

AROPI / ACBSE

22 mars 2022

La jurisprudence en matière de brevets 2021

Christophe Saam et Ralph Schlosser



Quatre décisions en matière d'interprétation des revendications

- TF, 4A_581/2020 – Peer-to-Peer Protocol
Interprétation fonctionnelle; primauté des revendications
- O2019_003 - Lumenspitze
Interprétation à la lumière de la description
- O2020_001 - Injektionspen
Interprétation de bonne foi
- O2020_003 - Fremdfaserabscheidevorrichtung
Limites de l'interprétation fonctionnelle

Peer-to-Peer Protokoll II (1)

Quelques principes régissant l'interprétation (1) :

- les caractéristiques doivent être interprétées d'une manière à leur permettre de réaliser le but poursuivi par l'invention (interprétation fonctionnelle) (c. 4.5.2).
- l'historique de l'invention et de la délivrance du brevet est irrelevante pour l'interprétation (c. 4.5.2).
- les revendications doivent être interprétées en partant de leur libellé (« aus sich selbst heraus ») (c. 4.1).

TF, 26.03.2021, 4A_581/2020

Peer-to-Peer Protokoll II (2)

Quelques principes régissant l'interprétation (2) :

- la terminologie utilisée dans le brevet l'emporte sur le langage courant (c. 4.1) ;
- la description et les dessins ne servent à interpréter la revendication que si celle-ci n'est pas claire, mais pas à la compléter; le titulaire supporte le risque d'une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire (c. 3)

TF, 26.03.2021, 4A_581/2020

Lumenspitze (1)

«Les revendications doivent être interprétées de manière à ce que les exemples de modes de réalisation cités dans le brevet soient inclus littéralement; cependant, les revendications ne sont pas limitées aux exemples de modes de réalisation si elles couvrent d'autres modes de réalisation (cf S2019_002, «Herzklappe» et O2017_002, « Freiformschneidverfahren »)

Quid si l'interprétation non ambiguë des revendications ne couvre pas les exemples décrits?

Lumenspitze (2)

“one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane of the opening”

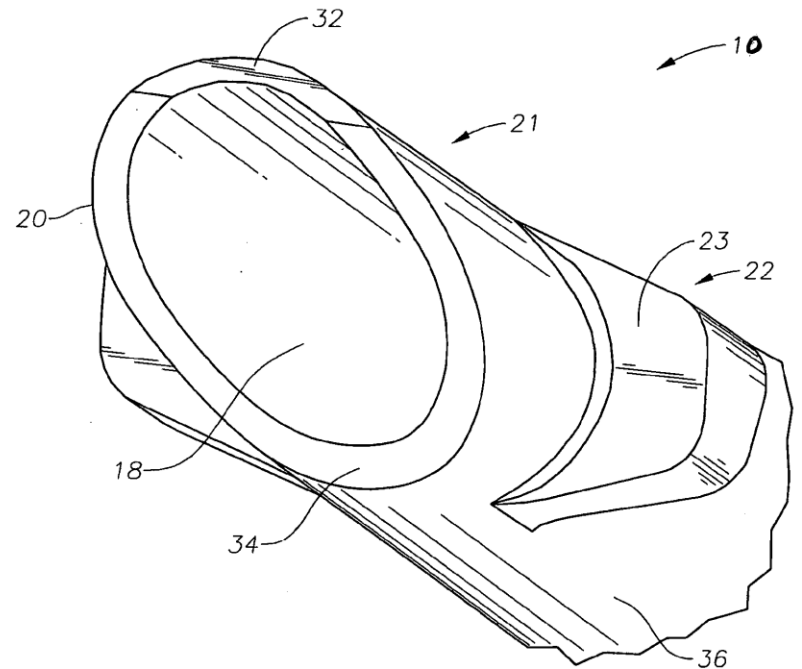


Fig. 2

Lumenspitze (3)

Fig 3: la protrusion 22 est partiellement espacée du plan 18 de l'ouverture. Est-ce couvert par la revendication?

Oui, car ce mode de réalisation est décrit.

