



S2023_010

Décision du 6 février 2024

Composition de la Cour

Mark Schweizer, docteur en droit, président
Sven Bucher, MLaw, premier greffier

Parties à la procédure

Harry Winston SA, 8, chemin du Tourbillon, 1228 Plan-les-Ouates,
représentée par Maître Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, conseillée en matière de brevets par Thierry Ravenel, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Faubourg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel 1, conseillée en matière de brevets par Mathieu Laloix, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Faubourg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel 1,

requérante

contre

JACOB & CO SA, Chemin de Plein-Vent 1, 1228 Plan-les-Ouates,
représentée par Maître Ralph Schlosser et Maître Maud Fragnière, Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,

intimée

Objet

description précise (art. 77 LBI) / preuve à futur (art. 158 CPC) ; montre Astronomia

Le président considère :**1.**

Le 11 octobre 2023, la requérante a déposé une demande avec les conclusions et requêtes procédurales suivantes :

- « 1. Ordonner une description précise subsidiairement une expertise, au siège de l'intimée au ch. de Plein-Vent 1 à 1228 Plan-les-Ouates, d'une montre-bracelet fabriquée et vendue sous le nom «Astronomia», notamment correspondant à la photo de l'Annexe 1 (ci-après «montre Astronomia»), ainsi que de tout dessin technique, fichier CAO, mode d'emploi, descriptif technique concernant la montre Astronomia, et constater notamment si cette montre-bracelet remplit les caractéristiques suivantes :
- les aiguilles (organe d'affichage) de la montre Astronomia sont entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis ;
 - la prise de force des aiguilles (organe d'affichage) de la montre Astronomia est un premier mobile entraîné autour du premier axe (A-A), c'est-à-dire l'axe du cadran principal ;
 - le sous-cadran de la montre Astronomia est monté à rotation de manière indépendante par rapport aux aiguilles (organe d'affichage) de la montre ;
 - le sous-cadran est relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis ;
 - cette deuxième chaîne cinématique engrène avec une roue fixe centrée sur le premier axe (A-A), c'est-à-dire l'axe du cadran principal.
2. Si nécessaire, ordonner une saisie de la montre Astronomia, uniquement pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la description, subsidiairement expertise, et accomplir la description, subsidiairement expertise, dans les locaux du Tribunal fédéral des brevets.
3. Autoriser les conseils et les conseils en brevet de la Requérante à participer à la description précise, en les astreignant, dans la mesure du nécessaire, à un devoir de confidentialité concernant les secrets de fabrication ou commerciaux dont ils auraient connaissance au cours de la description, en indiquant toutefois que (i) le devoir de confidentialité ne s'applique pas aux informations dans le domaine public, connues de la Requérante, qui ont été développées indépendamment par la Requérante ou un tiers, ou qui tombent dans le domaine public sans violation d'un devoir de confidentialité; et que (ii) le devoir de confidentialité cesse au moment de la notification du procès-verbal de description, en ce qui concerne les informations contenues dans le procès-verbal.
4. Ordonner à l'intimée de produire en mains de la Requérante des copies des titres suivants :

- a. de contrats concernant la conception, la création, la manufacture et/ou l'achat de mouvements de montre (i) qui contiennent des informations sur le mécanisme du mouvement et/ou de l'organe d'affichage de la montre, (ii) destinés aux montres de la collection «Astronomia», et (iii) conclus par l'intimée avec tout tiers, subsidiairement uniquement ceux conclus avec la société Concepto Watch Factory SA ;
 - b. de plans, descriptions techniques et dessins techniques, fichiers CAO, assortiments et paramètres techniques de mouvements de montre (i) qui contiennent des informations sur le mécanisme du mouvement et/ou de l'organe d'affichage de la montre, (ii) destinés aux montres de la collection «Astronomia», et (iii) provenant de tout tiers, subsidiairement uniquement ceux provenant de la société Concepto Watch Factory SA ;
 - c. de cahiers des charges (qu'ils soient ou non annexés à un contrat selon le ch. 4a) concernant des mouvements de montre (i) qui contiennent des informations sur le mécanisme du mouvement et/ou de l'organe d'affichage de la montre, (ii) destinés aux montres de la collection «Astronomia», et (iii) conclus par l'intimée avec tout tiers, subsidiairement uniquement ceux conclus avec la société Concepto Watch Factory SA.
5. Condamner la Requérante à tous les frais de l'instance, sous réserve d'une répartition différente des frais dans le cadre d'une procédure ordinaire subséquente.

