



S2017_003

Décision du 25 avril 2017

Composition de la Cour

Dieter Brändle, Dr en droit, président
Frank Schnyder, lic. en droit, ing. dipl. EPFL, juge
Tobias Bremi, Dr en sciences naturelles, juge
Esther Scheitlin, lic. en droit, greffière

Parties à la procédure

A SA,

représentée par Maître Florian Ducommun,

demanderesse

Contre

1. **B SA,**

représentée par Maître Christophe Wagner,

2. **C S.A.,**

3. **D S.A.,**

toutes deux représentées par Maître Christophe Wilhelm,

défenderesses

Objet

Mesures provisionnelles
boucle déployante

Le Tribunal fédéral des brevets considère :**1.1**

Par ses requêtes en mesures superprovisionnelles et provisionnelles accompagnant sa demande du 18 janvier 2017 (procédure ordinaire parallèle O2017_003), la demanderesse a pris les conclusions suivantes:

A titre de mesures superprovisionnelles :

- I. Interdire à B SA, 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 de ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B SA, 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 SA, 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 SA, 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. Constater que la demande de brevet n° 111 intitulée « Boucle déployante » 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. Constater que toute demande de brevet apparentée à ou découlant de la demande de brevet n° 111 intitulée « Boucle déployante » 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 de ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B SA, 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 SA, 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."

1.2

Par décision du 31 janvier 2017, les requêtes en mesures superprovisionnelles ont été admises dans la mesure où ont été prononcés une interdiction à l'encontre des défenderesses de retirer la demande de brevet suisse n° 111 ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu'elle contient et un ordre correspondant de blocage du registre. S'agissant des chiffres V à VII des requêtes en mesures superprovisionnelles, la Cour n'est pas entrée en matière pour défaut de compétence.

1.3

Par courrier du 24 février 2017, la défenderesse 1 a soumis sa réponse aux requêtes en mesures provisionnelles en présentant les conclusions suivantes:

"a. Principalement

1. Statuer sur ce que de droit sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 janvier 2017.
2. Mettre les frais de la procédure à charge de la demanderesse.
3. Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens équitable.

b. Subsidiairement

4. Statuer ce que de droit sur la requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 janvier 2017.
5. Joindre les frais au fond.
6. Dire et constater qu'il sera statué lors du jugement au fond sur la question des dépens."

En outre, la défenderesse 1 a donné acte à la demanderesse qu'elle ne s'oppose pas au maintien des mesures superprovisionnelles au titre de mesures provisionnelles.

1.4

Par courrier du 2 mars 2017, les défenderesses 2 et 3 ont soumis leur réponse aux requêtes en mesures provisionnelles en présentant les conclusions suivantes:

- I. Débouter la Demanderesse A SA en toutes ses conclusions.
- II. Mettre les frais judiciaires à la charge de A SA.
- III. Allouer de pleins dépens à C S.A. et D S.A."

1.5

Par courrier du 14 mars 2017, la demanderesse s'est déterminée par rapport aux réponses des défenderesses 1 à 3 et a modifié ses conclusions comme suit:

- I. Déclarer la demande de mesures provisionnelles recevable.
- II. Confirmer les points 1 et 2 la Décision du 31 janvier 2017 à titre de mesures provisionnelles.
En conséquence :
- III. Faire interdiction provisoire aux défenderesses de retirer la demande de brevet suisse n° 111 ou de renoncer totalement ou partiellement 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'article 292 CP.
- IV. Ordonner à l'institut fédéral de la propriété intellectuelle, en référence à la demande de brevet n° 111, 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 du brevet jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
- V. Les frais judiciaires relatifs à l'instance provisionnelle sont mis à la charge des Défenderesses 1 et 2, à parts égales.
- VI. De pleins dépens sont alloués à la Demanderesse en lien avec les mesures (super)provisionnelles.
- VII. Les frais judiciaires pour la Demande au fond sont calculés sur la base d'une valeur litigieuse de CHF 50'000 et la différence est reversée à A SA."

1.6

Par courrier du 29 mars 2017, les défenderesses 1 ainsi que 2 et 3 se sont déterminées par rapport aux déterminations de la demanderesse du 14 mars 2017 sans modifier leurs conclusions.

2.

