débordement à l'extérieur de la serge (3).

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

### Subsidiairement

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur, et en ce que les masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres.

2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

~~4. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.~~

3. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3), sans débordement à l'extérieur de la serge (3).

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

### Plus subsidiairement

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur, et en ce que les masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres et en ce que la serge (3) présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour.

2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

~~4. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur l'une des surfaces frontales de la serge du balancier.~~

3. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3), sans débordement à l'extérieur de la serge (3).

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

2. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance, y compris le défraiement des conseils en brevet consultés par la Demanderesse. »

#### **11.**

A l'appui de ses conclusions, la Demanderesse a plaidé le fondement des modifications apportées à l'énoncé des revendications du brevet litigieux, de la suffisance de la description, et la nouveauté et l'activité inventive des différents jeux de revendication. En outre, la Demanderesse a argumenté la violation du brevet litigieux (tel que limité) par le balancier litigieux et son imitation, et a réfuté l'appartenance du balancier litigieux à l'état de la technique. La Demanderesse a également contesté la pertinence de l'historique de délivrance du brevet US apparenté au brevet litigieux.

#### **12.**

Par courrier du 13 avril 2017, les Défenderesses ont soumis des pièces manquantes mais évoquées dans leur soumission du 27 janvier 2017 relatives à la procédure de délivrance du brevet US apparenté au brevet litigieux.

#### **13.**

Par courrier du 28 avril 2017, la Demanderesse ne s'est pas opposée à la recevabilité des dernières pièces soumises par les Défenderesses. Toutefois, la Demanderesse a contesté la pertinence de l'argument des Défenderesses supporté par lesdites pièces.



**14.**

Par courrier du 5 mai 2017, les Défenderesses sont revenues sur la question de l'ajout de matière par les modifications apportées aux revendications du brevet litigieux, de leur clarté et de la suffisance de description, de leur défaut de nouveauté et d'activité inventive.

**15.**

Par courrier du 19 mai 2017, la Demanderesse est revenue sur la question de l'ajout de matière, de la nouveauté/activité inventive ainsi que sur la question de la violation du brevet.

**16.**

Par courrier du 2 juin 2017, les Défenderesses ont maintenu leurs conclusions et arguments antérieurs et renoncé à en présenter de nouveaux.

**17.**

Le 18 juillet 2017 le juge rapporteur lic. iur. & ing. microtechn. dipl. Frank Schnyder a rendu son avis spécialisé.

**18.**

Les Parties ont dès lors été convoquées aux débats principaux pour le 30 janvier 2018.

**19.**

Le 13 septembre 2017 et le 27 septembre 2017, les Parties ont pris position sur l'avis spécialisé. De plus, la Demanderesse a soumis les conclusions suivantes (en italique) :

*« Sur l'action principale*

*Encore plus subsidiairement*

*1.1d) des balanciers selon la conclusion plus subsidiaire 1.1c) avec la caractéristique supplémentaire suivante :*

*- les masselottes ne dépassent pas de la surface extérieure de la serge.*

*1.2 des mouvements d'horlogerie comportant au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1 ;*

1.3 des montres comportant au moins un mouvement tel que décrit au chiffre 1.2 et/ou au moins un balancier tel que décrit au chiffre 1.1.

2. Ordonner aux Défenderesses de rendre des comptes concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant :

2.1 toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

2.2 les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

2.3 les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la confirmation de l'exactitude de ces informations par un réviseur indépendant et qualifié.

3. Ordonner la confiscation et la destruction des balanciers selon chiffre 1.1.

4. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner aux Défenderesses de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.

5. Condamner les Défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance, y compris le défraiement des conseils en brevet consultés par la Demanderesse.

Sur l'action reconventionnelle

Encore plus subsidiairement

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie comportant une serge (3), des bras (4) reliant la serge à l'axe de balancier et des masselottes (11) permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie, caractérisé en ce que la serge (3) comporte des plots (7) dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge (3) et lesdits plots (7) étant traversés par un trou taraudé (9) dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur, et en ce que les masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres et en ce que la serge (3) présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour et en ce que les masselottes (11) ne dépassent pas de la surface extérieure de la serge (3).

2. Balancier selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plots sont disposés sur la surface interne de la serge du balancier.

3. Balancier selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la longueur du filetage (15) correspond à la course maximum des masselottes (11) définie par la largeur des plots (7) et de la serge (3), sans débordement à l'extérieur de la serge (3).

4. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés entre les bras (4).

5. Balancier selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les plots (7) sont disposés dans des évidements prévus dans les bras (4).

#### *Requête procédurale*

1. Compléter l'Avis spécialisé du juge rapporteur pour déterminer la validité de d'EP 1 837 719 selon la conclusion encore plus subsidiaire de la Demanderesse à l'action reconventionnelle et, le cas échéant, la contrefaçon ou l'imitation d'EP 1 837 719 selon cette conclusion. »

#### **20.**

Les débats principaux ont été tenus le 30 janvier 2018 (voir procès-verbal).

#### **En droit :**

##### *Compétence du Tribunal :*

#### **21.**

Les parties ayant leur siège en Suisse, le litige concernant notamment une action en violation et une action reconventionnelle en nullité du brevet litigieux ainsi que des questions relevant de compensations financières en relation avec ces actions, la compétence du Tribunal fédéral des brevets est sans autre donnée (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a, al. 2 LTFB).

*Conclusions encore plus subsidiaires soumises par la Demanderesse après l'avis spécialisé :*

#### **22.**

Avec sa prise de position sur l'avis spécialisé, la Demanderesse a soumis des conclusions encore plus subsidiaires, en restreignant l'étendue de la

revendication principale du brevet litigieux par rapport à celle de la conclusion plus subsidiaire.

Par lettre du 31 octobre 2017, le tribunal de céans a informé les parties qu'il ne pouvait entrer en matière s'agissant de la nouvelle conclusion encore plus subsidiaire de la Demanderesse, et que les motifs seraient donnés avec la décision au fond. Par conséquent, la requête de la Demanderesse visant un complément à l'avis spécialisé se révélait dénuée de fondement.

Lors des débats principaux (cf. les notes de plaidoirie de la Demanderesse, procès-verbal), la Demanderesse s'est réservé le droit de contester cette décision d'irrecevabilité lors d'un éventuel recours au Tribunal fédéral. Les conclusions de la Demanderesse plaidées lors des débats principaux seraient par conséquent celles présentées avec sa duplique reconventionnelle du 29 mars 2017.

### **23.**

La Demanderesse a soumis avec sa prise de position sur l'avis spécialisé des conclusions subsidiaires nouvelles portant sur des revendications encore plus limitées que celles de ses dernières conclusions soumises avant l'avis spécialisé.

Conformément à l'arrêt O2015\_012 du 29 août 2017, c. 2.3, de telles nouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires ne peuvent pas être considérées comme un acquiescement (art. 227 al. 3 CPC), car la Demanderesse n'a retiré ni ses conclusions principales ni ses conclusions subsidiaires de rang plus élevé. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas entrer en matière en ce qui concerne ces nouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires.

L'avis spécialisé est une contribution à la délibération du jugement et ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 229 CPC. L'avis spécialisé est communiqué préalablement aux parties pour que celles-ci puissent se prononcer sur son contenu avant le jugement (art. 37 al. 3 LTFB). A l'inverse, l'avis spécialisé n'est pas une invitation aux parties d'enrichir ou de compléter leurs soumissions antérieures, potentiellement incomplètes. Contrairement à l'allégation de la Demanderesse, l'avis spécialisé en l'espèce ne contenait pas de nouveaux faits ou arguments de nature technique qui n'avaient pas été plaidés par les parties. L'application de la loi aux faits allégués incombe d'office au tribunal, et les arguments juri-

diques dans un avis spécialisé ne permettent pas aux parties de soumettre de nouveaux allégués de faits au prétexte que le fondement légal ou le raisonnement juridique retenu dans l'avis spécialisé n'aurait pas été invoqué par les parties.

Par conséquent, il ne peut être entré en matière ni sur les conclusions (encore plus) subsidiaires ni d'ailleurs sur les allégations de faits anciens, soumises par les parties postérieurement à l'avis spécialisé. En effet, aucune des parties n'a démontré avoir fait preuve de la diligence requise en exposant précisément les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu soumettre de tels éléments antérieurement (art. 229 CPC et 37 al. 3 LTFB *a contrario*, et arrêt 4A\_338/2017 du 24 novembre 2017, c. 2.1, arrêt 4A\_639/2016 du 1 septembre 2017, c. 6.1).

Les conclusions nouvelles et les revendications limitées soumises par la Demanderesse avec sa prise de position du 27 septembre 2017 ne sont donc pas recevables, comme déjà annoncé par lettre du 31 octobre 2017. Il en va de même pour les faits présentés pour la première fois par les parties dans leur prise de position sur l'avis spécialisé et/ou lors des débats principaux.

*Conclusions formulées par la Demanderesse :*

#### **24.**

Les conclusions en cessation reprennent pour l'essentiel l'énoncé de la revendication 1 en y incorporant les modifications suivantes destinées à appréhender le balancier litigieux. Les conclusions intègrent (par référence à l'annexe de la demande) une photo de l'objet commercialisé à interdire qui illustre les différents éléments des conclusions (cf. c. 1, 10 et 19 ci-dessus), ne laissant aucun doute quant à la portée des caractéristiques constructives concrètes visées par l'interdiction. Le balancier litigieux à interdire est ainsi suffisamment concrétisé dans les conclusions pour qu'un examen purement factuel permette sans autre de constater si l'on se trouve ou non en présence d'une forme d'exécution visée par le dispositif. Il s'en suit que les conclusions sont recevables (art. 59 CPC).

Par ailleurs, on observera que les Défenderesses n'ont pas soulevé de problème concernant l'exécutabilité des conclusions ainsi présentées.

*Objet revendiqué par le brevet litigieux et interprétation :*

**25.**

Selon les dernières conclusions reconventionnelles (principale, subsidiaire et plus subsidiaire) de la Demanderesse soumises avec son courrier du 29 mars 2017, la revendication 1 peut être décomposée en différentes caractéristiques en suivant la structure exposée par les Défendresses dans leur courrier du 5 mai 2017 :

caract. *Revendication 1 selon la conclusion principale*

1. Balancier pour mouvement d'horlogerie
2. comportant une serge
3. des bras reliant la serge à l'axe de balancier
4. et des masselottes permettant d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie,
5. caractérisé en ce que la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur,
6. ladite serge et lesdits plots étant traversés par un trou taraudé
7. dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur

*Caractéristique additionnelle de la revendication 1 selon la conclusion subsidiaire par rapport à la conclusion principale :*

- 8'. les masselottes peuvent être mues indépendamment les unes des autres

*Caractéristique additionnelle de la revendication 1 selon la conclusion plus subsidiaire par rapport à la conclusion subsidiaire :*

9. la serge présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour

**26.**

De façon générale, les parties s'accordent sur la nature de l'homme du métier, soit un « horloger technicien » ou « concepteur horloger ».

