



S2017\_003

## **Décision du 31 janvier 2017**

---

Composition de la Cour

Dr. iur. Dieter Brändle, Président  
Frank Schnyder, lic. en droit, ing. dipl. EPFL, juge  
Tobias Bremi, Dr en sciences naturelles, juge  
lic. iur. Susanne Anderhalden, première greffière

---

Parties à la procédure

**A SA,**  
représentée par Maître Florian Ducommun,

demanderesse

contre

1. **B SA,**  
représentée par Maître Christophe Wagner,
2. **C SA,**
3. **D S.A.,**

défenderesses

---

Objet

Action en cession / Mesures (super)provisionnelles

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

Par ses requêtes en mesures superprovisionnelles et provisionnelles accompagnant sa demande du 18 janvier 2017, la demanderesse a pris les conclusions suivantes:

A titre de mesures superprovisionnelles :

I. Interdire à B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, sous les peines de l'article 292 CP, de retirer, jusqu'à droit connu sur la présente Demande, la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou de renoncer, totalement ou partiellement, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

II. Communiquer l'Ordonnance à l'institut de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne.

III. Ordonner à l'institut de la Propriété Intellectuelle ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, de la demande de brevet N° 111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

IV. Ordonner à l'institut de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne, de suspendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu'à droit connu sur la présente Demande.

V. Communiquer l'Ordonnance à l'Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne.

VI. Ordonner à l'Office européen des brevets de ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, de la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

VII. Ordonner à l'Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne de suspendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu'à droit connu sur la présente Demande.

A titre de mesures provisionnelles :

I. Interdire à B S.A, à C SA et/ou à D S.A, sous les peines de l'article 292 CP, de retirer, jusqu'à droit connu sur la présente Demande, la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou de renoncer, totalement ou partiellement, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

II. Constaté que la demande de brevet N°111 intitulée « XY » déposée par B SA auprès de l'institut de la Propriété Intellectuelle a été déposée sur la base d'une invention appartenant à A SA.

III. Constaté que toute demande de brevet apparentée à ou découlant de la demande de brevet N°111 intitulée « XY » déposée par B SA auprès de l'Institut de la Propriété Intellectuelle et/ou auprès d'autres offices de propriété intellectuelle a été déposée sur la base d'une invention de A SA.

IV. Communiquer l'Ordonnance à l'institut de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne.

V. Ordonner à l'institut de la Propriété Intellectuelle ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, de la demande de brevet N° 111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

VI. Ordonner à l'institut de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne, de suspendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu'à droit connu sur la présente Demande.

VII. Communiquer l'Ordonnance à l'Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne.

VIII. Ordonner à l'Office européen des brevets de ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, de la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu'elle(s) contien(ne)t.

IX. Ordonner à l'Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne de suspendre la demande de brevet N°111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu'à droit connu sur la présente Demande."

## **2.**

Les parties, toutes des sociétés anonymes, ont leur siège en Suisse. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est admise dans la mesure où il s'agit de mesures conservatoires concernant la titularité de la demande de brevet suisse déterminée, soit la demande de brevet suisse N°111 (conclusions à titre de mesures superprovisionnelles I. – IV. ; conclusions à titre de mesures provisionnelles I – VI.) (art. 26 lit. a en lien avec lit. b LTFB<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> S2012\_009, décision du 12 juin 2012 c. 3

Dans la mesure où les conclusions portent sur une éventuelle autre « demande de brevet [en] découlant et/ou apparentée » à la demande de brevet suisse N° 111, elles sont irrecevables en raison de l'indétermination d'une telle autre demande « découlant » et/ou « apparentée » à la demande suisse précédemment identifiée.

S'agissant d'ordres adressés à l'Office européen des brevets (conclusions à titre de mesures superprovisionnelles V. – VII. ; conclusions à titre de mesures provisionnelles VII. – IX.), la compétence du Tribunal fédéral des brevets n'est pas admise. Ces conclusions sont dès lors irrecevables (art. 59 al. 2 let b CPC). Des requêtes de cette nature visant une demande de brevet européen doivent être adressées directement à l'Office européen des brevets en identifiant la demande de brevet européen en cause (art. 61(1) et règle 14(1) de la Convention sur le brevet européen).

### 3.

Selon l'art. 23 al. 1 lit. b LTFB, en matière de mesures provisionnelles (et donc en matière de mesures superprovisionnelles qui relèvent de la même instance en vertu de l'art. 265 al. 1 CPC), le président statue en principe en tant que juge unique. En l'espèce, se pose la question de la paternité de l'invention. Une telle question nécessite la compréhension de faits techniques relevant de l'invention. Dès lors, il convient de statuer sur la requête à l'aide d'une cour composée de trois juges (art. 23 al. 3 LTFB).

### 4.

La langue de la procédure est le français (art. 36 LTFB).