Les parties, toutes des sociétés anonymes, ont leur siège en Suisse. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est admise car il s'agit de mesures conservatoires concernant la titularité d'une demande de brevet suisse déterminée, soit la demande de brevet suisse n° 111 (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB).

S'agissant des chiffres II-III, VII-IX ainsi que, dans la mesure où ils visent des demandes de brevets autres que la demande de brevet suisse n° 111, des chiffres I, V et VII des conclusions (relatives aux requêtes en mesures provisionnelles) initialement soumises, ils ont été implicitement retirés par la demanderesse (cf. conclusions modifiées).

3.1

La Cour prend acte du fait que la défenderesse 1 ne s'oppose pas au maintien des mesures superprovisionnelles au titre de mesures provisionnelles. Dès lors, il convient de maintenir le blocage du registre et l'interdiction visant la défenderesse 1.

3.2

Les défenderesses 2 et 3 invoquent que la défenderesse 2 a informé le 11 janvier 2017 la demanderesse qu'un accord entre les défenderesses 1 et 2 portant sur la cession par la défenderesse 2 des droits sur la demande de brevet suisse n° 111 en faveur de la défenderesse 1 avait été conclu oralement le 9 janvier 2017. Il avait ensuite été confirmé à deux reprises à la demanderesse.

Les défenderesses 2 et 3 affirment avoir participé au financement de la défenderesse 1. Dans ce cadre, la défenderesse 2 s'était déclarée intéressée à l'acquisition d'actifs / valeurs de la défenderesse 1. Cette dernière était disposée à vendre des actifs / valeurs pour autant que l'exploitation ne soit pas perturbée. Par conséquent, les défenderesses 1 et 2 avaient conclu en date du 8 juillet 2016 une convention de vente des droits de propriété intellectuelle relative à la demande de brevet de brevet suisse n° 111, aux termes de laquelle la défenderesse 2 aurait acquis lesdits droits contre paiement du prix de CHF 594'000.- TTC.

A aucun moment, la défenderesse 3 était titulaire des droits liés à la demande de brevet suisse n° 111. Le but de la défenderesse 2 n'était pas de détenir des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les défenderesses 1 et 2 avaient conclu une convention aux termes de laquelle les droits de propriété intellectuelle liés à la demande de brevet suisse n° 111 étaient intégralement restitués à la défenderesse 1 rétroactivement au 8 juillet 2016.

Un accord à cet égard avait été conclu oralement le 9 janvier 2017 entre les défenderesses 1 et 2. Il avait été communiqué par téléphone le 11 janvier 2017 au conseil de la demanderesse. La défenderesse 2 avait confirmé, par email adressé le mercredi 25 janvier 2017 au conseil de la demanderesse, l'accord précité avec la défenderesse 1 relatif à la restitution des droits sur la demande de brevet suisse n° 111.

La défenderesse 2 avait ajouté qu'elle attendait que le conseil de la défenderesse 1 lui transmette « le projet de transfert de propriété », ce qui devrait intervenir la semaine suivante. En date du mardi 31 janvier 2017,

soit six jours plus tard, le conseil de la demanderesse a remercié la défenderesse 2 de l'avoir tenu informé et lui a indiqué avoir saisi les autorités compétentes.

L'accord conclu oralement entre les défenderesses 1 et 2 relativement à la restitution des droits sur la demande de brevet n° 111 avait une fois encore été confirmé par la convention pour solde de tous compte signée par les défenderesses 1 et 2 les 20 et 22 février 2017.

Les défenderesses 2 et 3 n'avaient pas collaboré avec la demanderesse, respectivement la défenderesse 1, sur le projet de boucle déployante. Les défenderesses 2 et 3 n'avaient pas déposé la demande de brevet litigieuse. L'absence de mention des défenderesses 2 et 3 dans les déterminations déposées par le conseil de la défenderesse 1 démontrait que celles-là étaient parfaitement étrangères au litige qui opposait en réalité uniquement la défenderesse 1 et la demanderesse.

3.3

A ce sujet, la demanderesse expose que l'accord entre les défenderesses 1 et 2 n'a été signé que le 22 février 2017 soit plus d'un mois après le début du litige. L'effet rétroactif de l'accord au 8 juillet 2016 est contesté et constituerait un abus manifeste de droit. En outre, la demanderesse n'aurait pas été informée de l'accord. La demanderesse admet qu'elle avait été informée par téléphone par M X que les droits relatifs à la demande de brevet litigieuse seraient recédés à la défenderesse 1. Aussi la demanderesse a-t-elle attendu en vain pendant deux semaines une confirmation écrite de la cession en cause. Puis, face au risque d'un retrait de la demande de brevet par la demanderesse 1, elle aurait été contrainte d'assigner toutes les défenderesses devant le Tribunal fédéral des brevets.