S'agissant des connaissances et le discernement de l'homme du métier, les parties s'accordent sur le fait que celui-ci doit avoir une « expérience dans la construction de calibres ».

La Demanderesse reconnaît en outre à l'homme du métier la connaissance de « l'utilisation des vis sans tête afin d'éviter qu'elles ne dépassent d'un trou taraudé ». Cet élément de connaissance n'est pas contesté par les Défenderesses.

Les Défenderesses attribuent à l'homme du métier davantage de connaissances, notamment résultant d'une formation au moins équivalente à un Bachelor en microtechnique et/ou un master en conception horlogère. Il connaîtrait les calibres des différents mouvements horlogers existants, les publications techniques et les brevets dans le domaine de la mécanique en général, les inversions fonctionnelles et les différentes techniques pour ajuster le balourd d'une roue, ainsi que les inconvénients des trous taraudés borgnes. Ces connaissances sont partiellement contestées par la Demanderesse dans la mesure où elles incluent des documents sans aucun lien avec l'horlogerie, notamment une publication de brevet concernant une roue d'un véhicule automobile (US 1,833,879).

#### **27.**

Les informations qui ne figurent que dans les brevets ne font normalement pas partie des connaissances générales de l'homme du métier. Les Défenderesses ne font pas état de circonstances particulières pour lesquelles cette publication de brevet concernant une roue de véhicule automobile (US 1,833,879) devrait néanmoins être considérée comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier. Par conséquent, il convient de suivre la Demanderesse sur ce point.

Les caractéristiques 1, 2 et 3 de la revendication 1 (ci-dessus) n'appellent pas de commentaires particuliers quant à leur portée.

#### *a) Aptitude de réglage de l'inertie et du balourd (caractéristique 4)*

#### **28.**

S'agissant de la caractéristique 4, les Défenderesses soumettent (sans être contredites) qu'en raison de l'expression « permettant d'ajuster » signifiant « apte à ajuster », cette caractéristique couvre toute masselotte d'une solution de l'état de la technique qui permet d'ajuster le balourd et de régler le moment d'inertie quand bien même ces fonctionnalités ne seraient pas explicitées dans ladite solution. Cette interprétation, incontestée, est effectivement raisonnable.

b) Sens de la notion de « comporter » (caractéristiques 5 & 6)

**29.**

S'agissant de la caractéristique 5, les Défenderesses veulent déduire de l'utilisation du verbe « comporter » dans l'expression « la serge comporte des plots » que les plots doivent faire partie de la serge et ne peuvent pas être considérés comme des éléments distincts de la serge. La Demanderesse ne s'exprime pas directement sur cette interprétation. Toutefois, dans le cadre de l'analyse de la nouveauté par rapport au balancier « Jean Martin » dont le balancier porte au niveau de la surface frontale de la serge des plots traversés par des vis de réglage d'orientation radiale (admis par les Défenderesses), la Demanderesse conteste que le fait que les plots soient traversés par des vis implique que la serge le soit aussi, niant ainsi l'idée que la formation d'un trou dans le plot implique nécessairement la formation d'un trou dans la serge et que le plot ferait partie de la serge au sens de la revendication 1.



(Illustration du balancier Jean Martin figurant dans duplique et réplique reconventionnelle)

Contrairement aux termes « comprendre » et « consister en », le terme « comporter » n'a pas un sens consacré par la pratique de l'OEB<sup>1</sup>. Selon le dictionnaire Larousse<sup>2</sup>, « comporter » peut signifier : « *l. contenir*

<sup>1</sup> Cf. « Directives relatives à l'examen pratiqué à l'office européen des brevets », Novembre 2016, Partie F, Ch. IV-4.21.

<sup>2</sup> [www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comporter/17732](http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comporter/17732).



*quelque chose, le comprendre, le renfermer par nature ou comme partie. II. Impliquer quelque chose, l'entraîner comme conséquence.* ». Selon le Littré<sup>3</sup>, « comporter » peut signifier « *Permettre d'être avec, d'aller avec, de coexister* ». Selon Le Petit Robert, « comporter » signifie « *permettre d'être, d'aller avec ; inclure en soi ou être la condition de* » ; il trouve son origine dans le terme latin « *comportare* » qui signifie « *transporter ; supporter* ».

Il s'en suit que la notion de comporter n'est pas univoque : elle implique une association de deux entités, l'une intégrant l'autre ou l'une accompagnant l'autre. Ainsi, la variété des définitions du terme « comporter » supporte aussi bien le sens donné par les Défenderesses que le sens retenu par la Demanderesse (p. ex. en relation avec l'analyse du balancier Jean Martin ci-dessus).

Remis dans le contexte de la revendication, le terme « comporter » s'insère dans les caractéristiques 5 et 6 (ci-dessus) de la revendication 1 de la façon suivante :

*« la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur, ladite serge et lesdits plots étant traversés par un trou taraudé »*

Si l'on admettait, à l'instar des Défenderesses, que les plots tels que présentés dans ce passage font partie intégrante de la serge, alors on ne comprend pas pourquoi il aurait fallu indiquer qu'en plus de traverser lesdits plots, le trou doit aussi traverser la serge (« *ladite serge et lesdits plots étant traversés* »). En effet, si un plot est considéré comme une partie de la serge, alors le fait de traverser le plot implique nécessairement le fait de traverser la serge et il n'est pas approprié de présenter la serge comme une entité distincte du plot traversé par le trou. Dans le sens des Défenderesses, ce passage aurait été énoncé de la façon suivante : « *ladite serge dont lesdits plots étant traversés par un trou taraudé* » voire simplement « *lesdits plots étant traversés par un trou taraudé* ». C'est d'ailleurs la lecture qu'elles en font, en s'abstenant de citer la revendication qui a un autre contenu. En mentionnant la nécessité de traverser la serge en plus du plot, l'homme du métier comprend que le simple fait de traverser le plot avec un trou n'implique pas nécessairement le fait de traverser la serge, mais qu'il convient de le préciser.

---

<sup>3</sup> [www.littre.org/definition/comporter](http://www.littre.org/definition/comporter).

Par conséquent, l'interprétation des Défenderesses du terme « comporter » n'est pas conforme avec l'énoncé de la revendication 1 du brevet litigieux. Celle-ci prévoit que les plots sont associés et accompagnent la serge, mais ne se confondent pas avec elle.

Les plots doivent donc apparaître comme des entités distinctement reconnaissables (géométriquement et/ou structurellement) et le trou destiné au plot doit traverser non seulement ce plot, mais également la serge qui est associée avec le plot (reconnaissable distinctement).

c) *Sens du terme « plot » (caractéristiques 5 à 7)*

### 30.

Selon les Défenderesses, la notion de « plot » utilisée dans la revendication 1 doit être comprise comme le « plot » tel que défini dans le dictionnaire BERNER précité, soit une « *petite pièce métallique, généralement cylindrique, qui sert de butée ou qui renforce la partie d'une pièce qui doit recevoir une goupille ou une vis* ». En l'absence d'une indication expresse quant à une fonction de butée dans la revendication 1, les Défenderesses n'y voient que la notion de renforcement de la serge. La définition du « plot » selon le BERNER est admise par la Demanderesse, et la fonction de renfort du plot n'est pas contestée.

La Demanderesse s'efforce de lire dans la définition du « plot », en particulier de sa forme « *petite pièce généralement cylindrique* » en combinaison avec la notion de la direction revendiquées du plot « *radialement vers l'intérieur* », que les plots sont orientés de sorte que leur axe longitudinal de symétrie soit dirigé selon un rayon du balancier, ce qui reviendrait à dire, toujours selon la Demanderesse, que les plots présentent une plus grande dimension qui est orientée selon le rayon du balancier.

Cette interprétation d'un plot n'est que partiellement suivie par les Défenderesses qui soulèvent que la définition (BERNER) admise ne fait référence qu'à une forme généralement cylindrique, ce qui n'exclurait pas des formes non-cylindrique telle que celles illustrées dans le brevet DE 864 827.

En effet, la définition « *petite pièce généralement cylindrique* » n'est pas absolument claire. Selon le dictionnaire Larousse, « généralement » peut signifier soit « *communément, habituellement* » ou « *dans la plupart des cas, à quelques exceptions près* » soit « *à prendre les choses en général,*

*sans entrer dans les détails* »<sup>4</sup>. Ainsi, la définition peut indiquer soit que le plot doit nécessairement avoir une forme qui s'apparente à quelques détails près à un cylindre, soit que le plot a la plupart du temps une forme de cylindre mais peut exceptionnellement avoir une autre forme ; étant entendu que dans l'une ou l'autre des éventualités le plot doit être une pièce de petite taille et apte à remplir la fonction de renfort ou la fonction de butée. Dans un cas comme dans l'autre, il est ainsi apparent qu'il n'est pas exigé qu'un objet ait une forme géométriquement cylindrique pour entrer dans la définition du « plot » précitée.

En outre, force est de reconnaître que la définition du plot selon le BERNER ne donne pas les précisions quant aux dimensions, autre le fait que le plot est une « petite pièce ». La définition ne donne en particulier pas d'indication quant aux relations entre les différentes dimensions (base et hauteur) de la forme « généralement cylindrique » du plot. De plus, la revendication 1 n'est pas plus explicite sur ces aspects dimensionnels du plot. La revendication 1 n'exclut que les plots associés avec la serge qui ne seraient pas agencés « *radialement vers l'intérieur* » (caractéristique 5). Une telle indication portant sur la position et l'orientation du plot revendiqué ne permet pas de déduire des limites dimensionnelles et des rapports dimensionnels distinguant un « plot » d'un « non-plot ». Ainsi, une telle différenciation ne peut être retenue sur la base de l'énoncé de la revendication 1.

d) *Le concept de « plots dirigés radialement vers l'intérieur »* (caractéristique 5)

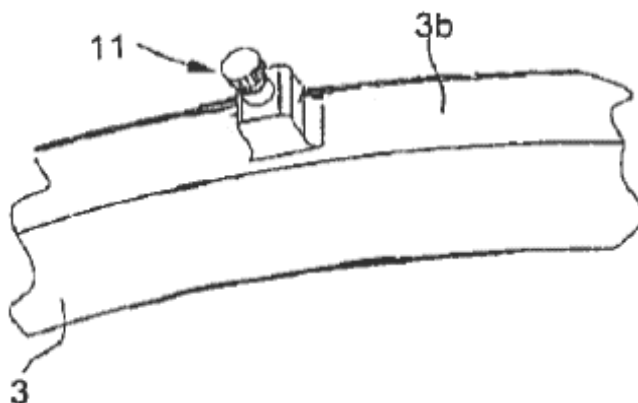
### 31.