Requêtes procédurales

1. Pour la description précise (conclusion 1), faire appel à un expert qui assiste le Tribunal lors de la description précise (art. 77 al. 4 LBI), en la personne de M. Vincent Grolimund (vincent.grolimund@sunrise.ch).
2. Pour l'expertise (à titre subsidiaire, conclusion 1), nommer M. Vincent Grolimund (vincent.grolimund@sunrise.ch) comme expert. »

2.

Le 15 novembre 2023, l'intimée a déposé sa réponse avec les conclusions suivantes :

« Principalement :

- I. La requête de preuve à futur est déclarée irrecevable, faute d'intérêt de la requérante à agir.

Subsidiairement :

- I. *La requête de preuve à futur est admise uniquement dans la mesure de la description (conclusion 1), limitée à la description du mécanisme de la montre «Astronomia» et l'allocation des frais à la requérante (conclusion 5).*
- II. *Elle est rejetée pour le surplus. »*

3.

Le 30 novembre 2023, la requérante a déposé sa prise de position concernant la réponse avec des conclusions inchangées.

4.

Par lettre du 4 décembre 2023, le tribunal a notifié la prise de position de la requérante du 30 novembre 2023 à l'intimée et suggéré aux parties d'établir une expertise-arbitrage au sens de l'art. 189 CPC. Par lettre du 10 décembre 2023, la requérante a informé le tribunal qu'elle ne souhaite pas tenter d'établir une expertise-arbitrage.

5.

L'intimée a soumis une liste d'opérations des conseils en brevets le 20 décembre 2023. La requérante a pris position sur les factures par lettre du 16 janvier 2024. Avec lettre du 23 janvier 2024 l'intimée a soumis une attestation que la liste d'opérations soumise le 20 décembre 2023 concerne exclusivement des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure.

Sur la forme**6.**

Les deux parties ont leur siège en Suisse. La requérante demande une description précise selon art. 77 al. 1 let. b LBI et/ou l'administration des preuves à futur selon art. 158 CPC. La requérante affirme avoir des raisons sérieuses de penser que les montres vendues par l'intimée sous la dénomination « Astronomia » violeraient son brevet CH 702 422 B1. La requête a donc un lien de connexité avec des brevets dans le sens de l'art. 26 al. 2 LTFB. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est donnée.

Le président statue en tant que juge unique sur les demandes de mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 let. b LTFB) dont font partie les demandes de description précise et/ou d'administration de preuves à futur effectuées en procédure sommaire.¹ Dans le cas présent, la compréhension des faits techniques ne revêt pas une importance particulière. Le président ne doit donc pas statuer avec deux autres juges (art. 23 al. 3 LTFB).

La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LFTB).

¹ Cf. TFB, décision S2023_002 du 8 juin 2023.

Faits

7.

La requérante est titulaire du brevet suisse CH 702 422 B1 qui était déposé le 16 décembre 2010 et délivré le 13 mars 2015. L'intimée vend des montres sous la désignation « Astronomia » (dans différentes versions). Les montres Astronomia sont dotées d'un cadran monté en « satellite » qui tourne autour de l'axe centrale du cadran principal (voir figure 1 dessous). L'orientation de ce cadran monté en « satellite » est constante par rapport à un repère fixe. En d'autres termes, la position « 12h » est toujours orientée vers le haut du cadran. La requérante admet qu'il est possible de construire un tel mouvement sans faire usage du brevet litigieux et différentes solutions étaient connues dans l'état de la technique pour y arriver. Le premier modèle de la gamme Astronomia, appelé « Astronomia Tourbillon », a été présenté au salon Baselworld en 2014. Les montres Astronomia coûtent plus de CHF 800 000.



Figure 1: Photo d'une montre Astronomia avec cadran en « satellite » dans le cercle rouge (cercle rouge ajouté par la requérante)

La requérante affirme qu'une différence importante entre les solutions de l'état de la technique d'une part et le brevet litigieux d'autre part est que le sous-cadran du brevet litigieux est monté à rotation de manière indépendante par rapport à l'organe d'affichage. Selon les solutions de l'état de la technique, la position du satellite par rapport à l'axe central et l'heure affichée sur le sous-cadran seront interdépendants. Cela signifie aussi que lorsqu'une montre selon l'état de la technique est mise à l'heure, le sous-cadran se déplace à mesure que l'heure est avancée ou reculée. Selon la requérante, une vidéo téléchargée par le Youtuber Carl Runefelt le 29 no-

vembre 2022 montre que l'heure de la montre Astronomia peut être réglée sans que le sous-cadran soit déplacé (l'intimée conteste cette allégation).²

Le 27 mars 2023, la requérante a demandé à l'intimée pourquoi elle estimait que ses montres Astronomia ne contrefaisaient pas le brevet litigieux. Les parties ont ensuite échangé plusieurs lettres. Par lettre du 28 avril 2023, l'intimée montre des dessins du mécanisme du mouvement prétendument utilisé dans les montres Astronomia qui, selon l'intimée, montre que le mécanisme ne fait pas usage de l'invention brevetée par le brevet litigieux. Selon la requérante, les dessins sont incomplets et ne permettent pas d'apprécier correctement le fonctionnement du mouvement Astronomia.

