

Décision du 25 août 2020**Dans la cause Dr. David Bensoussan contre ROCK dental AG****Regeste:**

Art. 26 al. 2 LTFB, Art. 339 CPC; compétence pour l'exécution.

Le Tribunal fédéral des brevets est compétent pour exécuter les jugements qu'il a rendus dans le cadre de sa compétence concurrente.

Art. 26 Abs. 2 PatGG, Art. 339 ZPO; Zuständigkeit für Vollstreckung.

Das Bundespatentgericht ist zuständig für die Vollstreckung seiner Urteile, die es in konkurrierender Zuständigkeit gefällt hat.

Art. 26 al. 2 LTFB, Art. 339 CPC; giurisdizione per l'esecuzione.

Il Tribunale federale dei brevetti è competente per l'esecuzione delle sentenze da lui emesse nell'ambito della sua competenza concorrente.

Art. 26 al. 2 PatCA, Art. 339 CPC; jurisdiction for execution.

The Federal Patent Court is competent for the enforcement of its judgments rendered in concurrent jurisdiction.



S2020_001

Décision du 25 août 2020

Composition de la Cour

Président du Tribunal Mark Schweizer,
Tobias Bremi, juge instructeur
Lara Dorigo, juge
Première greffière Susanne Anderhalden

Parties à la procédure

Dr. David **Bensoussan**, 100 boulevard Pereire,
FR-75017 Paris, France,
représenté par Maître Grégoire Mangeat, Mangeat Avocats
Sàrl, Passage des Lions 6, Case postale 5653,
1211 Genève 11,

demandeur

contre

ROCK dental AG, Zürcherstrasse 35, 8852 Altendorf,
représentée par Maître Christophe Rapin, Kellerhals Carrard,
1, Place Saint-François, case postale 7191, 1002 Lausanne,

défenderesse

Objet

Requête en exécution
Capsule de mélange pour matériau dentaire

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

Le 26 mars 2020, le demandeur a déposé une requête en exécution avec les conclusions suivantes :

« À la forme

1. Déclarer recevable la présente requête.

Au fond***Principalement***

2. Ordonner à SULZER MIXPAC AG de remettre, dans un délai de vingt jours, à Docteur David BENSOUSSAN une copie complète du contrat du 23 janvier 2017 conclu avec ROCK DENTAL AG, signé par toutes les parties.
3. Ordonner à SULZER MIXPAC AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu avec ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, **en lien direct** avec le brevet et avec la demande de brevet internationale PCT/IB2016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou avec toute demande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 (A) et/ou la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).
4. Ordonner à SULZER MIXPAC AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu avec ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, en faveur de ROCK DENTAL AG et/ou de Monsieur Marc FEHLMANN, pour quelque activité que ce soit (notamment le développement ou l'exploitation) **en lien avec un produit ou des connaissances utilisant ou reposant, entièrement ou en partie**, sur le brevet et/ou sur la demande de brevet internationale PCT/IB2016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou sur toute demande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 (A) et la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations

versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).

5. Ordonner à UBS SWITZERLAND AG de remettre, dans un délai de vingt jours dès la notification du jugement d'exécution, à Docteur David BENSOUSSAN, un relevé complet et sans filtre des mouvements sur le compte UBS CH7200216216103751002Z dès la date d'ouverture dudit compte et jusqu'au 1er juin 2019.
6. Ordonner à ROCK DENTAL AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu entre **tout tiers** et ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, **en lien direct** avec le brevet et/ou avec la demande de brevet internationale PCT/IB2016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou avec toute demande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 (A) et la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).
7. Ordonner à ROCK DENTAL AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu entre tout tiers et ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, en faveur de ROCK DENTAL AG et/ou de Monsieur Marc FEHLMANN, pour quelque activité que ce soit (notamment le développement ou l'exploitation) en lien avec un produit ou des connaissances utilisant ou reposant, entièrement ou en partie, sur le brevet et/ou sur la demande de brevet internationale PCT/IB2016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou sur toute demande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 (A) et la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).
8. Dire que faute d'exécution des obligations susmentionnées dans les vingt jours dès l'entrée en force de la décision, ROCK DENTAL AG sera condamnée, sur requête de Docteur David BENSOUSSAN, à une amende d'ordre de CHF 1 000.- au plus par jour d'inexécution.