Selon les Défenderesses, la caractéristique 5 de la revendication 1 du brevet litigieux « *la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur* » n'est pas claire. Considérant qu'un plot est un objet tridimensionnel s'étendant dans trois dimensions, elles suggèrent que le plot doit avoir un axe de symétrie qui s'étend selon une direction radiale. En outre, le sens « vers l'intérieur » d'une telle direction n'apporterait pas de précision supplémentaire puisque les directions n'auraient pas d'orientation particulière.

---

<sup>4</sup> [www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9n%C3%A9ralement/36518](http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9n%C3%A9ralement/36518).

Afin d'illustrer leur propos, les Défenderesses font référence à la procédure d'examen d'une demande de brevet devant l'Office américain des brevets USPTO (apparentée au brevet litigieux) dans laquelle la Demanderesse aurait introduit une illustration (reproduite ci-après) d'un plot radial supporté par la surface externe de la serge.



Cf. duplicque et replique reconventionnelle.

La Demanderesse soutient (cf. ci-dessus) qu'en regard de la définition du plot « petite pièce généralement cylindrique », la caractéristique 5 « *les plots sont dirigés radialement vers l'intérieur* » signifie que les plots sont orientés de sorte à ce que leur axe longitudinal de symétrie soit dirigé selon un rayon du balancier, soit que la plus grande dimension est orientée selon un rayon du balancier. Par ailleurs, la Demanderesse conteste l'utilisation de la procédure parallèle devant l'USPTO à des fins d'interprétation du brevet litigieux.

Les demandes de brevet apparentées examinées dans différentes juridictions, que ces demandes soient formellement liées (i.e. issues d'une même demande internationale ou se fondent sur la même demande de priorité) ou simplement matériellement liées (i.e. déposées avec le même contenu dans différentes juridictions), sont d'une part indépendantes en vertu du droit (art. 4bis Convention d'union de Paris), et d'autre part soumises à des exigences non-identiques (en matière de brevetabilité, en matière de suffisance de description et en matière d'information déductible des mêmes éléments explicités dans les demandes de brevet etc.). En outre, le titulaire peut ne pas avoir les mêmes intérêts économiques et/ou techniques à défendre dans les différentes juridictions. En conséquence, un comportement du titulaire adapté à chaque juridiction se justifie sans autre en raison des particularités de chaque juridiction.

Il n'est dès lors pas approprié d'imposer au titulaire d'un brevet d'adopter un comportement uniforme dans toutes les juridictions. Toutefois, cela n'empêche pas une partie de soulever les objections soulevées dans une procédure étrangère si elle considère que ces objections donneraient lieu à des objections correspondantes selon la LBI ou en vertu de la CBE.

Ainsi, le comportement de la Défenderesse devant l'USPTO dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet US ne peut pas lui être opposé dans le cadre de l'appréciation de la partie suisse d'un brevet européen (ou d'un brevet suisse), au seul motif qu'elle a adopté une attitude différente lors de la procédure de délivrance.

### 32.

S'agissant de la détermination du positionnement et de l'orientation du plot sur la serge, il convient de retenir les éléments suivants :

La caractéristique 5 énonce que « *la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur* ».

Selon la définition du BERNER citée par les Défenderesses elles-mêmes, la « serge » est la « *partie annulaire extérieure du balancier* ». D'après le dictionnaire Larousse, « annulaire » signifie « *qui a la forme d'un anneau* »<sup>5</sup>, et « anneau » signifie « *qui a la forme d'un cercle* »<sup>6</sup>. Le Petit Robert fournit les définitions suivantes « *en forme d'anneau* » et « *cercle de matière dure qui sert à attacher ou retenir* ».

Considérant le caractère annulaire de la serge, « *radialement* » désigne une direction qui doit suivre un rayon de l'anneau formant la serge, et « *l'intérieur* » ne peut que signifier l'espace s'étendant entre la serge et son centre (duquel partent les rayons).

Selon l'analyse ci-dessus (cf. la notion de « comporter »), le plot est associé à la serge et l'accompagne, sans se confondre avec la serge. Par conséquent, le plot forme un élément s'étendant depuis la serge.

En passant sous silence la précision que le plot est associé et porté par la serge, soit une structure circulaire, et en interprétant de façon isolée la direction « radiale » du plot d'une part, et le sens « vers l'intérieur » du plot d'autre part, les Défenderesses ne procèdent pas à une analyse des

<sup>5</sup> [www.larousse.fr/dictionnaires/francais/annulaire/3688](http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/annulaire/3688).

<sup>6</sup> [www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anneau/3638](http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anneau/3638).

caractéristiques de la revendication 1 en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques. Une telle démarche n'est pas guidée par le but de conférer à ces caractéristiques un sens raisonnable à la lumière de l'ensemble de la revendication, tel que le ferait l'homme du métier animé par la volonté de comprendre la revendication dans son ensemble. La démarche des Défenderesses a pour résultat d'effacer la portée caractérisante associée à l'utilisation du terme « radial » et à la notion « vers l'intérieur ». L'homme du métier n'interprète pas une revendication en occultant les termes et les notions qu'elle contient par une interprétation isolée de leur contexte, mais en leur donnant un sens techniquement raisonnable en regard de l'ensemble de la revendication considérée. Par conséquent, l'interprétation des Défenderesses doit être écartée dans cette mesure.

S'agissant du sens donné par la Demanderesse, il convient de retenir que l'existence d'un axe de symétrie, et que celui-ci définirait la plus grande dimension du plot, ne ressort pas de la définition du BERNER « plot » sur laquelle les parties se sont entendues (« *petite pièce métallique, généralement cylindrique, qui sert de butée ou qui renforce la partie d'une pièce qui doit recevoir une goupille ou une vis* »). Cette définition ne prévoit ni un rapport dimensionnel entre la base et la hauteur de la « petite pièce métallique », ni même nécessairement un axe de symétrie (même si un objet strictement cylindrique, en non pas seulement – généralement – cylindrique, présente un axe de symétrie qui se confond avec son axe de révolution). Par ailleurs, aucun autre élément de la revendication ne semble supporter la nécessité de telles caractéristiques. Par conséquent, ces caractéristiques dimensionnelles et de symétrie ne peuvent pas être prises en compte.

Ainsi, la caractéristique 5 « *la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur* » ne peut désigner que la structure suivante : une serge (annulaire) associée avec des plots qui s'étendent entre la serge et le centre de la serge (vers l'intérieur), depuis la serge et en direction du centre de la serge (radialement).

La référence à l'ancienne revendication 4 (dont la suppression n'est d'ailleurs pas contestée par les Défenderesses), en contradiction selon les Défenderesses avec cette compréhension de la revendication 1, n'est d'aucun secours. D'une part, le fait que des caractéristiques d'une revendication dépendante ne soient pas compatibles avec les caractéristiques d'une revendication dont elles dépendent (en l'espèce la revendication 1) ne révèle pas un problème avec les caractéristiques de la revendication

dont elles dépendent, mais un problème avec les caractéristiques de la revendication dépendante. D'autre part, un tel problème de cohérence entre deux revendications relève d'une question de clarté qui n'est pas un motif invocable pour contester la validité d'un brevet devant les juridictions nationales (les art. 26 al 1 LBI et art. 138 CBE définissent des listes exhaustives des motifs de nullité). En outre, la Demanderesse a renoncé à cette revendication dépendante, de telle sorte que la question s'évacue d'elle-même.

*e) La notion de masselottes vissée depuis l'intérieur (caractéristique 7)*

### **33.**

Selon les Défenderesses, la caractéristique 7 « (ladite serge et lesdits plots étant traversés par un trou taraudé)<sup>7</sup> dans lequel lesdites masselottes sont vissées depuis l'intérieur » emploie un verbe « vissées » impliquant une action laquelle, dans le cadre d'une revendication de type produit constitue une caractéristique fonctionnelle. Les Défenderesses en déduisent que les masselottes doivent être configurées pour être aptes à être vissées depuis l'intérieur, ce qui nécessiterait la présence d'une forme (tête, fente, etc.) disposée au niveau de l'extrémité intérieure de la masselotte, spécifiquement prévue pour son vissage depuis l'intérieur et que le vissage depuis l'intérieur soit possible.

Selon la Demanderesse, la caractéristique 7 suppose simplement que les masselottes aient un diamètre et un pas de filetage adaptés pour pouvoir être vissées dans les trous taraudés, les autres caractéristiques ne faisant pas partie de la revendication. D'après la Demanderesse (en invoquant une décision du Bundespatentgericht allemand), dans le cadre d'une revendication de produit, la caractéristique « vissée depuis l'intérieur » doit être comprise comme une caractéristique du produit revendiqué. Ce que cette caractéristique indiquerait, en référence à la description du brevet litigieux, serait la possibilité d'ajuster le balourd et le moment d'inertie de la serge sans que les masselottes ne dépassent de la surface extérieure de la serge.

---

<sup>7</sup> Caractéristique 6 énoncée afin de faciliter la lecture de la caractéristique 7.

**34.**

S'agissant de l'importation dans la caractéristique 7 de la nécessité de ne pas dépasser la surface extérieure de la serge sur la seule base de la description associée avec la caractéristique revendiquée, celle-ci n'est pas fondée en raison du principe de l'interprétation des revendications par l'homme du métier afin d'en déterminer l'objet. Si le titulaire avait voulu intégrer cette caractéristique dans l'objet de l'invention revendiquée, il aurait dû l'énoncer dans la revendication. Il en va de même s'agissant des considérations quant à la présence d'une fente ou d'une tête etc., qui n'est pas davantage mentionnée.