### 5.

Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l'art. 77 al. 1 lit. a LBI en lien avec art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention dont elle est titulaire a été l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (art. 261 al. 1 lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Un fait est jugé vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit.<sup>2</sup> Cela signifie qu'aux yeux du juge, la probabilité de l'existence du fait allé-

---

<sup>2</sup> ATF 139 III 86, c. 4.2.

gué l'emporte sur la probabilité de son inexistence. La situation doit présenter par ailleurs une urgence relative en regard de la durée normale d'un procès (art. 59 al. 2 lit. a CPC) et absolue en raison de la difficulté de réparer le préjudice naissant ou croissant (art. 261 al. 1 lit. b CPC), et la mesure ordonnée doit être nécessaire (art. 261 al. 1 CPC) et suffisante (art. 262 CPC) pour écarter l'atteinte ou le risque d'atteinte et être appropriée en regard des intérêts opposés en présence (proportionnalité au sens étroit selon l'art. 262 al. 2 CPC).<sup>3</sup>

En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement (à titre superprovisionnel), sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).<sup>4</sup>

Un tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre (art. 262 lit. a et c CPC).

Si une mesure au sens de l'art. 265 CPC est requise à titre superprovisionnel, le tribunal est tenu de procéder avec prudence pour éviter autant que possible d'ordonner une mesure qu'il n'aurait pas ordonnée s'il avait entendu la partie adverse avant de statuer.<sup>5</sup> Le cas échéant, dans une certaine mesure, le tribunal doit en conséquence anticiper d'office les possibles contrarguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé.

S'agissant de la prétention en cession d'une demande de brevet au sens de l'art 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation prouver : (1) qui est l'inventeur de quel enseignement technique, (2) l'acquisition du droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique par le prétendu ayant droit, (3) la communication au défendeur, soit le demandeur inscrit à l'office de la demande de brevet litigieuse, de l'enseignement technique de cet inventeur, et (4) l'incorporation de l'enseignement technique dans la demande de brevet litigieuse du défendeur. Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de présenter l'enseignement technique concret. Lorsqu'il s'agit de co-inventeurs, il convient d'identifier la contribution concrète à l'invention du ou des co-inventeurs considérés. À cette fin, un renvoi général au contenu la demande de brevet litigieuse ne suffit pas. En effet, c'est précisément la tâche du tribunal de déterminer d'une part la mesure dans la-

---

<sup>3</sup> ATF 131 III 473 c. 3.2

<sup>4</sup> ATF 139 III 86, c. 1.1.1

<sup>5</sup> BBI 2006 S. 7356.

quelle l'enseignement technique de l'ayant droit et l'enseignement technique de la demande litigieuse correspondent.<sup>6</sup> Lorsque la question est soulevée dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, la vraisemblance de l'existence des faits correspondants suffit.

## 6.

Les faits avancés par la demanderesse qui sont pertinents pour trancher la question des mesures (super)provisionnelles peuvent se résumer comme suit :

- le 12 juin 2015, la demanderesse et la défenderesse 1 ont signé un accord de confidentialité en vue d'un développement commun;
- pour le compte de la demanderesse, ses employés S. et T. ont réalisé différents modes techniques de mise en œuvre d'un fermoir pour bracelet de montre comportant une boucle déployante permettant de loger un insert biométrique et se les ont échangés par emails du 21 juillet 2015 et du 28 juillet 2015, rendant ainsi vraisemblable par qui et quand a été réalisé l'invention et le droit originaire au brevet de la demanderesse en qualité d'employeur (art. 332 CO) ;
- par la suite ont eu lieu des rencontres de travail avec la défenderesse 1 au cours desquelles ces développements aurait été communiqués à la défenderesse 1, un mode particulier de réalisation ayant été communiqué par email le 10 septembre 2015 à la défenderesse;
- le 25 novembre 2015, la défenderesse 1 a soumis en son seul nom la demande de brevet litigieuse suisse No. 111.

## 7.

Comme invoqué à juste titre par la demanderesse, la figure 1 de la demande de brevet 111 litigieuse expose les éléments principaux ce qui a été précédemment développé par la demanderesse et ensuite divulgué à la défenderesse 1 dans le cadre de la collaboration. En outre, la demanderesse a exposé que ceci correspond en essence à l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet soumise par la défenderesse 1.

Cela suffit à rendre l'exposé de l'état de fait vraisemblable. Il est concluant et largement supporté par des documents.

## 8.

Ainsi, les éléments essentiels tendant à démontrer que la demande de brevet a été déposée sans droit par la défenderesse 1, ont été invoqués

---

<sup>6</sup> O2012\_001, décision du 6 décembre 2013 c. 27

de façon vraisemblable. Notamment, il a été exposé (1) quel inventeur a inventé quel enseignement technique, (2) comment le droit du brevet a été acquis par la demanderesse, (3) comment cet enseignement technique a été communiqué sous le sceau de la confidentialité à la défenderesse 1, et (4) comment cet enseignement technique a été décrit et revendiqué dans la demande de brevet litigieuse.

#### **9.**

En outre, la demanderesse expose comment elle a été informée le 11 octobre 2016 par la défenderesse 1 que la demande de brevet litigieuse de la défenderesse 1 a été cédée à la défenderesse 3. Lors de la rencontre du 29 novembre 2016, la demanderesse a été informée que la demande de brevet litigieuse a été cédée à la défenderesse 2.