9. Ordonner à ROCK DENTAL AG de mettre à disposition du réviseur indépendant mandaté par Docteur David BENSOUSSAN (BDO AG), à première demande et dans le délai indiqué par ledit réviseur, toutes pièces comptables, correspondances et autres documents (notamment tous les relevés des comptes bancaires pour la période concernée, le Grand livre, le bilan et le rapport d'audit), y compris sous format électronique, que ledit réviseur jugera nécessaires ou utiles afin de vérifier la solvabilité de ROCK DENTAL AG, ainsi que toute forme de redevances perçues par ROCK DENTAL AG, peu importe leur forme ou leur nature, qu'elles aient été comptabilisées ou non dans les comptabilité, pour les années 2017, 2018 et 2019.
10. Dire que faute d'exécution parfaite dans les délais fixés par le réviseur indépendant mandaté par Docteur David BENSOUSSAN, ROCK DENTAL AG sera condamnée, sur requête de Docteur David BENSOUSSAN, à une amende d'ordre de CHF 1 000.- au plus par jour d'inexécution.

Subsidiairement aux conclusions n^{os} 2, 3, 4 et 5

11. Ordonner à ROCK DENTAL AG de remettre, dans un délai de vingt jours, à Docteur David BENSOUSSAN une copie complète du contrat du 23 janvier 2017 conclu avec SULZER MIXPAC AG, signé par toutes les parties.
12. Ordonner à ROCK DENTAL AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu entre **SULZER MIXPAC AG** et ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, **en lien direct** avec le brevet et/ou avec la demande de brevet internationale PCT/IB2016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou avec toute demande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 (A) et la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).
13. Ordonner à ROCK DENTAL AG d'énumérer et de produire, dans un délai de vingt jours, tout accord conclu entre **SULZER MIXPAC AG** et ROCK DENTAL AG et/ou avec Monsieur Marc FEHLMANN prévoyant une rémunération, sous quelque forme que ce soit, en faveur de ROCK DENTAL AG et/ou de Monsieur Marc FEHLMANN, pour quelque activité que ce soit (notamment le développement ou l'exploitation) **en lien avec un produit ou des connaissances utilisant ou reposant, entièrement ou en partie**, sur le brevet et/ou sur la demande de brevet internationale PCT/182016/050284 ou WO2016/125036 (avec priorité suisse CH20150000145) et/ou sur toute de-

mande de brevet résultant de cette demande (en particulier la demande de brevet suisse 000380/2017, la demande de brevet européen EP3253325, la demande de brevet CN107405175 (A), la demande de brevet KR20170115564 et la demande de brevet US2017325923 (A1)), ainsi qu'une liste des rémunérations versées à ce titre (y compris les indemnités versées au titre de résiliation de ces accords ou de transfert).

14. Ordonner à ROCK DENTAL AG de remettre, dans un délai de vingt jours dès la notification du jugement d'exécution, à Docteur David BENSOUSSAN, un relevé complet et sans filtre des mouvements sur le compte UBS CH7200216216103751002Z dès la date d'ouverture dudit compte et jusqu'au 1^{er} juin 2019.
15. Dire que faute d'exécution parfaite dans les vingt jours dès l'entrée en force de la décision, ROCK DENTAL AG sera condamnée, sur requête de Docteur David BENSOUSSAN, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus par jour d'inexécution.

Plus subsidiairement aux conclusions n^{os} 5 et 14

16. Ordonner à UBS SWITZERLAND AG d'octroyer, dans un délai de vingt jours dès la notification du jugement d'exécution, un accès en ligne, en lecture seule, en faveur du Docteur David BENSOUSSAN sur le compte UBS CH7200216216103751002Z.
17. Ordonner à ROCK DENTAL AG de remettre tous les documents et de faire tous les déclarations requises par UBS SWITZERLAND AG aux fins de l'octroi de l'accès en ligne, en lecture seule, en faveur de Docteur David BENSOUSSAN sur le compte UBS CH7200216216103751002Z.
18. Dire que faute d'exécution parfaite dans un délai de vingt jours dès la notification de la demande de documents ou de déclarations de ROCK DENTAL AG par UBS SWITZERLAND AG, ROCK DENTAL AG sera condamnée, sur requête de Docteur David BENSOUSSAN, à une amende d'ordre de CHF 1 000.- au plus par jour d'inexécution.