**35.**

Dans un autre contexte, les Défenderesses considèrent qu'il n'est pas nécessaire que la vis soit munie d'une forme (tête, fente, etc.) disposée au niveau de l'extrémité intérieure de la masselotte, une telle vis pouvant être initialement vissée depuis l'extérieur et avoir une longueur de vis traversant la serge et le plot et dépassant le plot vers l'intérieur du balancier, cette partie dépassant le plot pouvant être manipulée depuis l'intérieur.

**36.**

L'interprétation des caractéristiques d'une revendication est une question de droit, soumise à la libre appréciation du Tribunal. Par conséquent, l'interprétation des caractéristiques d'une revendication par le Tribunal n'est pas strictement limitée à ce qui est allégué par les parties. Ceci en particulier dans les situations comme celle d'ici, où l'interprétation donnée par les deux parties semble ne pas être claire et cohérente dans une vue d'ensemble, et où l'interprétation donnée par les deux parties semble être animée par le but de trouver un compromis entre l'interprétation pour la validité et celle pour la contrefaçon, afin d'éviter un « squeeze ».

**37.**

L'énoncé de la caractéristique 7 prévoit que les masselottes ne sont pas simplement vissées dans les trous taraudés mais qu'elles sont vissées depuis l'intérieur dans les trous taraudés. Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, « l'intérieur » fait référence à l'espace entre la serge (annulaire) et son centre.

De plus, l'énoncé de cette caractéristique 7 prévoit que les masselottes sont vissées depuis l'intérieur dans les trous taraudés, ce qui indique qu'il s'agit de l'introduction de la vis en forme de masselotte dans le trou et le



vissage de l'intérieur après cette introduction lors du montage du balancier.

Selon la description du brevet litigieux, cf. [0010], les masselottes comportent des têtes avec moletage 13 à l'intérieur de la serge 3, et la tige filetée 15 a une longueur restreinte telle que, pour le mouvement d'inertie maximum, son extrémité ne dépasse pas de la surface extérieure de la serge. Il s'en suit que les masselottes selon le brevet litigieux tel que décrit dans le cadre de l'exemple, lors du montage du balancier, ne peuvent être introduites et vissées que depuis l'intérieur.

### **38.**

Dans une revendication de type produit ou dispositif, les caractéristiques revendiquées sont en principe des caractéristiques relevant de structures ou de composés constituant le produit ou le dispositif. Toutefois, même dans une revendication ayant pour objet un produit ou un dispositif, une caractéristique constitutive du produit ou du dispositif peut être définie en fonction d'une activité relative à la production du dispositif ou du produit ou relative à son utilisation. S'agissant d'apprécier l'objet de la revendication (qui vise une structure et/ou une composition propre au produit ou au dispositif revendiqué), est déterminant le produit ou le dispositif en tant que tel, indépendamment de la façon dont il a été produit ou dont il est utilisé. Dans cette mesure, l'activité associée à une caractéristique ne joue de rôle, pour définir l'objet de la revendication, que dans la mesure où cette activité a une incidence sur la structure et/ou la composition du produit ou du dispositif permettant d'exclure certains produits ou dispositifs inaptes à être associés à une telle activité. Dans la mesure de cette incidence, cette activité constitue une limitation implicite de structure ou de composition de l'objet revendiqué.

C'est ainsi que, s'agissant de définir l'objet revendiqué par une revendication de produit ou de dispositif, la question de savoir si un produit ou un dispositif a effectivement été réalisé par l'activité récitée ou que l'activité récitée a effectivement été produite par le produit ou le dispositif est sans pertinence. La seule chose qui importe est de déterminer si les caractéristiques de l'objet considéré auraient pu être réalisées par l'activité récitée.

### **39.**

De ce qui précède, on déduit qu'il suffit que les masselottes auraient pu être introduites et vissées depuis l'intérieur lors du montage du balancier

(par un accès entre la serge et le centre de la serge) dans le trou traversant le plot et la serge.

*Support des nouvelles revendications :*

**40.**

En réponse à la demande reconventionnelle en nullité des Défenderesses, la Demanderesse a conclu à une renonciation partielle du brevet litigieux en présentant un jeu de revendications dont la nouvelle revendication 1 consiste en une combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées.

La Demanderesse a conclu subsidiairement et plus subsidiairement au maintien du brevet sur la base de jeux de revendications encore plus limitées.

Les Défenderesses ont critiqué les jeux de revendications des conclusions subsidiaire et plus subsidiaire pour défaut de support des revendications 1 respectives, ainsi qu'une modification apportée à la revendication 4 dans tous les jeux de revendications, i.e. une modification apportée à la revendication 5 telle que délivrée.

Par duplique reconventionnelle, la Demanderesse a soumis (principalement) un nouveau jeu de revendications en maintenant la modification de la revendication 1 (combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées), et en supprimant la sous-revendication 3 et en rétablissant l'énoncé de la sous-revendication 5 telle que délivrée et présentée comme nouvelle sous-revendication 3 ; elle a soumis (subsidiairement) une revendication 1 plus limitée par la caractéristique supplémentaire que les « *masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres* » (caractéristique 8' ci-dessus) ; elle a soumis (plus subsidiairement) une revendication 1 encore plus limitée par la caractéristique supplémentaire que la « *serge (3) présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour* » (caractéristique 9), les modifications apportées aux revendications dépendantes du jeu principal étant également reprises dans les jeux subsidiaire et plus subsidiaire.

a) *Jeu de revendications selon la conclusion reconventionnelle principale de la Demanderesse :*

**41.**

Les Défenderesses n'ont pas critiqué la divulgation, dans la demande telle que déposée, de la revendication 1 de la conclusion principale. Il convient dès lors de retenir la conformité de la modification avec l'art. 123(2) CBE.

b) *Jeu de revendications selon la conclusion reconventionnelle subsidiaire de la Demanderesse :*

**42.**

S'agissant de la revendication 1 de la conclusion subsidiaire, les Défenderesses invoquent une absence de divulgation explicite dans la demande de la caractéristique 8' ajoutée à la revendication 1 « masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres », et que la caractéristique ne peut être déduite implicitement de la demande parce que la manière dont les masselottes sont visées et la dynamique de réglage n'est ni représentée, ni décrite. En outre, le réglage seul de l'inertie du balancier nécessite le déplacement de toutes les masselottes. Le déplacement d'une seule masselotte (ou de quelques masselottes seulement) modifie nécessairement aussi le balourd. La Demanderesse invoque la Fig. 1 du brevet litigieux ainsi que les passages de la description mentionnant que les trous taraudés sont prévus pour le vissage des masselottes afin d'assurer leur déplacement radial ; elle conteste également la nécessité pour l'homme du métier de se faire instruire quant à la manipulation des masselottes pour régler l'inertie et/ou le balourd car une telle manipulation relèverait d'une mesure de routine.

Ce point de vue est contesté par les Défenderesses qui invoquent l'absence de mouvement divulgué dans la Fig. 1 (reproduite ci-dessous c. 47) de la demande. Elles contestent une divulgation implicite en invoquant que les trous taraudés pour le vissage des masselottes ne permettent pas de déduire le mouvement des vis, le vissage de vis n'étant pas divulgué dans la demande et l'ajustement de l'inertie et du balourd ne l'étant pas davantage. Tous ces éléments ne seraient pas implicitement divulgués dans la demande, mais résulteraient des connaissances générales de l'homme du métier.

**43.**

Selon la jurisprudence, « la divulgation implicite désigne une divulgation que tout homme du métier considérerait objectivement comme nécessairement sous-entendue dans le contenu explicite » (T 2522/10). Il convient d'empêcher le titulaire du brevet de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (G 1/93). Toute modification apportée au brevet ou à la demande de brevet relative à la divulgation (description, revendications et dessins) ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de cette divulgation telle que déposée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (G 2/10).

**44.**

Selon l'art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la maxime des débats, et aucune dérogation n'est prévue en matière de brevets d'invention.<sup>8</sup> La partie qui entend se prévaloir d'un motif de nullité d'un brevet supporte le fardeau de la preuve à moins que la loi n'en dispose autrement, conformément à l'art. 8 CC. Appliqué au motif de nullité découlant d'un ajout de matière illicite (art. 26 al. 1 lit c LBI / art. 123(2) CBE), cela signifie que la partie qui souhaite s'en prévaloir supporte le fardeau de la preuve de l'extension illicite.<sup>9</sup>

**45.**

L'absence d'explicitation (par description ou représentation), dans la demande telle que déposée, de la dynamique de réglage n'adresse pas la question de la non-divulgation implicite. L'allégation quant à l'impossibilité de mouvoir les masselottes de façon indépendante les unes des autres pour un réglage de l'inertie du balancier, concerne non pas le fait de mouvoir les masselottes de façon indépendante (objet de la modification) ou coordonnée, mais le fait de pouvoir imposer des positions finales (après mouvement indépendant ou coordonné) des masselottes dans le balancier de façon indépendante les unes des autres ou accordées les unes aux autres. Ainsi, l'allégation porte sur un élément (positions finales des masselottes indépendantes les unes des autres) qui ne fait pas partie

---

<sup>8</sup> Arrêt 4A\_142/2014 du 2 octobre 2014, c. 5.

<sup>9</sup> Arrêt O2012\_033 du 30 janvier 2014, c. 19.

de la modification apportée, et il n'est pas nécessaire d'examiner ce point plus avant.

L'homme du métier déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée (voir G 2/10) et en particulier de la figure 1 de la demande telle que déposée, que les vis peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. Des motifs techniques qui empêcheraient un tel réglage ne sont pas apparents pour l'homme du métier. Ainsi, le réglage indépendant des vis se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, même si dans la demande telle que déposée, cette caractéristique n'est pas expressément énoncée dans la description'.

#### 46.

En conclusion, l'absence de divulgation implicite de la caractéristique 8' « *masselottes (11) peuvent être mues indépendamment les unes des autres* » dans la demande à la date de dépôt ne constitue pas un ajout de matière illicite.

c) *Jeu de revendications selon la conclusion reconventionnelle plus subsidiaire de la Demanderesse :*

#### 47.

S'agissant de la revendication 1 de la conclusion plus subsidiaire, les Défenderesses invoquent une absence de divulgation dans la demande de la caractéristique 9 ajoutée à la revendication 1 « *la serge présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour* ». Elles invoquent l'absence de divulgation explicite ou implicite de cette caractéristique.