Conditions pour l'administration des preuves à futur / description précise

8.

Le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (art. 158 al. 1 let. b CPC). L'intérêt digne de protection peut consister à clarifier les perspectives d'un procès. Cette possibilité doit contribuer à éviter les procès sans issue.³

La simple affirmation d'un besoin d'éclaircir les perspectives de procès ne suffit toutefois pas à rendre suffisamment vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration de preuves à futur. Une administration anticipée de preuves ne peut être exigée qu'en vue d'une prétention concrète de droit matériel, car l'intérêt à l'administration de preuves dépend de l'intérêt à la réalisation d'une prétention à prouver. La requérante, qui se fonde sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC, doit donc rendre vraisemblable qu'il existe un état de fait sur la base duquel le droit matériel lui accorde une prétention contre l'intimée, et que le moyen de preuve à administrer peut servir à le prouver. Seuls les faits qui doivent être prouvés par le moyen de preuve à futur ne sont pas soumis à l'exigence de la vraisemblance proprement dite. En effet, l'objectif de l'art. 158 al. 1 let. b CPC est justement de permettre l'examen des perspectives de preuve avant le

² Vidéo disponible sous le lien <https://www.youtube.com/watch?v=LjKv4xnoGFw> (dernière visite le 30 janvier 2024).

³ Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 7315.

procès et cet examen serait alors mis en échec s'il était soumis à la condition de la vraisemblance du fait dont la preuve doit être administrée. Si le moyen de preuve à administrer est le seul qui permet à la requérante de prouver sa prétention, il doit suffire qu'elle l'allègue de façon précise (substanziert) l'existence des faits fondant sa prétention.⁴

La description selon l'art. 77 al. 1 let. b LBI est une prétention légale spécialement réglementée au sens de l'art. 158 al. 1 let. a CPC.⁵ Ses conditions sont les mêmes que celles de l'administration des preuves à futur selon l'art. 158 CPC.⁶ Un titulaire de brevet peut demander à la fois l'administration des preuves à futur et une description précise ; l'art. 77 LBI ne doit pas être considéré comme une *lex specialis* par rapport à l'art. 158 CPC.⁷

9.

L'intimée a joint à sa réponse des dessins supplémentaires et une animation (vidéo) censés montrer le mécanisme pertinent des mouvements prétendument utilisés dans les montres Astronomia. Selon la requérante, l'animation 3D présentée par l'intimée étaye l'allégation de contrefaçon de brevet. La requérante conteste toutefois que l'animation corresponde au mouvement réellement utilisé dans les montres Astronomia. La requérante ne conteste pas que les dessins et l'animation présentés permettent d'apprécier si le mouvement de montre qui y est représenté contrefait l'une des revendications du brevet litigieux.

Dans ces conditions, la requérante n'a pas d'intérêt digne de protection dans l'administration préliminaire de preuves supplémentaires. La question de savoir si le mouvement représenté dans les dessins et l'animation contrefait ou non le brevet de la requérante n'est pas une question de fait, mais une question de droit. Si la requérante décide, sur la base des dessins et de l'animation, d'intenter une action en contrefaçon à l'encontre de l'intimée, et que l'intimée allègue ou que les preuves alors administrées dans cette action démontrent que les dessins et l'animation ne correspondent pas au mouvement effectivement utilisé dans les montres Astronomia, l'intimée supportera les frais de procédure même si elle obtient gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC). La requérante peut être assurée que, dans un tel cas, le tribunal lui accordera une indemnisation très généreuse pour ses dépenses.

⁴ ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 – « Schlammzuführung ».

⁵ ATF 138 III 76 consid. 2.4.1.

⁶ Cf. TFB, décision S2023_002 du 8 juin 2023, consid. 8.

⁷ ATF 138 III 76 consid. 2.4.1.

En l'absence d'intérêt digne de protection, la requête de description précise et la requête subsidiaire d'administration de preuves à futur (expertise) doivent être rejetées.

Frais et dépens

10.