En tout état

19. Condamner ROCK DENTAL AG en tous les frais et dépens de_ la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable pour les honoraires d'avocat de Docteur David BENSOUSSAN. »

2.

À la demande du tribunal, le demandeur a indiqué que la valeur en litige était de CHF 180 000.

3.

Le 7 mai 2020, la défenderesse a déposé une réponse à la requête en exécution. La défenderesse demande que la requête soit considérée comme irrecevable, subsidiairement que la requête soit rejetée.

4.

Le 26 mai 2020, le demandeur a déposé ses observations sur la réponse.

5.

Le 11 juin 2020, la défenderesse a à son tour déposé ses observations sur les observations du demandeur.

6.

Le 25 juin 2020, le demandeur a déposé ses observations sur la soumission du 11 juin 2020.

Compétence du Tribunal saisie**7.**

Selon l'art. 26, al. 1, let. c, de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB, RS 173.41), le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive. Selon l'alinéa 2 du même article, le tribunal a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du tribunal dans ces domaines n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.

8.

La défenderesse conteste la compétence du tribunal dans la présente affaire. Elle raisonne que le demandeur cherche à faire exécuter une décision qui concerne le droit aux demandes de brevet, une question qui relève à la fois de la compétence du tribunal cantonal compétent et du Tribunal fédéral des brevets. En l'absence d'une disposition spécifique prévoyant la compétence du Tribunal fédéral des brevets, l'exécution d'une telle décision aurait dû être demandée au tribunal cantonal compétent conformément à l'art. 339 du code de procédure civile (CPC, RS 272).

Le demandeur par contre fait valoir que le Tribunal fédéral des brevets a une compétence concurrente pour exécuter les jugements rendus dans sa compétence concurrente.

9.

L'art. 26 LTFB régit la compétence à raison de la matière du Tribunal fédéral des brevets. Lorsque la compétence à raison de la matière existe, le Tribunal fédéral des brevets dispose d'une compétence à raison du lieu étendue à l'ensemble du territoire suisse.¹

L'art. 26, al. 1, LTFB règle la compétence **exclusive** à raison de la matière du Tribunal fédéral des brevets. Pour les questions litigieuses définies dans cet alinéa, le Tribunal fédéral des brevets dispose d'une compétence exclusive pour toute la Suisse, tant en ce qui concerne la matière que le lieu.

L'art. 26, al. 2, LTFB définit une compétence **concurrente** à raison de la matière des tribunaux cantonaux pour les questions litigieuses définies dans cet alinéa. Si le Tribunal fédéral des brevets est choisi pour ces questions litigieuses, il est compétent pour l'ensemble de la Suisse. Cette compétence à raison du lieu s'applique également à l'exécution. Si par contre les tribunaux cantonaux compétents à raison de la matière sont choisis pour ces questions litigieuses, la compétence à raison du lieu est régie par le CPC.

L'art. 339, al. 1, CPC stipule la compétence obligatoire à raison du lieu pour ordonner des mesures d'exécution. Pour les litiges relevant de la compétence à raison de la matière exclusive du Tribunal fédéral des brevets (art. 26, al. 1, LTFB), l'exécution est explicitement réservée exclusivement au Tribunal fédéral des brevets en raison de la primauté de la LTFB (art. 27 LTFB) pour ces litiges. Pour les litiges relevant de la compétence concurrente à raison de la matière (art. 26, al. 2, LTFB), la compétence à raison du lieu pour l'exécution n'est pas régie par l'art. 339, al. 1, CPC, dans la mesure où le Tribunal fédéral des brevets a statué sur le fond de l'affaire ; le Tribunal fédéral des brevets est compétent pour l'exécution de ses décisions pour toute la Suisse également dans cette compétence concurrente à raison de la matière.

La compétence d'exécution à raison du lieu n'est déterminée par l'art. 339, al. 1, CPC que dans la mesure où un tribunal cantonal compétent a statué sur l'affaire dans le cadre de litiges relevant de la compétence concurrente à raison de la matière du Tribunal fédéral des brevets (art. 26, al. 2, LTFB).

¹ STIEGER, en : Calame/Hess-Blumer/Stieger (éds.), Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013, art. 26 N 7 et N 192s.

10.

