

Ordonnance du Tribunal fédéral des brevets du 4 janvier 2022
Dans la cause X SA contre Y SA

Regeste:

Art. 111 Abs. 1 PatG: *vorläufiger Schutz der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung:* Auch wenn das Europäische Patentamt die Erteilung des Patents angekündigt hat, genießt eine europäische Patentanmeldung vor der Erteilung keinen Schutz nach Art. 64 EPÜ.

Art. 111 al. 1 LBI : *Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen publiée:* Même si l'Office européen des brevets a annoncé la délivrance du brevet, une demande de brevet européen ne bénéficie d'aucune protection au titre de l'art. 64 CBE avant la délivrance.

Art. 111 al. 1 LBI: *Protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo pubblicata:* Anche se l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha annunciato la concessione del brevetto, una domanda di brevetto europeo non gode di protezione ai sensi dell'art. 64 EPC prima di essere concessa.

Art. 111 para. 1 PatA: *Provisional protection conferred by a published European patent application:* Even if the European Patent Office has announced the grant of the patent, a European patent application does not enjoy protection under Art. 64 EPC before it is granted.



S2021_007

Décision du 4 janvier 2022

Composition de la Cour

Mark Schweizer, président du tribunal
Susanne Anderhalden, première greffière

Parties à la procédure

X SA,
représentée par Maître Ralph Schlosser, Kasser Schlosser
avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
conseillée en matière de brevets par Christoph Müller, Hepp
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,

demanderesse

contre

Y SA,
représentée par Maître Urs Portmann, Portmann Ventura
Étude d'avocats, avenue de la Gare 52, Case postale 1136,
1001 Lausanne,

défenderesse

Objet

Requête de mesures provisionnelles

Le président considère :**Déroulement de la procédure****1.**

Le 26 octobre 2021, la demanderesse a déposé sa requête de mesures provisionnelles avec les conclusions suivantes:

«I. Interdiction est faite à Y SA de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, vendre ou mettre en circulation d'une autre manière, en Suisse et au Liechtenstein, une montre dont le mouvement est doté des caractéristiques cumulatives décrites ci-après et représentées à l'annexe 1 :

- [...].

II. Interdiction est faite à Y SA de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, vendre ou mettre en circulation d'une autre manière, en Suisse et au Liechtenstein, une montre dont le mouvement est doté des caractéristiques cumulatives décrites ci-après et représentées à l'annexe 1 :

- [...].

III. Ordre est donné à la défenderesse de rappeler auprès de ses clients, dans un délai de 30 jours, tous les exemplaires de montres comportant un mécanisme tel que décrit au chiffre I ou au chiffre II ci-dessus, que la défenderesse a déjà livrés, tout en indiquant auxdits clients qu'il lui a été fait interdiction – a titre provisionnel – de commercialiser de telles montres.

IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, pareille menace étant signifiée aux organes de Y SA.

V. La défenderesse est astreinte aux frais et dépens de la cause. »

2.

Le 25 novembre 2021, la demanderesse a déposé un mémoire relatif à l'impact de l'action en cession des brevets sur lesquels la demande de mesures provisionnelles était fondée par Z S.A..

3.

Le 3 décembre 2021, la défenderesse a déposé une réponse limitée à la « légitimation active » de la demanderesse. Elle demande le rejet de la requête.

4.

Le 20 décembre 2021, la demanderesse a pris position sur la réponse limitée du 3 décembre 2021.

Sur la forme**5.**

La demande de mesures provisionnelles du 26 octobre 2021 est fondée sur les parties suisses de deux brevets européens, soit EP 000 et EP 001. La défenderesse est une société anonyme suisse basée au Canton [...]. La compétence du tribunal saisi est donc donnée sur la base de l'art. 26 al. 1 let. b LTFB (et non contestée par la défenderesse).

Le droit applicable est le droit suisse (cf. art. 110 al. 1 LDIP).

6.

Le président décide comme juge instructeur (cf. art. 35 al. 1 LTFB).

Faits incontestés**7.**

La demanderesse est titulaire de la demande de brevet EP 000 qui porte sur un mouvement horloger [...] (ci-après : EP 000). Le [...] juillet 2021, l'Office Européenne de Brevets (OEB) a émis une notification selon la règle 71(3) CBE avec le texte envisagé pour la délivrance du brevet. La demanderesse a approuvé ce texte, acquitté les taxes et soumis les traductions des revendications le [...] octobre 2021. L'OEB a émis une décision relative à la délivrance du brevet EP 000 le [...] octobre 2021. Le brevet EP 000 sera délivré le [...] novembre 2021.