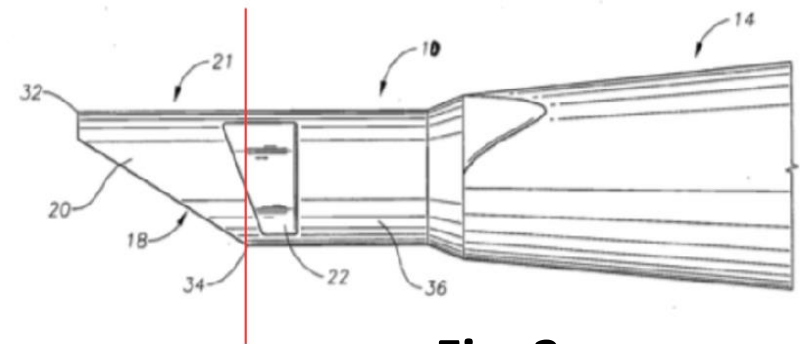


Fig. 3

Lumenspitze (4)

Fig. 4 & 5: la
protrusion 22 n'est pas
espacée du plan 18

=> non couvert par les
revendications, bien
qu'un exemple soit
décrit

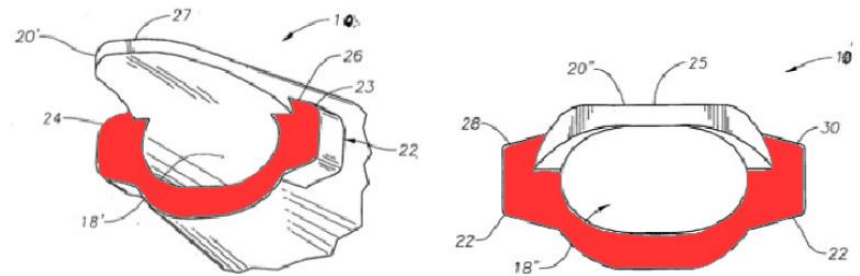


Abbildung 4: Fig. 3, 4 und 5 aus dem Streitpatent mit rot markierter «plane of opening» (ro Markierung durch das Gericht hinzugefügt)

Fig. 4 et 5

Lumenspitze (5)

«Les revendications doivent être interprétées **en cas de doute** de manière à ce que les modes de réalisation décrits soient littéralement couverts».

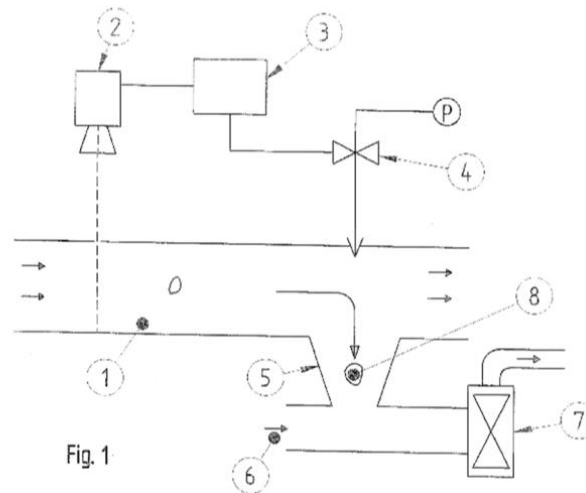
TFB, 19.8.2020, O2019_003, c. 31

Confirmation TF, 25.05.2021, 4A_490/2020

Fremdfaserabscheidevorrichtung (1)

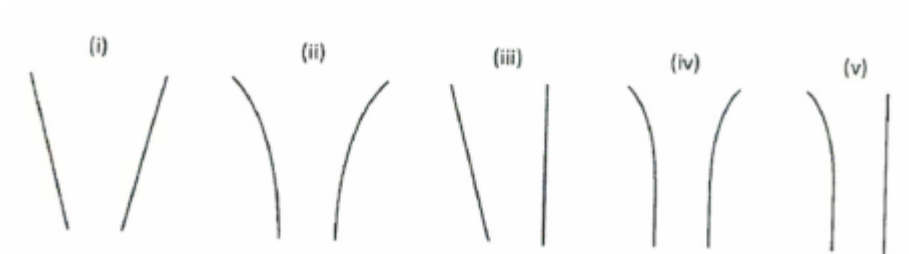
Dans le langage courant, un **entonnoir** est un instrument de forme conique dont la partie inférieure aboutit à un tube étroit.

Pas de définition du terme entonnoir dans la description; tout au plus une représentation schématique:



Fremdfaserabscheidevorrichtung (2)

Un entonnoir n'est pas nécessairement de forme conique. Il faut – et il suffit – que l'entonnoir présente des parois qui se rétrécissent, de telle sorte qu'il y ait un bout plus large et un bout plus étroit (c. 26):



Fremdfaserabscheidevorrichtung (3)

Un canal aux parois parallèles ne constitue pas un entonnoir, même si un tel canal fonctionne également.

En effet, l'**interprétation fonctionnelle** ne signifie pas que toute caractéristique qui réalise la même fonction que celle de la caractéristique à interpréter peut lui être subsumée (c. 26).