Une requête en exécution d'une décision qui concerne le droit aux demandes de brevet est une « autre action civile » au sens de l'art. 26, al. 2, LTFB.

Si le jugement a « un lien de connexité » avec les brevets, ce qui s'applique toujours aux jugements de fond rendus par le Tribunal fédéral des brevets, alors l'exécution dudit jugement a également un lien de connexité avec les brevets. Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent pour exécuter des tels jugements.² Pour l'exécution des décisions du Tribunal fédéral des brevets rendues dans le cadre de sa compétence concurrente avec celle des tribunaux cantonaux, le demandeur peut donc s'adresser au Tribunal fédéral des brevets.

Même si l'on suppose que dans une situation telle que la présente, dans laquelle l'exécution en Suisse d'un jugement du Tribunal fédéral des brevets est en jeu, l'art. 339, al. 1 CPC règle la compétence à raison du lieu pour l'exécution, le Tribunal fédéral des brevets est alors compétent pour l'exécution, puisque de toute façon une compétence selon l'art. 339, al. 1, let. c, CPC est établie pour toute la Suisse.

Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent de juger la présente requête en exécution.

² Cf. STIEGER, en : Calame/Hess-Blumer/Stieger (éds.), Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013, art. 26 N 78 s.; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3eme éd. Zurich 2019, art. 76 N 6; contra BERTHOLET/KILLIAS, La création de juridictions spécialisées: l'exemple du Tribunal fédéral des brevets, en : Werra (éd.), La résolution des litiges de propriété intellectuelle, Genève 2010, 107 ss., 114; DROESE, en: Spühler/Tenchio/Infanger (éds.), Zivilprozessordnung, 2^{ème} éd. Bâle 2013, art. 339 N 1.

Exception de l'acte abusif

11.

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2, al. 2, du code civil [CC ; RS 210]). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.³

12.

La défenderesse allègue que la requête d'exécution était abusive principalement parce que le demandeur utilisait une institution juridique de façon contraire à son but. Plutôt qu'une simple exécution, le demandeur aurait demandé une réinterprétation du jugement et une extension des obligations de la défenderesse en vertu du jugement.

Le demandeur rétorque que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni compléter la décision à exécuter, il peut toutefois la préciser ou la concrétiser. Les obligations de la défenderesse à exécuter étaient toutes directement dérivables de la décision/de la transaction.

13.

La position de la défenderesse selon laquelle, dans une procédure d'exécution, le tribunal n'est pas compétent pour interpréter le jugement à exécuter est erronée. Le simple fait que le jugement contienne un langage qui nécessite une interprétation ne rend pas une requête d'exécution abusive.

Une autre question est de savoir si les obligations prétendues de la défenderesse découlent effectivement du jugement. Cette question doit être abordée lors de l'évaluation du bien-fondé de la requête d'exécution. Il est possible que la requête du demandeur n'aboutisse pas parce que les obligations à exécuter ne découlent en fait pas du jugement, comme le prétend la défenderesse. Mais toute requête infructueuse n'est pas en soi abusive. L'abus de droit doit être manifeste, l'art. 2, al. 2, CC est une

³ ATF 143 III 279 cons. 3.1 ; 143 III 666 cons. 4.2.

soupage d'urgence (« Notbehelf »⁴) qui doit être utilisée de manière restrictive. En substance, la défenderesse fait valoir que la requête d'exécution est abusive parce qu'elle sera infructueuse, ce qui est insuffisant.

Comme le tribunal est compétent pour statuer sur la requête d'exécution et que la requête n'est pas abusive, elle est recevable.

L'échéance de l'obligation à exécuter

14.

Les décisions prévoyant une prestation subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art. 342 CPC).

Si le demandeur est obligé d'exécuter ses obligations à l'avance, la défenderesse n'a pas à se référer à l'art. 82 du code des obligations (CO ; RS 220). Il lui suffit de signaler cette circonstance, car il conteste ainsi l'échéance de l'obligation à exécuter. Dans ce cas, la requête doit être rejetée pour défaut d'échéance. Le juge doit examiner d'office, et non seulement sur objection, si l'obligation dont l'exécution est refusée est en fait subordonnée à une obligation de la contrepartie.⁵

Si une partie contractante fait appel à un auxiliaire pour exécuter une obligation contractuelle, la partie répond de ses actes comme des siens propres (art. 101 CO).⁶ Agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie, lui prête son concours.⁷

Comme le demandeur doit prouver que l'obligation à exécuter est due (cf. art. 8 CC), il lui incombe de prouver qu'il a exécuté sa ou ses propres obligations s'il s'agit d'une exigence pour l'échéance de l'obligation à exécuter.