La demanderesse est aussi titulaire de la demande de brevet EP 001 qui porte sur un élément de régulation horloger [...] ainsi que sur un mouvement horloger (ci-après: EP 001). Le [...] juillet 2021, l'OEB a émis une notification selon la règle 71(3) CBE avec le texte envisagé pour la délivrance du brevet. La demanderesse a approuvé ce texte, acquitté les taxes et soumis les traductions des revendications le [...] octobre 2021. Selon l'OEB, le brevet EP 001 sera délivré le [...] novembre 2021.

8.

Le 10 novembre 2021 (reçu), Z S.A., [...], a introduit devant ce tribunal une action contre la demanderesse demandant le transfert de certaines revendications des demandes de brevet européen EP 000 et EP 000,

parmi lesquelles les revendications 1 à 3 des deux demandes (affaire O2021_000)

Z S.A. a informé l'OEB du dépôt de la demande de transfert et a demandé que la délivrance des brevets EP 000 et EP 001 soit suspendue. A la suite de l'action en cessation déposée par Z S.A. contre la demanderesse, l'OEB a suspendu la procédure de délivrance du brevet EP 000 et la procédure de délivrance du brevet EP 001 le [...] novembre 2021 selon la règle 14(1) CBE. En d'autres termes, aucun brevet n'a été délivré.

Sur le fond

9.

Selon la règle 14(1) CBE, si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur afin d'obtenir une décision au sens de l'art. 61 para. 1 CBE, la procédure de délivrance est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l'OEB qu'il consent à la poursuite de la procédure. L'art. 61 para. 1 CBE concerne des décisions passées en force de chose jugée qui ont reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur.

10.

L'action en cessation basée sur l'art. 72 LBI nécessite un brevet délivré et en vigueur en Suisse.¹ Pour les brevets européens, cela découle directement de l'art. 111 al. 1 LBI, qui stipule que la demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l'art. 64 CBE.

La demanderesse le conteste. Elle prétend que l'art. 111 LBI a été introduite en 1976 dans une perspective d'égalité de traitement, le législateur estimant qu'il n'y avait pas de raison de traiter de manière plus favorable le titulaire d'une demande de brevet européen que celui d'une demande déposée en Suisse. A cette période, la loi ménageait toutefois, pour les demandes de brevet suisse, une exception pour les demandes soumises à l'examen préalable. L'art. 72 al. 2 aLBI prévoyait en effet que le requérant pouvait, en lien avec une demande de brevet soumise à l'examen préalable, introduire une action en cessation dès la publication de la demande, à condition de fournir des sûretés suffisantes. A considérer la *ratio legis* de l'art. 111 LBI telle qu'elle vient d'être évoquée, on constate

¹ Cf. CR PI LBI-SCHLOSSER, art. 72 N 4; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3^e ed. Zurich 2018, Art. 66 N 50; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 8.

que l'objectif n'était pas tant d'empêcher que le requérant d'une demande de brevet européen puisse obtenir une protection provisoire sur la base de la demande, mais bien plutôt d'éviter qu'il soit favorisé par rapport au requérant d'une demande suisse. Il n'était en revanche pas question de traiter le requérant d'une demande de brevet européen moins bien que le requérant d'une demande suisse. Or l'interprétation usuelle de l'art. 111 LBI revient précisément à une telle inégalité, puisque le requérant d'une demande suisse publiée après examen matériel (à l'époque où un tel examen matériel existait pour le textile et l'horlogerie) se trouvait mieux loti que le requérant d'une demande européenne placé dans une situation comparable. Force est dès lors de constater que l'interprétation usuelle de l'art. 111 LBI n'est pas conforme au but de la loi dans les situations dans lesquelles une demande de brevet européen a fait l'objet non seulement d'une publication, mais également d'un examen matériel au terme duquel l'OEB a conclu à la brevetabilité de l'objet des revendications. Une interprétation de l'art. 111 al. 1 LBI conforme à sa *ratio legis* conduit dès lors à comprendre ce texte comme n'excluant pas toute protection provisoire en présence d'une demande de brevet européen, mais comme autorisant une protection provisoire en présence d'une demande de brevet ayant fait l'objet d'un examen matériel et contre versement de sûretés, tel que le prévoyait l'art. 72 al. 2 aLBI pour les demandes de brevet suisse.