3.4

Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l'art. 77 al. 1 let. 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 let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. 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.¹

Cela signifie qu'aux yeux du juge, la probabilité de l'existence du fait allégué 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 let. a CPC) et absolue en raison de la difficulté de réparer le préjudice naissant ou croissant (art. 261 al. 1 let. 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).²

3.5

S'agissant de la défenderesse 2, il n'est pas contesté qu'elle n'est plus la titulaire de la demande de brevet suisse n° 111 ; la titulaire de la demande est la défenderesse 1. La demande de brevet a été cédée par accord oral en date du 9 janvier 2017 confirmé par convention écrite du 20/22 février 2017 à la défenderesse 1. En raison de l'exigence légale de la forme écrite de l'acte de la convention de cession (art. 33 al. 2bis LBI), la cession n'a pu être valablement conclue que le 22 février 2017. La demanderesse conteste uniquement la validité de la rétroactivité de la cession au 8 juillet 2016.

Ainsi, la légitimation passive de la défenderesse 2 doit être niée indépendamment de la question de l'effectivité de la cession au 8 juillet 2016 et les requêtes en mesures provisionnelles dirigées contre la défenderesse 3 doivent ainsi être rejetées.

S'agissant de la défenderesse 3, la demanderesse expose qu'elle aurait été informée le 11 octobre 2016 que les Messieurs X et Y avaient quitté le conseil d'administration de la défenderesse 1 et que la demande de brevet suisse n° 111 avait été cédée à la défenderesse 3. A ce titre la demanderesse invoque le contenu d'un courriel du 24 novembre 2016 de Me Wagner. Toutefois, contrairement aux affirmations de la demanderesse, dans ledit courriel, Me Wagner affirme que la défenderesse 3 n'est pas impliquée dans cette affaire.

¹ ATF 139 III 86, c. 4.2.

² ATF 131 III 473 c. 3.2.

Les défenderesses 2 et 3 exposent dans leur réponse que la défenderesse 3 n'a jamais été la titulaire de droits liés à la demande de brevet suisse n° 111.

La demanderesse s'est contentée de le contester par un renvoi à la pièce 18_104, sans autre explication. Toutefois, il ne ressort pas de cette pièce un quelconque élément qui concernerait la défenderesse 3. Ensuite la demanderesse cite un courriel du 11 octobre 2016 dans lequel Me Wagner aurait soutenu que la défenderesse 3 deviendrait la titulaire de la demande litigieuse. Cette allégation étant tardive, elle ne peut être prise en compte en vertu de l'art. 229 CPC. En outre, l'allégation n'est pas supportée par des moyens de preuves.

Dès lors, la légitimation passive de la défenderesse 3 n'a pas été rendue vraisemblable et les requêtes en mesures provisionnelles dirigées contre la défenderesse 3 doivent ainsi être rejetées.

4.

Au début de la procédure, après invitation de la Cour, la demanderesse a chiffré la valeur litigieuse à hauteur de CHF 600'000.–. Après avoir pris connaissance de la réponse des défenderesses 2 et 3 et du prix de vente de CHF 594'000.–, lequel ne serait pas censé représenter la vraie valeur de la demande, la demanderesse demande que la valeur litigieuse soit arrêtée à CHF 50'000.–.

La défenderesse 1 ne s'exprime ni directement ni indirectement sur la valeur du litige. Les défenderesses 2 et 3 ne se sont pas explicitement exprimées sur la valeur du litige non plus, mais ont exposé que la demande a été transférée de la défenderesse 1 à la défenderesse 2 pour un prix de 594'000.–, tout en ajoutant que ce prix ne représenterait pas la valeur réelle des droits sur la demande de brevet litigieuse mais une partie du montant nécessaire à cette époque pour assainir les états financiers de la défenderesse 1. Les défenderesses et la demanderesse ne présentent pas d'autres éléments concernant la valeur du brevet litigieux que le prix de vente de CHF 594'000.–. Que la valeur de la demande de brevet litigieuse n'est pas nulle pour la demanderesse se déduit déjà de l'existence même du présent litige.