TFB, 17.09.2021, O2020_003

Injektionspen I (1)

La revendication contient la caractéristique suivante:

*1.4.2. [des surfaces d'arrêt] afin d'empêcher sensiblement l'élément d'entraînement (21) de tourner **par rapport** audit bouton de réglage de dose (2)*

La demanderesse soutient que cela doit être interprété comme:

*1.4.2. [des surfaces d'arrêt] afin d'empêcher sensiblement l'élément d'entraînement (21) de tourner **avec ledit** bouton de réglage de dose (2)*

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Injektionspen I (2)

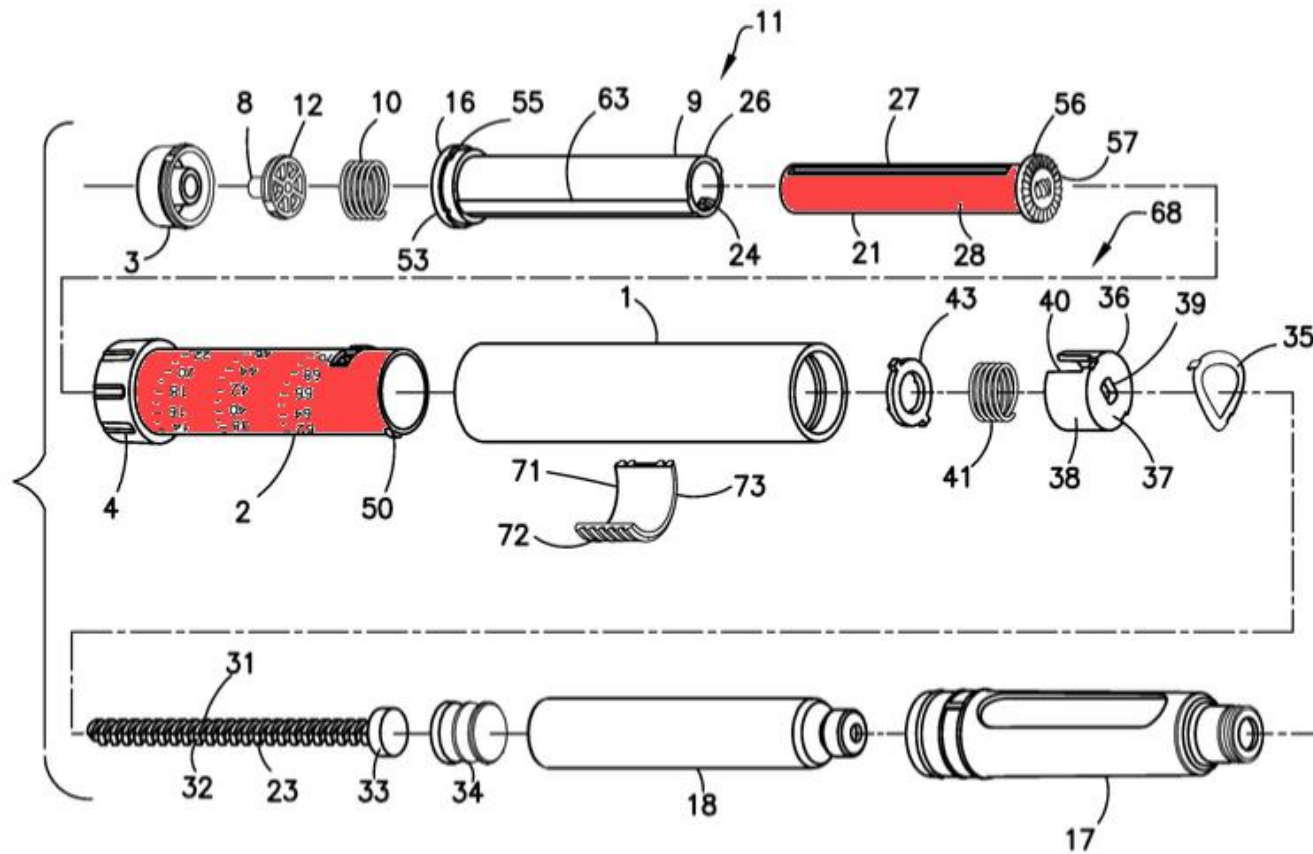


FIG.2

Injektionspen I (3)

Les revendications doivent être lues selon le [principe de la bonne foi](#). Le titulaire supporte le risque d'une caractéristique incorrecte, incomplète ou contradictoire (cf. Peer-to-Peer).

Toutefois, les revendications doivent être lues avec la volonté de comprendre la revendication et de lui conférer un sens technique raisonnable.