Bien que la procédure d'exécution soit une procédure sommaire (art. 339, al. 2, CPC), tout moyen de preuve est admissible pour cette preuve

⁴ ATF 143 III 666 cons. 4.2.

⁵ ATF 127 III 199 cons. 3a).

⁶ ATF 107 la 168 cons. 2a).

⁷ ATF 107 la 168 cons. 2a).

(cf. art. 254, al. 2, let. b, CPC).⁸ En l'absence de disposition spécifique exigeant un degré de preuve différente, le degré de preuve applicable est la certitude (« *Regelbeweismass* »⁹) au point de n'éprouver plus aucun doute sérieux.¹⁰

15.

La défenderesse prétend que toutes ses obligations liées au paiement d'une part des redevances de licence reçues en vertu des contrats de licence concernant les brevets cédés sont subordonnées à l'obligation du demandeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour céder les demandes de brevet au demandeur. Le demandeur répond qu'il n'existe aucun lien de subordination entre son obligation d'entreprendre tout ce qui est nécessaire à la cession des demandes de brevet et le paiement d'une part des redevances de licence générées.

16.

Selon l'art. 2 de la transaction, la défenderesse est l'unique propriétaire des brevets. Les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment le transfert de la demande de brevet US 2017/325923.

Selon l'art. 3 de la transaction, le demandeur reçoit une compensation *pour le transfert de sa part dans les brevets* (c'est le tribunal qui souligne).

Selon le langage clair de la transaction, il y a un échange entre le transfert de la part du demandeur dans les brevets et la compensation due au titre de l'article 3. L'indemnité prévue à l'art. 3 de la transaction est donc effectivement subordonnée à l'obligation du demandeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour le transfert de sa part dans les brevets (ou demandes de brevet).

Il n'est cependant pas nécessaire que la part du demandeur dans les brevets (ou demandes de brevet) soit effectivement transférée. Tout ce qui est requis en vertu de l'art. 2 de la transaction est que le demandeur prenne toutes les mesures nécessaires pour le transfert. Si le transfert effectif échoue par exemple parce que la défenderesse ne prend pas les

⁸ ZINSLI, en: Spühler/Tenchio/Infanger (éds.), *Zivilprozessordnung*, 2^{ème} éd. Bâle 2013, art. 342 N 9.

⁹ Cf. ATF 130 II 321 cons. 3.2.

¹⁰ MAZAN, en: Spühler/Tenchio/Infanger (éds.), *Zivilprozessordnung*, 2^{ème} éd. Bâle 2013, art. 254 N 9.

mesures nécessaires, le demandeur a rempli ses obligations car la contre-prestation a été régulièrement offerte dans le sens de l'art. 342 CPC.

17.

Il est incontesté que la demande de brevet US 2017/325923 déposée par le demandeur et mentionnée spécifiquement dans l'art. 2 de la transaction n'a pas été officiellement transférée à la défenderesse, c'est-à-dire que la défenderesse n'est pas encore enregistrée en tant que seul propriétaire de cette demande dans le registre des brevets des États-Unis.

Les parties ne s'accordent pas sur les raisons pour lesquelles le transfert de cette demande de brevet aux États-Unis n'a pas été effectué. Le demandeur prétend qu'il a entrepris tout ce qui était nécessaire pour un transfert, à savoir qu'il a signé tous les documents requis. Selon lui, le défaut d'enregistrement du transfert est imputable à la défenderesse, qui a refusé de coopérer à la cession. La défenderesse prétend en revanche que le demandeur n'a pas signé tous les documents requis et de s'être acquitté elle-même avec diligence et entièrement de ses obligations, notamment des différentes requêtes formulées par les agents de brevet du demandeur qui auraient systématiquement répondu à toutes les demandes avec un délai considérable et de manière incomplète ou incompréhensible.

18.