La Demanderesse invoque, à titre de divulgation de la caractéristique 9, les passages suivants de la demande du brevet litigieux :

- les plots s'étendent à partir de la surface interne de la serge soit à l'intérieur de la serge, soit sur la surface frontale de celle-ci ;
- les plots « *ne dépassent pas la circonférence extérieure de la serge* » ;

- toutes les figures illustrent une serge dont la surface externe est de diamètre constant ;
- le balancier a une forme de « roue ».

Les Défenderesses considèrent que les éléments cités par la Demanderesse pourraient tout aussi bien représenter une serge dont la surface externe serait constituée par une surface formée de génératrices parallèles à l'axe du balancier et à section elliptique et qu'en outre une partie de la surface extérieure de la serge ne serait même pas visible et pourrait avoir une forme différente.

#### 48.

Les figures auxquelles se réfèrent la Demanderesse et les Défenderesses se présentent ainsi :

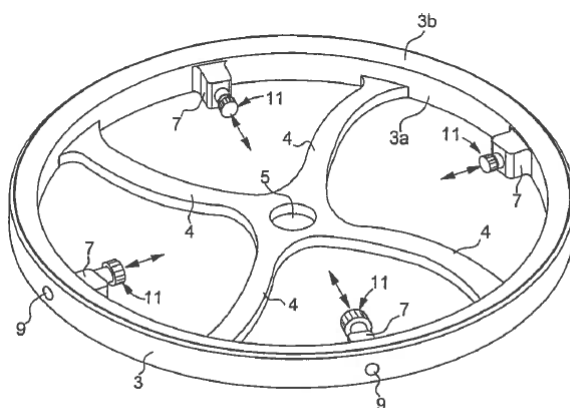


Fig. 1

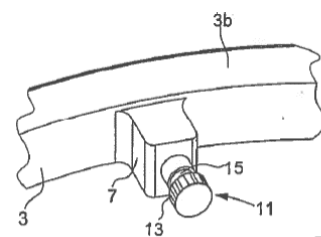


Fig. 2

A la vue de ces illustrations, il faut admettre, avec les Défenderesses, qu'une projection en deux dimensions d'un objet en trois dimensions entraîne une perte d'information. On ne peut pas déduire géométriquement de la seule représentation en deux dimensions d'un élément tridimensionnel courbé que l'objet illustré aurait une forme circulaire plutôt qu'un pourtour elliptique (avec les conséquences en matière de forme que cela implique pour la section de la serge représentées).

Toutefois, la question n'est pas de savoir si, en théorie, un élément elliptique peut être représenté par une ellipse ou un cercle ou vice versa, mais ce que l'homme du métier, soit un « horloger technicien » ou « concepteur horloger » (cf. ci-dessus), avec ses connaissances à la date de dépôt de la demande du brevet litigieux, déduirait de façon directe et non-ambiguë de la divulgation.

**49.**

Incidentement, on rappellera que les Défenderesses elles-mêmes ont invoqué la définition du BERNER de la serge de la façon suivante : « *partie annulaire extérieure du balancier* », contredisant ainsi l'idée qu'une serge puisse être non-circulaire (cf. ci-dessus). A l'inverse, le renvoi à une forme de « roue » en relation avec le balancier dans la demande de brevet litigieux confirme cette compréhension de l'homme du métier quant à la forme circulaire de la serge revendiquée.

De ce qui précède, il convient d'admettre que rien ne s'oppose à admettre que la caractéristique 9 de la revendication 1 de la conclusion plus subsidiaire avait bien été divulguée dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

Les revendications 1 des conclusions reconventionnelles principale, subsidiaire et plus subsidiaire doivent ainsi être considérées comme conformes à l'art. 123(2) CBE.

*Insuffisance de description :*

**50.**

Les Défenderesses avancent une insuffisance de description s'agissant de la caractéristique 7 de la revendication 1 des différents jeux de revendications, soit le fait que les masselottes soient « *vissées de l'intérieur* » qu'elle associe avec l'objectif à atteindre par l'invention, soit que les « *masselottes ne doivent en aucun cas dépasser de la surface extérieure de la serge* ». Selon les Défenderesses, la revendication 1 couvre de nombreux modes de réalisation qui ne permettent pas d'atteindre cette qualité et ne répondant pas à l'objectif posé par l'invention, notamment l'utilisation de vis sans tête et l'utilisation de vis trop longues ne permettent pas d'assurer le non-dépassement de la surface extérieur du balancier par une butée.

La Demanderesse soulève que le non-dépassement peut être atteint facilement quel que soit le cas de figure « *en s'arrêtant de visser lorsqu'on remarque que la vis pourrait risquer de dépasser* » et qu'il est possible pour « *l'homme du métier, qui connaît les caractéristiques géométriques et de poids du balancier, de choisir des vis dont la longueur est suffisante pour lui offrir toute la plage de réglage voulue sans que ces vis ne se retrouvent dans une position dans laquelle elles dépasseraient de la surface extérieure de la serge* ».

La Demanderesse conteste en outre que le non-dépassement des masselottes de la surface extérieure de la serge constituerait un problème technique essentiel mais affirme que le non-dépassement découlerait du fait que les masselottes soient vissées depuis l'intérieur. Les Défendresses voient dans l'intervention de l'horloger (et le recours à son attention) invoqué par la Demanderesse la démonstration que l'objet revendiqué ne prévoit aucun moyen permettant d'éviter en tant que tel le dépassement de la vis.

### **51.**

L'insuffisance de description constitue une cause de nullité invocable devant les autorités nationales (art. 26 al. 1 lit b LBI / art. 138(1)(b) et 83 CBE).

Selon les' art. 83 CBE et 50 al 1 LBI, l'invention doit être exposée dans la demande de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter

Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB, il n'est satisfait à l'exigence relative à la suffisance de l'exposé définie à l'art. 83 CBE, que si l'homme du métier, tenant compte de l'enseignement du brevet dans son ensemble, n'est pas en mesure de réaliser une invention qui est définie dans les revendications de manière tout à fait claire et compréhensible à moins d'en ignorer une caractéristique significative (T 432/10).

Dans la décision T 32/84 il a été retenu que le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figuraient ni explicitement dans le texte des revendications, ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée, ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'impliquait pas obligatoirement que l'invention n'était pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Une objection pour insuffisance de l'exposé au titre de l'art. 50 al 1 LBI / 83 CBE ne peut légitimement être fondée sur l'argument selon lequel la demande ne permettrait pas à l'homme du métier d'obtenir un effet technique non revendiqué. La condition de suffisance de l'exposé se rapporte à l'invention définie dans les revendications, et en particulier à la combinaison de caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'invention revendiquée. Il n'existe aucune base juridique permettant d'étendre une telle exigence à d'autres aspects techniques éventuellement associés à l'invention (en particulier des caractéristiques ou des effets techniques



mentionnés dans la description), mais non nécessaires pour l'objet revendiqué.

En principe, une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention (T 292/85 c. 3.1.5). Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention.

S'agissant de l'homme du métier, il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive. L'homme du métier peut compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales. Il peut même déceler des erreurs dans la description et les corriger grâce à ses connaissances. Les ouvrages de référence et la littérature technique générale font partie des connaissances générales. Les connaissances générales n'incluent normalement pas la littérature brevets et les articles scientifiques. Par ailleurs, une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base.<sup>10</sup>

## 52.

Selon l'art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la maxime des débats et aucune dérogation n'est prévue en matière de brevets d'invention (arrêt 4A\_142/2014 du 2 octobre 2014, c. 5). La partie qui entend se prévaloir d'un motif de nullité d'un brevet supporte le fardeau de la preuve à moins que la loi n'en dispose autrement, conformément à l'art. 8 CC.

---

<sup>10</sup> « *La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets* », 8<sup>e</sup> édition, juillet 2016, p.375 ss.

Appliqué au motif de nullité découlant d'une insuffisance de description (art. 83 CBE / art. 50 al. 1 LBI), cela signifie que la partie qui souhaite s'en prévaloir supporte le fardeau de la preuve de l'insuffisance (arrêt O2012\_033 du 30 janvier 2014, c. 19).

### **53.**

Ainsi, comme la caractéristique de non-dépassement de la surface extérieure de la serge par les masselottes n'apparaît pas dans l'énoncé de la revendication 1 (quelles que soient les conclusions considérées), la question de l'exigence de suffisance de description (art. 83 CBE / art. 50 al 1 LBI) ne se pose pas, la jurisprudence précitée excluant d'étendre cette exigence à des aspects techniques éventuellement associés à l'invention (en particulier des caractéristiques ou des effets techniques mentionnés dans la description) mais non nécessaires pour l'objet revendiqué.

En outre, même à supposer que la caractéristique de non-dépassement de la surface extérieure de la serge par les masselottes soit considérée comme une caractéristique revendiquée, les Défenderesses ne contestent pas l'allégation de la Demanderesse portant sur la capacité de l'homme du métier à assurer lors de la manipulation des masselottes dans la serge leur non-dépassement de la surface extérieure et de concevoir un balancier avec des masselottes et une serge permettant d'atteindre le non-dépassement.

Le seul argument avancé par les Défenderesses est que la revendication 1 ne prévoit pas de moyen spécifique afin d'empêcher le non-dépassement de la surface extérieure de la serge par les masselottes (vis), et ne spécifie pas de dimensionnement de masselottes pour toutes les configurations couvertes par la revendication. Les Défenderesses perdent de vue que le fait de devoir recourir aux connaissances de l'homme du métier (dont la suffisance n'est pas contestée) afin de mettre en œuvre l'invention ne fait pas obstacle aux art. 50 al. 1 LBI / 83 CBE, ce dernier prévoyant explicitement cette éventualité.

### **54.**

Les Défenderesses n'ont pas invoqué une impossibilité objective (physique ou chimique) de mettre en œuvre l'invention revendiquée ou fait état d'absence de connaissances particulières de l'homme du métier nécessaire à mettre en œuvre l'invention à la date de dépôt. Par conséquent, les Défenderesses n'ont pas allégué un état de fait (et encore moins offert de preuves correspondantes) visant à démontrer que les art. 50 al. 1 LBI / art. 83 CBE seraient violés.

Par conséquent, le grief relatif à la violation des art. 50 al. 1 LBI / art. 83 CBE apparaît infondé.

*Nouveauté de la revendication 1 :*

**55.**

Selon l'art. 26 al 1 lit a en relation avec l'art. 1 al 1 LBI ou selon l'art. 138(1)(a) en relation avec l'art. 54 CBE, le brevet peut être révoqué pour défaut de nouveauté.