En l'absence d'autres éléments concrets permettant de procéder à une estimation plus précise de la valeur de la demande de brevet, il convient de retenir la valeur qui a été librement déterminée par les défenderesses. Que le prix de la cession de la demande de brevet en cause ait pu être

motivé par une volonté subjective d'accroître les liquidités de la société cédante est sans incidence. En effet, que ce prix aurait pu, dans d'autres circonstances, être négocié à un autre niveau déterminé (chiffré) n'est pas supporté par le dossier et relève d'une réflexion toute générale et largement spéculative qui s'efface devant la réalité de la convention de cession existante qui, elle, est concrète et certaine. Par conséquent, force est d'admettre qu'aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer un prix de la demande de brevet différent de celui qui a été librement consenti entre les parties à la cession et qui a été soumis par les parties à la présente procédure. Au demeurant, la Cour observe que, de prime abord, la valeur de la demande de brevet retenue lors de la cession n'apparaît de loin pas excessive considérant que la demande de brevet porte sur des montres, soit des produits de masse et/ou à haute valeur ajoutée, et considérant la durée de vie résiduelle potentielle de plus de 19 ans des droits découlant de la demande de brevet. A titre de comparaison indicative, la valeur litigieuse de la contrefaçon, par un seul contrefacteur, d'un brevet portant sur une variante de positionnement du dispositif d'indication de la date et d'agencement de sa transmission mécanique dans une montre avait été estimée par la demanderesse en cause à plus de CHF 1'656'000.- (et donc que la valeur commerciale totale du brevet en cause ne pouvait se situer en-deçà)³. Par conséquent, il convient de retenir le montant de CHF 594'000.- comme la valeur de la demande de brevet litigieuse.

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En l'espèce les conclusions visent à empêcher les défenderesses de retirer, donc d'anéantir, une demande de brevet dont la valeur retenue est celle de son prix auquel elle a été cédée. En conséquence, en regard de la valeur retenue pour la demande de brevet litigieuse, il convient de retenir le montant de CHF 600'000.- comme valeur litigieuse pertinente pour la présente procédure sommaire.

En application des art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 FP-TFB les frais judiciaires devraient normalement être fixés à CHF 20'000.- Toutefois, eu égard à l'acquiescement (partiel) de la défenderesse 1 et au fait que la Cour n'a dès lors pas eu à tenir d'audience, il convient de réduire significativement l'émolument judiciaire afin de tenir compte de l'économie de procédure substantielle ainsi réalisée (art. 1 al. 2 FP-TFB). En conséquence, il se justifie de réduire l'émolument et fixer les frais judiciaires à

³ Décision O2012_033 du 30 janvier 2014

CHF 7'000.- Ce montant, mis à la charge de la demanderesse, est à imputer sur l'avance de frais fournie par la demanderesse.

Le règlement définitif de la question des frais, y compris l'émolument judiciaire ci-dessus, est renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Le solde de l'avance de frais fournie par la demanderesse pour la procédure sommaire doit lui être restitué.

Le Tribunal fédéral des brevets décide :

1. Il est constaté que la défenderesse 1 ne s'oppose pas au maintien des mesures superprovisionnelles au titre de mesures provisionnelles.
2. Il est provisoirement fait interdiction à la défenderesse 1 de retirer la demande de brevet suisse n° 111 ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu'elle contient ; à défaut les organes de la défenderesse 1 risquent une amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.
3. Il est ordonné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, en référence à la demande de brevet citée au chiffre 1 du dispositif, à maintenir provisoirement au registre des brevets la 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, ordonnée par décision du 31 janvier 2017.
4. Les requêtes dirigées contre les défenderesses 2 et 3 sont rejetées.
5. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 7'000.- ; ils sont mis à la charge de la demanderesse et imputés sur l'avance de frais de la demanderesse. Le règlement définitif de la question des frais est renvoyé à la décision au fond. Le solde de l'avance de frais pour la procédure sommaire par la demanderesse lui sera restitué.

6. La présente décision est communiquée par écrit (contre avis de réception) à :
- la demanderesse
 - aux défenderesses 1, 2 et 3
 - l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle

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 25 avril 2017

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Greffière

Dr en droit Dieter Brändle

lic. en droit Esther Scheitlin

Envoi le: 27 avril 2017