La requérante estime la valeur litigieuse à CHF 50 000, basé sur une valeur litigieuse de la procédure au fond d'environ CHF 500 000, qui résulte en frais judiciaire pour la procédure au fond d'environ CHF 50 000. L'intimée ne s'exprime pas à ce sujet.

En partant d'une valeur litigieuse de CHF 50 000 et en tenant compte des faits que le tribunal n'a pas à tenir d'audience et qu'il s'agit d'un cas relativement simple, l'émolument judiciaire se monte à CHF 5 000 (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 FP-TFB).

La requérante, comme partie succombant, est condamnée aux frais (cf. art. 106 al. 1 CPC). Les frais sont déduits de l'avance versée ; le solde non utilisé de l'avance de frais est remboursé à la requérante.

La requérante doit à l'intimée une indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L'indemnité est fixée à CHF 5 000 selon le tarif (art. 5 et 6 FP-TFB).

11.

Conformément à la pratique, les dépenses pour l'assistance d'un conseil en brevets dans le procès peuvent être remboursées en tant que dépenses nécessaires (art. 32 LTFB en relation avec art. 3 let. a FP-TFB), mais seulement jusqu'à la hauteur effective, ou, si celle-ci dépasse l'indemnité pour la représentation professionnelle par un avocat selon le tarif, en cas de contestation, dans l'ordre de la compensation pour l'avocat selon le Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets.⁸

L'intimée réclame des frais pour le soutien de deux conseils en brevets de CHF 5 694.50 au total (sans TVA).

⁸ TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler » ; arrêt S2018_001 du 23 mai 2018, consid. 5 ; arrêt O2015_009 du 21. März 2018, consid. 11.2; arrêt O2012_43 du 10 juin 2016, consid. 5.5.

La requérante conteste que le soutien d'un conseil en brevets ait été nécessaire dans une procédure concernant les preuves à futur. Le fait qu'elle soit elle-même assistée par deux conseils en brevets rend cette affirmation déjà douteuse. Dans une procédure de description précise basée sur la contrefaçon présumée d'un brevet, il existe également des questions techniques et/ou relevant du droit des brevets qui doivent être abordées et qui nécessitent l'assistance d'un conseil en brevets. Le tribunal considère donc qu'il est justifié que l'intimée ait obtenu l'appui de deux conseils en brevets.

La requérante conteste aussi le montant des frais de conseil en brevet. Si on fait valoir des frais nécessaires, en cas de contestation ceux-ci doivent être allégués de manière circonstanciée et être justifiés par des pièces justificatives. Le décompte des prestations doit notamment indiquer quel prestataire a fourni quelles prestations et à quel moment.⁹

L'intimée soumet deux factures. La facture du cabinet Gsmart-IP SA du 30 novembre 2023 mentionne un montant total de CHF 2'970 pour « Démarche d'analyse, de recherche et de rédaction d'argumentaires ». Par lettre du 23 janvier 2024, Damien Debay et Brahim Tasli du Gsmart-IP SA confirment que les prestations mentionnées sur la facture du 30 novembre 2023 ont été fournies dans le cadre de la procédure de description précise. Une autre facture de l'étude Hepp Wenger Ryffel SA, datée du 7 décembre 2023, s'élève à CHF 2 724.25 pour « étude de la demande / travail sur la réponse / divers appels avec le mandant / Kasser/Schlosser ».

Aucune des factures ne mentionne le nom du conseil ayant fourni les services. Aucune des factures ne spécifie les services rendus d'une manière suffisamment précise pour permettre à la requérante de contester les factures de manière motivée (substanziert). Étant donné que la requérante conteste que les services étaient nécessaires et que la défenderesse n'indique pas de manière détaillée quels services ont été rendus par qui, la demande de l'intimée concernant l'indemnisation des dépenses nécessaires doit être rejetée pour défaut de motivation.

⁹ TFB, arrêt O2020_001 du 9 juin 2021, consid. 57 – « Injektionspen » ; arrêt O2019_012 du 30 août 2021, consid. 57 – « Sägeblätter ».

Le président décide :

1. La requête est rejetée.
2. L'émolument de décision est fixé à CHF 5 000.
3. Les frais sont mis à la charge de la requérante. L'émolument de décision est déduit de son avance de frais. Le solde de l'avance est remboursé à la requérante.
4. La requérante est tenue de verser à l'intimée une indemnité de CHF 5 000 à titre d'indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel.
5. La présente décision est communiquée aux parties, avec lettre du 24 janvier 2024 avec annexe pour la requérante, et, après entrée en force, à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (contre avis de réception).

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

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 6 février 2024

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Premier greffier

Mark Schweizer, docteur en droit

Sven Bucher, MLaw

Envoi le : 6 février 2024