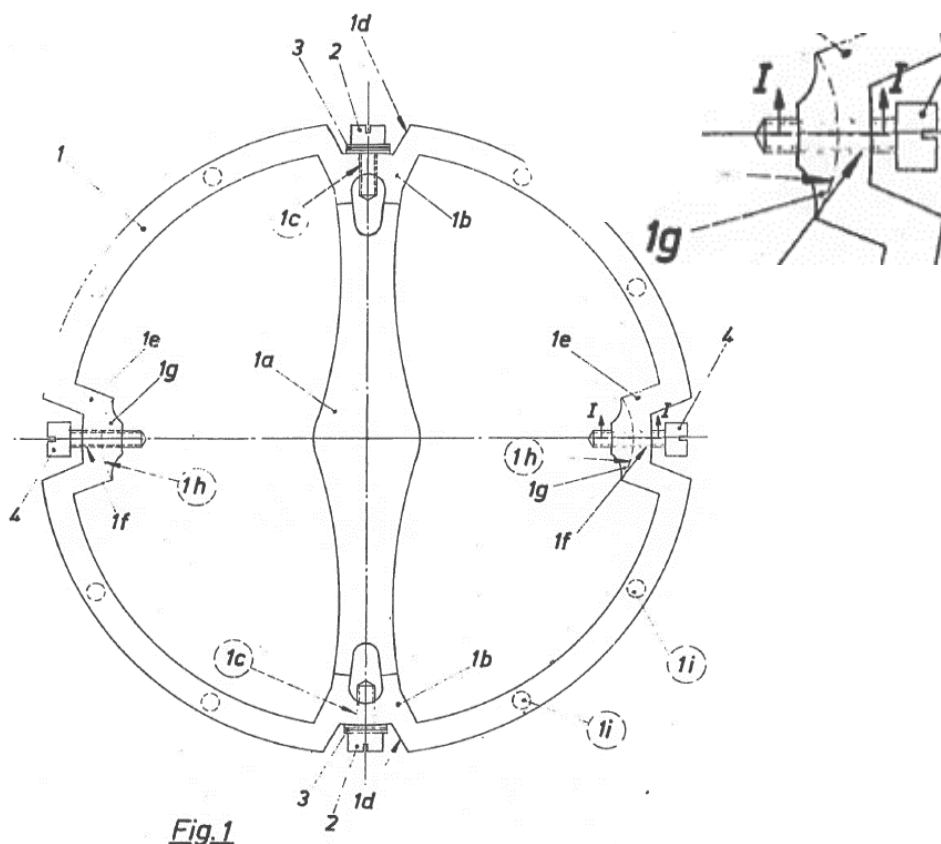
Les Défenderesses invoquent un défaut de nouveauté de la revendication 1 selon la conclusion reconventionnelle principale. Selon les Défenderesses, le document DE 864 827, le document US 759,914, le document US 2,958,997 ainsi que la montre Jean Martin divulgueraient, chacun, l'objet de la revendication 1.

*a) Nouveauté par rapport à DE 864 827 :*

**56.**

Ainsi, les Défenderesses affirment que DE 864 827 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1. Selon les Défenderesses, le brevet DE 864 827 illustre un « plot » 1g dont la fonction décrite est de renforcer radialement la serge. Les Défenderesses considèrent que la fonction de guidage est une caractéristique intrinsèque de la partie 1g.

La Demanderesse conteste que DE 864 827 divulguerait un « plot » et que l'illustration dans le brevet DE 864 827 représenterait un « plot ».



(Illustration tirée de DE 864 827, accompagnée d'un agrandissement de la partie 1g)

En particulier, elle considère que la partie 1g décrite dans DE 864 827 ne serait pas un « plot ». Elle considère que la partie 1g sert uniquement au renforcement de la serge du balancier, et elle y voit une simple « surépaisseur » à l'inverse de la fonction associée au plot de la revendication 1 du brevet litigieux qui serait de « *renforcer la serge et d'offrir une longueur de guidage aux masselottes qui sont vissées dans ces plots* » ; toujours selon la Demanderesse, la « *partie 1g [du brevet DE 864 827] n'offre aucun guidage aux vis 4* ». Selon la demanderesse la forme n'a rien en commun avec un « plot » selon la définition du BERNER. Au sens du brevet litigieux, les plots auraient la double fonction de renforcer la serge du balancier et d'offrir une longueur de guidage aux masselottes qui sont vissées dans ces plots. Ces surépaisseurs seraient obligatoirement associées à des échancrures de la serge et auraient pour seule fonction apparente de renforcer mécaniquement la serge dans la région des vis. Rien dans DE 864 827 n'inciterait l'homme du métier à employer les surépaisseurs (associées aux vis) afin d'obtenir une serge plus mince et de plus grand diamètre

Ailleurs, la Demanderesse admet que cette partie 1g de DE 864 827 a pour « *fonction apparente que de fournir un maintien légèrement meilleur aux vis* » tout en niant qu'il s'agirait d'un « plot ».

Si, tel qu'admis par la Demanderesse, la partie 1g ci-dessus a pour fonction de maintenir la vis, on ne voit pas comment cette partie qui maintient la vis pourrait ne pas la guider lorsque la vis se déplace le long de ladite partie 1g de maintien. Par conséquent, même en admettant que la revendication 1 du brevet litigieux prévoirait que le « plot » sert implicitement de guidage à la vis, cette fonction ne permet pas de distinguer le plot revendiqué de la fonction de la partie 1g du DE 864 827.

Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus (considérant 30), la notion de « plot » doit être comprise comme couvrant cette configuration de « surépaisseur ». Les considérations quant à la présence d'échancrures dans DE 864 827 et l'absence de motivation d'utiliser une serge « plus mince » et de « plus grand diamètre » dans DE 864 827 ne semblent pas pertinentes s'agissant de l'objet de la revendication 1, celle-ci n'incluant pas de caractéristique exclusive correspondante. Par conséquent, la revendication 1 n'est pas différente sous cet aspect.

#### **57.**

La Demanderesse considère également que les masselottes n'ont pas pu être vissées depuis l'intérieur car les masselottes sont munies de têtes empêchant les vissages depuis l'intérieur.

En se référant à la position des têtes de vis situées à l'extérieur de la serge, la Demanderesse entend vraisemblablement qu'une vis avec une telle orientation ne peut pas être introduite dans le trou taraudé depuis l'intérieur du balancier. Ceci n'est pas contesté.

Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, l'objet de la revendication 1 ne concerne pas des masselottes qui, déjà présentes dans les trous taraudés de la serge et des plots, sont vissables depuis l'intérieur à des fins de réglage de l'inertie et du balourd, mais qui n'auraient pas été préalablement introduites et vissées dans le trou taraudé correspondant depuis l'intérieur de la serge.

Par conséquent, la présence d'une tête de vis à l'extérieur de la serge permet de distinguer l'objet de la revendication 1 de la divulgation DE 864 827.

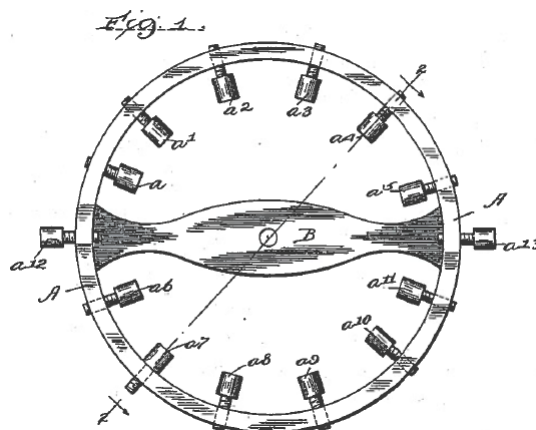
En conclusion, il convient d'admettre que DE 864 827 ne divulgue pas toutes les caractéristiques de la revendication 1. Partant, cette revendication est nouvelle par rapport à ce document.

*b) Nouveauté par rapport à US 759,914 :*

### 58.

Selon la Demanderesse, le document US 759,914 (Fig. 1 reproduite ci-dessous) ne divulguerait pas des plots au sens de la revendication 1. Ce document ne divulguerait que des douilles intérieurement taraudées insérées dans une serge constituée d'un matériau fragile, p.ex. en verre, afin de pallier la difficulté de concevoir un taraudage directement dans le matériau fragile, la serge n'étant pas elle-même taraudée mais simplement traversée de trous recevant les douilles.

Les Défenderesses contestent que la revendication 1 exige que le taraudage devrait être directement formé dans la serge, celle-ci pouvant être simplement traversée d'un trou qui contiendrait un plot taraudé à l'intérieur et qu'il ne serait de toute façon pas possible de distinguer la serge du plot. Les Défenderesses ne voient pas en quoi une douille ne constituerait pas un plot.



(Illustration tirée d'US 759,914)

En outre, les Défenderesses considèrent que les douilles constituent des plots, radiaux et dirigés vers l'intérieur.

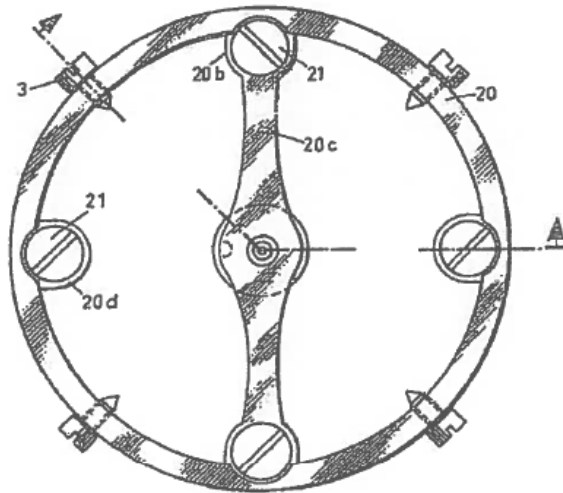
Toutefois, force est d'admettre avec la Demanderesse que l'interprétation par les Défenderesses de la configuration du plot est trop large, non dans la forme du plot revendiqué (d'ailleurs la Demanderesse n'explique pas en quoi une douille ne correspondrait pas à la définition du plot selon le BERNER), mais dans la disposition du plot par rapport à la serge. Il ne suffit pas qu'un plot/douille taraudé soit associé à la serge, par exemple contenu dans la serge, pour tomber sous l'énoncé de la revendication 1. Il aurait fallu pour cela que la serge (annulaire) soit associée avec des plots/douilles qui s'étendent entre la serge et le centre de la serge (vers l'intérieur), depuis la serge et en direction du centre de la serge (radialement). Les Défenderesses ne prétendent pas que le document US 759,914 divulgue une telle disposition des plots, et l'illustration ci-dessus ne divulgue pas une telle configuration.