Ainsi, il a été rendu vraisemblable que chacune des défenderesses 1, 2, 3 est susceptible d'être actuellement inscrite au registre comme titulaire de la demande de brevet. Dès lors, il est justifié de diriger les mesures conservatoires contre chacune des défenderesses 1, 2, 3. En outre, il a également été rendu vraisemblable que les défenderesses se cèdent la demande de brevet litigieuse de l'une à l'autre au détriment de la demanderesse. Ainsi l'existence d'un dommage difficilement réparable, résultant d'une nouvelle aliénation (cession) de la demande de brevet litigieuse, soit de l'objet du présent litige, est également rendu vraisemblable. En outre, la demanderesse ayant appris le 29 novembre 2016 la cession de la demande litigieuse, elle n'a pas excessivement tardé en introduisant les requêtes en mesures (super)provisionnelles le 18 janvier 2017, en regard de la longueur prévisible d'un procès au fond (dont la durée attendue est de l'ordre d'une année). Les mesures (super)provisionnelles requises ne semblent pas porter excessivement atteinte aux intérêts des défenderesses. En effet, si l'existence du litige sur la demande de brevet en cause comporte en elle-même intrinsèquement une incertitude propre à entraver les affaires commerciales, les mesures (super)provisionnelles requises ne semblent pas accroître le désavantage pour les défenderesses car rien ne les empêche, à leurs risques et périls, de s'engager dès à présent à retirer dans le futur la demande de brevet litigieuse et de conditionner ce retrait par l'issue du présent procès. Dès lors, il ne se justifie pas de faire application de l'art. 261 al. 2 CPC.

#### **10.**

Dans la même optique, la demanderesse vise par ses conclusions en mesures superprovisionnelles I. - IV. à empêcher les défenderesses de

retirer la demande de brevet litigieuse ou certaines de ses revendications notamment à l'aide d'un ordre donné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Les conditions à cette fin sont remplies comme il a été exposé ci-dessus. En conséquence, la requête d'ordonner des mesures superprovisionnelles doit être approuvée en ce sens et l'IPI est requis en vertu de l'art. 262 lit. c CPC en lien avec l'art. 60 al. 2 LBI et art. 105 al. 1 lit. d OBI à inscrire provisoirement la restriction correspondante.

**11.**

Avec sa décision, le tribunal peut, sur demande de la partie ayant obtenu gain de cause, ordonner des mesures d'exécution (art. 246 al. 3 CPC). La décision sur ce point relève de la libre appréciation du tribunal. (art. 236 al. 3 en lien avec art. 343 al. 1 lit. b CPC).

**12.**

Etant donné que les mesures requises doivent à ce stade être approuvées sans audition préalable de la défenderesse, il convient de garantir à cette dernière le droit d'être entendu et de lui impartir à cette fin un délai pour se prononcer par écrit. Le tribunal statue ensuite définitivement sur la requête (art. 265 al. 2 CPC).

**13.**

Un délai est impartit à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 10'000.00 en vertu de l'art. 98 CPC.

**14.**

La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).

**15.**

Au besoin, une audience est fixée rapidement après réception de la réponse relative aux mesures provisionnelles. La chancellerie convient immédiatement avec les parties d'une date à titre provisoire.

**16.**

Il est rappelé aux parties que les magistrats ou fonctionnaires judiciaires en charge de la procédure examinent les éventuels motifs de récusation (cf. notamment ATF 139 III 433). Pour faciliter cet examen, les noms de groupe des parties doivent être indiqués par les parties. Si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit aussitôt présenter une demande de récusation (art. 49 CPC) afin d'éviter la péremption de son

droit (informations complémentaires sous <http://www.patentgericht.ch/fr/das-gericht/juges/>).

**Le Tribunal fédéral des brevets décide :**

1. Dans la mesure où la requête en mesures superprovisionnelles est recevable, il est provisoirement fait interdiction aux défenderesses de retirer la demande de brevet suisse N°111 ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu'elle contient ; à défaut les organes des défenderesses risquent une amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.
2. Il est ordonné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, en référence à la demande de brevets citée au chiffre 1 du dispositif, à inscrire provisoirement au registre des brevets une restriction au droit de retrait de la demande et renonciation totale ou partielle aux revendications qu'elle contient et de suspendre la procédure d'examen et de délivrance jusqu'au prononcé d'un ordre différent.
3. Un délai jusqu'au **15 février 2017** est imparti aux défenderesses pour soumettre leur réponse relative aux mesures (super)provisionnelles dans la mesure où le tribunal a reconnu sa compétence.
4. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu'au **8 février 2017** pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 10'000.
5. Les frais judiciaires seront fixés dans le cadre de la décision finale.
6. La présente décision est communiquée par écrit (contre avis de réception) à :
  - la demanderesse, avec facture no. 1185000794 (en raison de l'urgence à l'avance par fax)
  - aux défenderesses (en raison de l'urgence à l'avance par fax),
  - l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (en raison de l'urgence à l'avance par fax)

La suspension des délais ne s'applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).

Saint-Gall, le 31 janvier 2017

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Première greffière

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Envoi le : 31 janvier 2017