La défenderesse conteste l'échéance de l'obligation à exécuter dans sa réponse. Le 7 juin 2019, elle aurait déjà informé l'avocat du demandeur que « le Dr Bensoussan ne nous a pas remis les documents liés au brevet américain comme cela avait été annoncé ». Le 30 janvier 2020, la défenderesse aurait informé le (nouvel) avocat du demandeur que « [l]a seule question encore ouverte et pour laquelle le Dr Bensoussan est en demeure concerne le transfert à Rock Dental du brevet US déposé par Dr Bensoussan ».

Comme mentionné ci-dessus (cons. 14), si la défenderesse conteste que son obligation est due, il incombe au demandeur de démontrer et de prouver qu'il a rempli ses obligations en vertu de la transaction, à savoir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour transférer le(s) brevet(s) à la défenderesse, en particulier la demande de brevet américain US 2017/325923.

Le demandeur allègue qu'il a donné toutes les instructions exigibles de sa part à son agent de brevet en vue du transfert. Le demandeur tente de s'acquitter de la charge de la preuve sur ce point avec les pièces 1_4, 1_5 et 1_6. En outre, il prétend que les formalités à exécuter seraient longues et complexes même pour des professionnels des brevets (ce qu'on ne saurait donc reprocher au demandeur) et que la défenderesse avait exigé des modifications, avait refusé sans explication de fournir des documents ou s'était murée dans le silence, sans réellement tenter de faciliter l'avancée du transfert.

La pièce 1_4 est un accord entre les avocats des parties pour entreprendre certaines démarches afin de mettre en œuvre la transaction. Entre autres mesures, les parties conviennent de charger Mme Marie-Pierre de Lambilly du cabinet Novagraaf Paris de faire le nécessaire pour transférer la demande de brevet américain US 2017/325923 à la défenderesse. La pièce 1_4 ne prouve pas que les mesures convenues ont été effectivement mises en œuvre et n'est donc pas apte à prouver que le demandeur a rempli ses obligations.

La pièce 1_5 est en fait une liasse de documents qui auraient dû être soumis séparément. La véracité des documents n'est pas contestée (cf. art. 178 CPC).

Le premier document de l'acte 1_5 est intitulé « assignment » et porte le numéro « Attorney Docket No. 116598.ROCK » dans le titre. Il concerne la cession des demandes de brevet basée sur la demande internationale PCT/IB2016/050284 de Marc Fehlmann et David Bensoussan à la défenderesse. Il est signé par David Bensoussan en date du 4 octobre 2019. Il n'est pas signé par Marc Fehlmann.

Ensuite, dans la liasse de pièces 1_5, il y a une « déclaration (37 CFR 1.63) for utility or design application using an application data sheet (37 CFR 1.76) ». Il s'agit de la même demande internationale PCT/IB2016/050284. Avec cette déclaration, le demandeur déclare être l'inventeur de l'invention revendiquée dans la demande citée. Le document est signé par le demandeur en date du 4 octobre 2019. Ce document ne concerne évidemment pas la cession de la demande.

Ensuite, dans la liasse des pièces 1_5, il y a un autre document intitulé « assignment » portant le numéro « Attorney Docket No. 149903.00101 » dans le titre. Il concerne la cession d'une demande américaine n° 15/546.588, déposée le 21 janvier 2016, du demandeur à la défenderesse. Il est signé par le demandeur en date du 4 octobre 2019.

Ensuite, un document intitulé « assignment of application » et portant le numéro « 505877US » dans le titre. Il concerne la cession de la demande américaine n° 15/667.501 déposée par le demandeur le 2 août 2017 du demandeur à la défenderesse. Ce document est signé par le demandeur en date du 4 octobre 2019. La demande américaine n° 15/667.501 (numéro de demande) correspond à US 2017/325923 (numéro de publication).

Ensuite, il y a un autre formulaire « declaration (37 CFR 1.63) for utility or design application using an application data sheet (37 CFR 1.76) », celui-ci concernant l'autre demande américaine n° 15/546.588. Il est signé par le demandeur en date du 4 octobre 2019. Il ne concerne pas la cession des droits sur la demande.

Enfin, la liasse contient une « office communication » de l'USPTO avec « attorney docket no. 505877US », datée du 21 février 2019. Il s'agit de la demande américaine n° 15/667.501. L'office reconnaît avoir reçu des copies certifiées conformes des documents de priorité. Les autres objections ne sont pas pertinentes pour la cession de la demande.