11.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a véritablement lacune de la loi lorsque le législateur a omis de régler quelque chose qu'il aurait dû régler et qu'aucune prescription ne peut être tirée de la loi à ce sujet, ni d'après son libellé ni d'après le contenu à déterminer par interprétation. En revanche, on parle de fausse lacune ou de lacune politico-juridique lorsque la loi apporte certes une réponse, mais qu'elle n'est pas satisfaisante. Le juge est tenu de combler les vraies lacunes, mais il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les fausses, à moins que l'invocation du sens littéral de la norme, considéré comme déterminant, ne constitue un abus de droit.²

On ne peut pas dire que l'absence de protection provisoire d'une demande de brevet européen qui, selon l'OEB, sera délivrée, mais ne l'a pas encore été, soit une véritable lacune de la loi. Il s'agit clairement d'une décision du législateur qui a adopté la révision de 1976 de la LBI de ne pas accorder aux demandes de brevet, même si elles sont destinées à

² ATF 141 V 481 cons. 3.1.

être délivrées, une protection provisoire. Ne pas accorder une protection provisoire à une demande de brevet non encore délivrée ne constitue certainement pas un abus de droit qui permettrait exceptionnellement à un tribunal de corriger une fausse lacune.

Le président ne peut donc pas suivre l'interprétation de l'art. 111 al. 1 LBI suggérée par la demanderesse. Comme l'indique explicitement l'art. 111 LBI, une demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l'art. 64 CBE.

12.

Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision dépend (également) de l'issue de la demande de transfert des demandes de brevet déposée par Z S.A. Si l'action de Z S.A. est rejetée par une décision finale et non susceptible de recours, l'OEB délivrera les demandes en cours et la demanderesse sera propriétaire de ces brevets. La demande de mesures provisoires pourra alors être jugée sur la base du fait que la demanderesse est propriétaire de deux brevets européens délivrés qui seront en vigueur en Suisse.

La défenderesse fait valoir que la requête de mesures provisionnelles devrait être entièrement rejetée. Ceci est toutefois incorrect car, selon l'issue de l'affaire O2021_000, la demanderesse pourrait finalement être propriétaire de deux brevets européens délivrés. Bien qu'il puisse s'écouler plusieurs années avant qu'une décision finale soit rendue dans l'affaire O2021_000, l'urgence requise pour la promulgation de mesures provisionnelles sera préservée. On ne peut pas dire que la demanderesse n'a pas déposé la demande de mesures provisionnelles aussi rapidement que possible (au contraire, elle l'a même déposée trop tôt). Elle n'est donc pas déchu de son droit à obtenir des mesures provisionnelles, même si cette procédure reste suspendue pendant une longue période.

13.

La demanderesse, en revanche, fait valoir que l'action en cession introduite par Z S.A. était totalement infondée et abusive. Elle n'aurait servi qu'à bloquer l'action de la demanderesse contre la défenderesse.

Le bien-fondé de l'action de Z S.A. devra être jugé dans le cadre de la procédure O2021_000. Il suffit de dire que même la demanderesse admet qu'il existait une coopération en matière de recherche et de développement entre elle et Z S.A. et que le CEO de Z S.A. est co-inventeur des inventions selon EP 000 et EP 001. Naturellement, elle se considère comme l'unique propriétaire des résultats de cette coopération. Il est toutefois notoirement difficile de démêler la propriété des résultats des coopérations de recherche et de développement. Le président ne peut pas, sans une analyse minutieuse des arguments de Z S.A. et éventuellement l'administration de preuves, considérer que l'action de Z S.A. est sans fondement et abusive.

14.

La présente procédure doit donc être suspendue jusqu'à ce que la procédure ordinaire O2021_000 soit résolue par une décision définitive et non susceptible de recours.

Suite de frais et dépens

15.

Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

Le président décide :

1. La présente procédure est suspendue jusqu'à ce que la procédure ordinaire O2021_000 soit résolue par une décision définitive.
2. La présente décision est communiquée aux parties (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 di-

plomatique 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 4 janvier 2022

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du tribunal

Première greffière

Mark Schweizer

Susanne Anderhalden

Envoi le : 04.01.2022