Par conséquent, le document US 759,914 ne divulgue pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 selon la conclusion reconventionnelle principale, qui est donc nouvelle par rapport à ce document.

*c) Nouveauté par rapport à US 2,958,997 :*

**59.**

Selon les Défenderesses, le document US 2,958,997 (Fig. 4 reproduite ci-dessous) divulguerait les caractéristiques de la revendication 1, tout en admettant que dans cette divulgation les trous taraudés et les masselottes (21) ne traversent que les plots (20d) sans traverser la serge (20) dans la mesure où elle s'en distingue. La Demanderesse conteste l'anticipation, en particulier du caractère radial du vissage depuis l'intérieur. Les Défenderesses considèrent que la revendication 1 n'exige pas que le vissage (ou la direction de la vis) soit lui-même radial.



(Illustration tirée d'US 2,958,997)

Il est effectivement douteux qu'un vissage axial de la vis (21) puisse être considéré comme un vissage depuis l'intérieur de la serge (20) dans la mesure où un tel vissage est axial, i.e. orthogonal au plan de la serge tel qu'illustré ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, comme il a été retenu ci-dessus, pour se conformer à la revendication 1, il faut que les plots soient associés et accompagnent la serge mais ne se confondent pas avec elle, les plots apparaissant comme des entités distinctement reconnaissable (géométriquement et/ou structurellement) et le trou ( taraudé) destiné au plot devant traverser non seulement ce plot mais également la serge qui est associée avec le plot (reconnaisable distinctement). Le document US 2,958,997 divulgue bien des plots (20d) qui apparaissent géométriquement distinctement en projetant radialement depuis l'intérieur de la serge (annulaire) vers son centre. Les plots délimitent bien des trous taraudés à travers lesquels passent des vis (21). Toutefois, ces vis (21) étant axiales et décalées par rapport à la serge, ni les trous taraudés ni les vis (21) ne traversent la serge (20) au sens de la revendication 1. Les plots (20d) sont traversés par un trou taraudé (20a) pour les vis axiales (21). Ces trous taraudés (20a), comme illustré dans la Fig. 3, ne traversent que les plots (20d) mais non pas la serge (20).

Toutes les masselottes radiales (3) de ce document comprennent une tête d'un diamètre plus large que la tige filetée. Par conséquent, ces masselottes ne sont pas insérées et vissées dans les trous taraudés (2b) depuis l'intérieur. En ce qui concerne les vis axiales (21), la direction de vissage de celles-ci ne permet pas d'ajuster le balourd et de régler le



moment d'inertie, et par conséquent il ne peut pas s'agir des masselottes selon la revendication.

Par conséquent le document US 2,958,997 ne divulgue pas les caractéristiques 6 et 7 de la revendication principale selon la conclusion principale reconventionnelle.

*d) Nouveauté par rapport au balancier Jean Martin :*

**60.**

Les Défenderesses affirment que ce balancier comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur et un trou taraudé traversant les plots et la serge ainsi que des masselottes vissées depuis l'intérieur.

Toutes les masselottes radiales de ce balancier comprennent une tête d'un diamètre plus large que la tige filetée. Par conséquent, ces masselottes ne sont pas insérées et vissées dans ces trous taraudés depuis l'intérieur.

Comme expliqué ci-dessus dans le contexte de l'interprétation des termes « plot » et « comporter », les plots de ce balancier sont arrangés sur la serge et décalés par rapport à celle-ci dans une direction axiale plutôt que radiale intérieure. Ils sont coiffés sur la serge dans une direction axiale. Par conséquent le trou taraudé traversant ces plots ne traverse que les plots mais non pas la serge.

Par conséquent, le balancier Jean Martin ne comporte pas les caractéristiques 6 et 7 de la revendication principale selon la conclusion principale reconventionnelle.

**61.**

Par conséquent, la revendication principale selon la conclusion principale reconventionnelle est nouvelle par rapport aux documents cités à ce titre par les Défenderesses.

De même, les revendications principales des conclusions reconventionnelles subsidiaires suivantes sont nouvelles, car elles constituent des limitations par rapport à la revendication principale de la conclusion principale reconventionnelle.

*Activité inventive de la revendication 1 :*

**62.**

Les Défenderesses invoquent un défaut d'activité inventive de la revendication 1 selon la conclusion reconventionnelle principale notamment par rapport au document US 759,914 (mode de réalisation avec serge en métal), duquel se distinguerait cette revendication uniquement par la non-divulgaration de plots. Cette lacune étant comblée par combinaison soit avec les connaissances générales de l'homme du métier, c'est à dire avec la définition du plot selon le BERNER, soit avec le document DE 864 827, soit avec la montre Jean Martin.

La Demanderesse conteste le défaut d'activité inventive. Concernant le défaut d'activité inventive par rapport au document US 759,914, la Demanderesse conteste l'approche des Défenderesses qui consiste à poser comme problème technique que l'homme du métier (soit « l'horloger technicien » ou le « concepteur horloger », cf. ci-dessus) identifierait à la lecture de ce document un besoin de renforcer la serge à l'endroit où elle reçoit la masselotte, éventuellement lorsque sa section est réduite et plus faible, soit un des problèmes exposés dans le brevet litigieux dans la discussion de l'art antérieur. Selon la Demanderesse, le problème technique sous-jacent au brevet litigieux est celui mentionné en tant que but de l'invention dans le brevet litigieux lui-même, notamment de procurer un balancier de plus grande dimension mais avec un moment d'inertie inchangé, l'objectif étant de permettre l'utilisation de ces nouveaux balanciers plus grands dans des mouvements existants, calibrés pour des balanciers plus petits. A cela, les Défenderesses opposent l'absence de matériau ou de dimension comme élément caractérisant l'invention revendiquée.

**63.**

Selon l'art. 1 al 2 LBI / art. 56 CBE une invention n'est pas brevetable si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique. Cette disposition n'est pas limitative par rapport aux éléments de l'état de la technique desquels l'invention ne doit pas découler d'une manière évidente. Cette disposition exige que l'invention telle que revendiquée soit inventive par rapport à l'ensemble de l'état de la technique (cf. ATF 138 III 111 c. 2.2). Si un élément particulier de l'état de la technique suggère à l'homme du métier un mode qui correspond à l'objet revendiqué en suivant une autre voie, p. ex. en partant d'un problème technique différent que celui qui a été exposée dans la description du brevet vis-à-vis d'un autre élément particulier de l'état de la technique, alors il convient d'admettre que l'objet de l'invention revendiquée doit être considéré comme découlant d'une manière évidente de l'élément particulier de l'état de la technique considéré, et que l'invention revendiquée ne peut pas être considéré comme impliquant une activité inventive. L'état de la technique à considérer au titre de l'activité inventive n'est pas limité à ce qui est évoqué dans le brevet ou admis par le titulaire, mais s'étend à ce qui est plaidé par la partie qui invoque la nullité.

**64.**

La question qui se pose en regard de l'art. 1 al. 2 LBI / art. 56 CBE est de savoir si l'homme du métier partant de l'état de la technique, en l'occurrence partant des antériorités invoquées dans le présent procès, aurait, de manière évidente, été motivé à la date de dépôt de la demande de brevet litigieux, à modifier l'une ou l'autre de ces antériorités de sorte à ce que l'antériorité modifiée présente toutes les caractéristiques revendiquées.

Afin d'apprécier le caractère inventif de l'objet revendiqué, les parties proposent d'utiliser l'approche dite problème solution. « *Celle-ci consiste essentiellement à*

*a) identifier « l'état de la technique le plus proche »,*

*b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à « l'état de la technique le plus proche » qui a été établi,*

*c) définir le problème technique que l'invention se propose de résoudre, l'objet de l'invention étant d'obtenir ces résultats techniques, et*

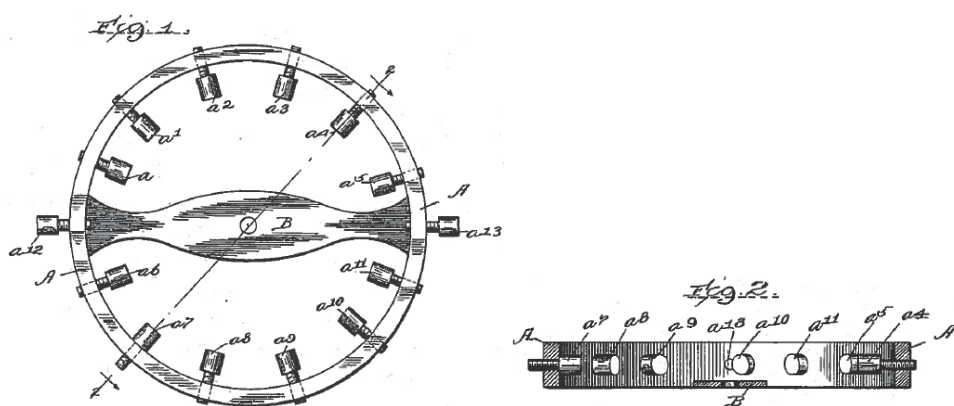
d) examiner si, compte tenu de l'état de la technique le plus proche au sens de l'art. 54(2) CBE, l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée. »<sup>11</sup>

L'approche dite problème solution est habituellement utilisé par le Tribunal fédéral des brevets (arrêt O2013\_008 de 25 août 2015, c. 4.4 ; arrêt S2017\_001 du 1 juin 2017, c. 4.6 ; arrêt O2015\_011 du 29 août 2017, c. 4.5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, cette approche est utile, bien qu'elle ne soit pas la seule approche permettant d'évaluer l'activité inventive (ATF 138 III 111 c. 2.2).

## 65.

Après avoir choisi le document US 759,914 comme état de la technique le plus proche au sens de l'approche ci-dessus (étape a), il convient d'évaluer les résultats (ou effets techniques obtenus par l'invention revendiquée) par rapport à cet état de la technique en se basant sur la différence entre ce qui est divulgué dans l'état de la technique le plus proche et ce qui est revendiqué (étape b) :

Les différences (incontestées) distinguant le balancier selon le brevet litigieux et le premier mode d'exécution du document US 759,914 (serge en métal dépourvue de « bushings »), dont les figures 1 et 2 sont reproduites ci-après, sont d'une part la présence de plots dirigés et s'étendant vers l'intérieur, et d'autre part que chaque plot est traversé par un trou taraudé dans lequel se trouve une masselotte (vissées depuis l'intérieur).