Les documents « Attorney Docket No. 116598.ROCK » (concernant la demande internationale PCT/IB2016/050284), « Attorney Docket No. 149903.00101 » (concernant la demande américaine n° 15/546.588) et « 505877US » (concernant la demande américaine n° 15/667.501, c-à-d US 2017/325923) seraient en effet aptes à faire enregistrer la cession des droits sur les demandes de brevet concernées, à condition qu'elles soient soumises à l'USPTO.

Le demandeur ne démontre pas qu'il a envoyé les documents mentionnés à la défenderesse ou à son conseil en brevets (P&TS SA, M. Christophe Saam), ou qu'il a effectué l'enregistrement du transfert auprès de l'USPTO, et qu'il a alors pris « toutes les mesures nécessaires » selon l'art. 2 de la transaction. Il n'a donc pas démontré que la faute de cette non-cession de(s) brevet(s) incombe à la défenderesse.

Les courriels soumis à cet égard ne sont pas concluants. Le 4 juillet 2019, l'avocat du demandeur a donné des instructions au conseil en brevets du demandeur, Mme Lambilly de Novagraaf, « de faire le nécessaire à ce que le brevet US du Dr Bensoussan mentionné sous rubrique soit transféré à Rock Dental ». Selon le courriel, « [les] documents nécessaires ont été signés par Dr. Bensoussan en avril [2019] ». Cela ne peut pas être correct si les documents « Attorney Docket No. 116598.ROCK », « Attorney Docket No. 149903.00101 » et « 505877US » sont ceux envisagés pour le transfert, car ceux-ci n'ont été signés que le 4 octobre 2019.

Par courriel du 5 juillet 2019, Mme Lambilly de Novagraaf indique que les documents envoyés par le demandeur ne portent pas la signature de Marc Fehlmann. Toutefois, ce courriel ne peut pas concerner le document « Attorney Docket No. 116598.ROCK », car ledit document n'a été signé par le demandeur que le 4 octobre 2019.

Un courriel de P&TS SA à Novagraaf daté du 9 septembre 2019 concerne des documents signés par Marc Fehlmann à soumettre à l'USPTO. Là encore, ce courriel ne peut pas concerner les documents signés par le demandeur le 4 octobre 2019.

Le 30 avril 2020, soit après le dépôt de cette requête, M. Vincent Robert de Novagraaf a confirmé au demandeur qu'il n'a pas reçu une copie du document « Attorney Docket No. 116598.ROCK » signé par M. Fehlmann. Mais cela ne prouve pas que la défenderesse, M. Fehlmann ou P & TS SA ait jamais reçu la copie dudit document *signé par le demandeur*.

Il se pourrait bien que les conditions de transfert d'une demande de brevet américain soient onéreuses et difficiles à comprendre pour un non-spécialiste. C'est pourquoi le demandeur a fait appel aux services d'un auxiliaire (Novagraaf Paris). Les actes, ou plutôt les omissions, de son auxiliaire doivent cependant être considérés comme les siens.

Le dossier révèle que Novagraaf Paris a souvent agi avec un retard considérable et a exigé des documents qui n'étaient pas nécessaires pour un transfert de demandes de brevet.

Après avoir reçu l'instruction de transférer la demande de brevet US 2017/325923 à la défenderesse le 12 février 2019, il a fallu à Mme Lambilly de Novagraaf Paris six semaines, soit jusqu'au 29 mars 2019, pour demander une procuration et un formulaire de transfert signé.

Après une série d'échanges avec l'agent en brevets du défendeur, P&TS SA, M. Fehlmann a indiqué qu'il ne souhaitait pas signer une procuration générale en faveur de l'agent en brevets américain du demandeur. Par la suite, Novagraaf Paris a transmis le 12 août 2019 une procuration individuelle à P&TS SA.

Le 14 août 2019, la défenderesse a envoyé une copie scannée de la procuration signée et les formulaires de cession à Novagraaf Paris, mais a décidé de conserver les originaux signés. Même si le refus d'envoyer les originaux signés n'est pas bien compréhensible, les procurations originales signées ne sont en fait pas nécessaires pour enregistrer le transfert des demandes de brevet américain dans le registre des brevets américain.¹¹ Le 14 août 2019, Novagraaf Paris a accusé réception des formulaires de cession. L'auxiliaire du demandeur n'a jamais demandé les originaux signés de ces documents. Ce n'est que le 9 décembre 2019 que Mme Lambilly a demandé la copie certifiée conforme de la demande originale, sans préciser de quelle demande originale il s'agissait. Il n'est pas clair de savoir pourquoi une copie certifiée de la demande originale devrait être exigée pour l'enregistrement d'un transfert, car l'USPTO exige une copie électronique pour la soumission électronique.¹² Novagraaf Paris n'a pas demandé d'autres documents au défendeur et est resté silencieux jusqu'en avril 2020. Le 9 avril 2020, P&TS SA a demandé si le transfert des demandes américaines avait été enregistré, car le registre ne le reflétait pas encore. Le dossier ne montre aucune réponse de Novagraaf Paris ; à ce moment, la requête en exécution avait déjà été déposée.

Il apparaît donc que le défaut d'enregistrement du transfert de la demande de brevet américain US 2017/325923 à la défenderesse incombe soit au demandeur, soit à l'auxiliaire du demandeur, qui était en possession des documents nécessaires pour exécuter l'enregistrement à la date du 14 août 2019.

En tant que le demandeur est responsable des actes et omissions de son auxiliaire (art. 101 CO), le défaut d'exécution du transfert doit être considéré comme une faute du demandeur.

¹¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 9ième ed., revision 10.2019, section 602.

¹² USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 9ième ed., revision 10.2019, section 302.01(a).

En résumé, le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour céder à la défenderesse les demandes de brevet américain déposées en son nom. Il se peut fort bien que la défenderesse n'ait *pas non plus* pris certaines mesures. Cependant, tant que le demandeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le transfert des droits, il lui est interdit de demander l'exécution des obligations subordonnées de la défenderesse.

L'objection d'inexécution doit donc être maintenue et la requête d'exécution doit être rejetée.

Suite de frais et dépens

19.

Partant d'une valeur litigieuse de CHF 180 000, il se justifie d'arrêter l'émolument judiciaire à CHF 5 000, à l'extrémité la plus basse de la gamme selon les art. 1, al. 1, et art. 2, al. 1, du règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets (FP-TFB ; RS 173.413.2).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106, al. 1, CPC). Vu le sort de la procédure, il convient de mettre les frais à la charge du demandeur. Les frais sont compensés par l'avance de frais de CHF 8 000 versée par le demandeur ; le solde doit lui être remboursé.

La défenderesse qui a gain de cause obtient des dépens comprenant le remboursement des frais nécessaires et l'indemnité du représentant avocat (art. 3 FP-TFB). L'indemnité du représentant avocat est fixée en fonction de la valeur litigieuse (art. 4 FP-TFB). En cas de procédure sommaire, l'indemnité du représentant avocat est généralement réduite de 50 à 70 % (art. 6 FP-TFB). Pour une valeur litigieuse de CHF 180 000, l'indemnité pour l'avocat se situe entre CHF 16 000 et CHF 32 000 (art. 5 FP-TFB); c'est-à-dire, en procédure sommaire, entre CHF 4 800 et CHF 16 000.

La défenderesse présente deux factures de frais d'avocat pour un montant total de CHF 16 508.60 (TVA comprise). Il n'est actuellement pas justifié d'aller vers le haut de la gamme en fonction du tarif, car l'affaire n'a pas présenté de difficultés particulières. En fait, l'affaire était relativement simple et, entre autres, la défenderesse a présenté une argumentation tirée par les cheveux en ce qui concerne l'abus de droit, ce qui a entraîné

des dépenses inutiles pour les deux parties. Il est donc opportun de fixer l'indemnité due à la défenderesse à CHF 7 000.

Le Tribunal fédéral des brevets décide :

1. La requête est rejetée.
2. Arrêté à CHF 5 000, l'émolument judiciaire est mis à la charge du demandeur et est compensé avec son avance de CHF 8 000. Le solde lui est remboursé.
3. Le demandeur est condamné à verser à la défenderesse le montant de CHF 7 000 à titre d'indemnité.

La présente décision est communiquée :

- au demandeur (sous acte judiciaire)
- à la défenderesse (sous acte judiciaire)
- à l'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]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF). 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 août 2020

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Première greffière

Mark Schweizer

Susanne Anderhalden

Envoi le : 26 août 2020