<sup>11</sup> « La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets », 8<sup>e</sup> édition, juillet 2016, p. 183.

L'effet technique obtenu par l'adjonction sur la serge de cet état de la technique particulier de plots s'étendant radialement vers l'intérieur et assortis de trous taraudés traversant aussi bien le plot que la serge (pour y positionner les masselottes de réglage), selon la revendication 1 du brevet litigieux, est le renforcement de la serge au niveau des trous taraudés.

Considérant l'effet ainsi obtenu par la différence (l'adjonction de plots) entre la revendication 1 du brevet litigieux et cet état de la technique, le problème objectif (étape c) auquel correspond cet effet et qui s'impose dès lors à l'homme du métier s'énonce ainsi : « comment renforcer la serge au niveau des trous taraudés destinés aux masselottes. » Ce problème objectif correspond aux inconvénients de l'art antérieur mentionnés dans le brevet lui-même (voir [0004]), et le brevet lui-même déclare que d'éviter ces inconvénients est un but de l'invention (voir [0006]).

#### **66.**

Néanmoins, il faut se poser la question si le problème objectif qu'on utilise pour l'approche problème-solution en suivant l'approche ci-dessus trouve une base ou motivation dans le document de l'état de la technique le plus proche ou fait partie des problèmes standards pour l'homme du métier, et n'incorpore pas des éléments de la solution proposée dans le brevet (cf. T 59/90, c. 8). Ceci est important afin d'éviter un biais rétrospectif.

Qu'il puisse y avoir un problème de faiblesse de la serge à l'endroit des trous pour les masselottes n'est ni mentionné ni évident pour l'homme du métier considérant la divulgation du document US 759,914 en tant que tel, et ceci n'est pas non plus plaidé par les Demanderesses.

C'est pourquoi, pour éviter un biais rétrospectif, il convient de formuler le problème objectif comme proposé par la Demanderesse, à savoir d'augmenter le diamètre d'un balancier sans en modifier l'inertie, ce problème n'incorporant pas l'élément de renforcement de la serge à l'endroit des trous.

#### **67.**

La question à laquelle il convient dès lors de répondre selon l'approche ci-dessus (étape d) est si, compte tenu de cet état de la technique, l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées à la date de dépôt de la demande de brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée.

Force est d'admettre, en suivant les arguments des Défenderesses, que si l'homme du métier se posait le problème d'augmenter le diamètre d'un balancier selon US 759,914 sans en modifier l'inertie, il aboutirait inévitablement sur le problème de la faiblesse résultante de la serge. Si on augmente son diamètre, pour maintenir l'inertie on ne peut que réduire son épaisseur. Ceci affaiblit évidemment la serge, en particulier à l'endroit des trous pour les masselottes. Ce point de vue est confirmé par le raisonnement en fin du paragraphe 4 du brevet litigieux lui-même.

La Demanderesse ne conteste pas que les plots tel que documentés dans le BERNER font partie des connaissances générales techniques de l'homme du métier. Le plot en tant que moyen de renforcement est alors connu.

Considérant la définition du plot selon la définition du BERNER, soit une « *petite pièce métallique, généralement cylindrique, qui sert de butée ou qui renforce la partie d'une pièce qui doit recevoir une goupille ou une vis* », et considérant le fait que cette information fait partie des connaissances générales de l'homme du métier (état de la technique liquide) et, notamment le fait que le plot était ainsi connu pour sa fonction de renforcement d'une pièce destinée à recevoir une vis, l'adjonction d'un plot pour renforcer la serge au niveau des masselottes visées du balancier divulgué dans le document US 759,914 se déduit de façon évidente des connaissances générales techniques de l'homme du métier.

Toutefois, la revendication 1 ne porte pas de façon générale sur l'adjonction de plots sur la serge au niveau des masselottes visées depuis l'intérieur mais, selon la caractéristique 5, aussi sur le fait que « *la serge comporte des plots dirigés radialement vers l'intérieur* » (cf. considérant 32 quant à la signification de cette caractéristique 5). Or, il n'apparaît pas que la définition du « plot » invoquée conduise nécessairement l'homme du métier à disposer le plot sur la serge dans la configuration revendiquée.

Il n'existe toutefois que deux possibilités d'arranger des plots sur la serge pour renforcer l'endroit des trous : à l'extérieur ou à l'intérieur de la serge.

La Demanderesse allègue elle-même qu'une solution avec des surépaisseurs, i.e. des plots à l'extérieur de la serge serait immédiatement écartée par l'homme du métier, car la présence des surépaisseurs sur la surface externe de la serge du balancier engendrerait des frottements avec

l'air qui perturberaient gravement les propriétés isochroniques du balancier.

Il n'est pas clair si le désavantage allégué (au demeurant tardivement) par la Demanderesse est notable ou même réel, mais il n'est certainement pas inattendu pour l'homme du métier. Quoi qu'il en soit, il n'y a que deux possibilités d'arranger les plots pour renforcer la serge au niveau du passage des trous radiaux, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur de la serge. L'arrangement des plots vers l'intérieur est la solution qui est revendiquée. Il n'est pas allégué que le choix de cette possibilité a un effet technique surprenant, la distinguant de l'autre possibilité. Le renforcement de la serge à la position des trous est un effet attendu. Selon la jurisprudence des chambres de recours auprès de l'OEB, un choix parmi un petit nombre de solutions envisageables ne peut pas participer à une activité inventive (T 107/02 ; T 739/08).

Il s'ensuit que, partant du document US 759,914, il doit être retenu que l'homme du métier arriverait de façon évidente à l'objet de la revendication avec ses connaissances générales telles que documentées par la définition du « plot » selon le BERNER.

#### *Revendications dépendantes*

##### **68.**

En l'absence de revendication indépendante brevetable et en l'absence d'une requête portant sur la combinaison de l'une des revendications dépendantes avec la revendication indépendante, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité des revendications dépendantes (arrêt 4A\_18/2017 du 10 juillet 2017, c. 2.5.3 ; arrêt O2015\_017 du 11 août 2016, c. 4).

#### *Conclusions subsidiaires*

##### **69.**

En ce qui concerne les requêtes subsidiaires et plus subsidiaires reconventionnelles, on note que les masselottes de US 759,914 peuvent être mues indépendamment les unes des autres (requête subsidiaire). En outre, on note que la serge de US 759,914 présente une surface externe de diamètre constant sur tout son pourtour (requête plus subsidiaire).

Il s'ensuit que, partant du document US 759,914, il doit être retenu que l'homme du métier arriverait de façon évidente à l'objet des revendica-

tions subsidiaires et plus subsidiaires sur la base de la définition du « plot » selon le BERNER.

#### **70.**

En conclusion, le brevet litigieux, tel que limité selon les conclusions reconventionnelles principales, subsidiaire et plus subsidiaire, n'est pas valable.

En l'absence d'un autre jeu de revendications (ou d'une appréciation différente par la Cour des jeux de revendications en instance), une analyse quant à la violation du brevet n'est pas nécessaire.

#### **Suite de frais et dépens**

#### **71.**

La Demanderesse propose une valeur litigieuse de CHF 1 million. Les Défenderesses considèrent que la valeur litigieuse de la demande principale « est sans aucun doute inférieure à CHF 1'000'000 », et que la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle, « compte tenu de la durée déjà écoulée du brevet », est de CHF 1'000'000. Ceci n'est pas contesté.

Selon l'art. 94 al. 2 CPC, « lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais ».

Les demandes s'excluent quand il serait logiquement contradictoire d'admettre entièrement ou partiellement l'autre demande malgré l'admission complète de la demande (ATF 108 II 51 c. 1, „wenn es logisch widerspruchsvoll wäre, trotz voller Gutheissung der einen Klage auch die andere ganz oder teilweise zu schützen“).

La demande principale en contrefaçon de brevet et la demande reconventionnelle en nullité du brevet s'excluent, parce que l'admission complète de la demande reconventionnelle implique logiquement le rejet de la demande pour violation (Heinrich, Pat/EPÜ, Berne 2010, art. 76 N 103 ; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493, 503). Par conséquent, la valeur litigieuse est la valeur la plus élevée des deux, en l'occurrence CHF 1 million. L'émolument judiciaire est ainsi fixé à CHF 60'000 (art. 1 al. 1 FP-TFB).



L'indemnité de l'avocat représentant est aussi fixée en fonction de la valeur litigieuse (art. 4 FP-TFB), dans les limites indiquées à l'art. 5 FP-TFB. Pour une valeur litigieuse entre CHF 1 million et CHF 3 million, l'indemnité de l'avocat oscille entre CHF 40'000 et CHF 110'000. Compte tenu de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la présente affaire, l'indemnité est fixé à CHF 70'000.

Les Défenderesses demandent une indemnité pour les conseils en brevets de CHF 139'673,20. La Demanderesse conteste cette indemnité dans la mesure où elle dépasse l'indemnité de l'avocat représentant selon le tarif.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le remboursement des frais nécessaires pour des conseils en brevets intervenant à titre de consultant uniquement ne peut en principe pas dépasser l'indemnité de l'avocat représentant selon le FP-TFB (arrêt O2012\_043 du 10 juin 2016, c. 5.5). Par conséquent, l'indemnité pour conseils en brevet à titre de remboursement des frais nécessaires est limitée en l'espèce à CHF 70'000.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, la demande reconventionnelle est admise et la demande est rejetée, ce qui signifie que la Demanderesse succombe entièrement. Par conséquent, les frais sont mis à la charge de la Demanderesse.

#### **Le Tribunal fédéral des brevets décide :**

1. La demande principale est rejetée.
2. La demande reconventionnelle est admise, la partie suisse du brevet d'invention EP 1 837 719 B1 étant déclarée nulle et de nul effet.
3. Il est ordonné à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de procéder à la radiation de la partie suisse du brevet d'invention EP 1 837 719 B1 du registre suisse des brevets.
4. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 60'000 et mis à la charge de la Demanderesse. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de CHF 50'000 déjà fournie par la Demanderesse, seul le solde de CHF 10'000 restant dû par cette dernière.

5. La Demanderesse versera aux Défenderesses le montant de CHF 140'000 au titre de l'indemnité du représentant avocat et du remboursement des frais nécessaires.

La présente décision est communiquée :

- à la Demanderesse (sous acte judiciaire)
- aux Défenderesses (sous acte judiciaire)
- à Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire)

**Voies de droit :**

Ce 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]). 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).

Saint-Gall, le 14 mars 2018

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Première greffière

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Envoi le : 26.03.2018