Selon les chambres de recours de l'OEB: « *The patent must be construed by a [mind willing to understand](#), not a mind desirous of misunderstanding* » (c. 24).

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Injektionspen I (4)

Si la revendication 1.4.2 est examinée de manière isolée, il faut comprendre que l'on empêche l'élément de tourner par rapport au bouton – et donc que **si le bouton tourne, l'élément tourne aussi**. Cependant, la revendication doit être interprétée dans sa totalité, et une telle interprétation ne fait pas de sens au vu des autres éléments de la revendication, et de la description.

Par conséquent, cette expression ne doit pas être interprétée selon le lexique, et la revendication doit être interprétée comme signifiant que l'on empêche **l'élément de tourner avec le** bouton.

TFB, 09.06.2021, O2020_001, c. 31-33

Injektionspen I (5)

Lorsque la jurisprudence parle de l'interprétation « la plus large » des caractéristiques d'une revendication, il faut que la caractéristique ainsi comprise puisse toujours atteindre son but dans le cadre de l'invention. Cela signifie que la revendication ne doit pas être interprétée en-deçà de son libellé, mais pas non plus d'une manière à englober des formes d'exécution qui ne remplissent pas la fonction assignée par l'invention (c. 24).

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Cf. décision Lumenspitze II

IML Verfahren mit elektrostatischer Haftung II (1)

Les faits déterminants :

- action en interdiction de A. contre B. (O2017_024)
- action en nullité de B. contre A. (O2020_006)
- action reconventionnelle en interdiction dans le procès O2020_006
- TFB: l'action reconventionnelle est irrecevable car il y a [litispendance](#)

IML Verfahren mit elektrostatischer Haftung II (2)

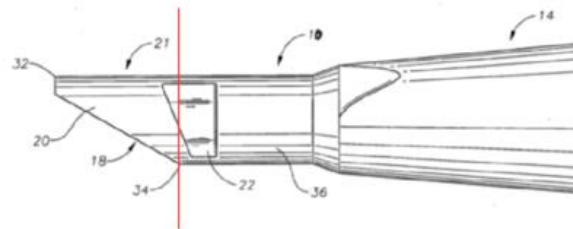
Le TF déclare le recours **irrecevable**, au motif que

- la recourante a renoncé partiellement à son brevet dans le procès O2020_006 (limitation verbale) et que, dès lors
- le brevet sur lequel se fonde son action reconventionnelle **n'existe plus**.

TF, 16.03.2021, 4A_539/2020

Lumenspitze II (1)

Le TF confirme qu'il y avait **généralisation intermédiaire** contraire aux art. 26 al. 1 lit. c LBI et 123 al. 2 CBE à extraire une caractéristique de la fig. 3 sans reprendre les caractéristiques liées.



TF, 25.05.2021, 4A_490/2020, ATF 147 III 337

Lumenspitze II (2)

Compte tenu du pouvoir de cognition restreint du TF, les **frais du conseil en brevet** mandaté en lien avec la procédure de recours ne sont pas indemnisés en sus des honoraires d'avocat (c. 8).

TF, 25.05.2021, 4A_490/2020, ATF 147 III 337

Tiotropium COPD Inhalationskapseln II

Dans le cadre de l'approche problème-solution, le TFB a pu valablement considérer que le problème consistait dans la mise à disposition d'une **alternative** avantageuse à la formulation ordinaire de tiotropium et de lactose dans les capsules pour inhalation – et non pas dans la mise au point d'une **amélioration** (c. 5.2.3).

TF, 24.06.2021, 4A_149/2021

Einweg-Injektionspens II (1)

- Procès n° 1: B attaque A en violation de divers brevets.
- Procès n° 2: C attaque A en violation d'un brevet.
- L'objet attaqué est le même dans les deux procès.
- A demande la **récusation** de T. Breimi dans le procès n° 1, au motif que son cabinet œuvrait comme représentante pour certains brevets de C.
- Breimi refuse de se récuser. La commission administrative du TFB le somme au contraire de se récuser.

Einweg-Injektionspens II (2)

Une activité administrative ne fonde pas en elle-même une apparence de partialité. Il faut encore que des **circonstances objectives** révèlent une certaine **intensité** de la relation. Le seuil à partir duquel la récusation s'impose ne doit toutefois pas être placé trop haut (c. 6).

TF, 30.08.2021, 4A_232/2021

Einweg-Injektionspens II (3)

La récusation s'imposait en l'espèce car :

- le cabinet de T. Breimi (I&P) administrait environ **100 droits de protection** de C et ce depuis 15 ans (c. 4.2) ;
- il existe une **interaction entre les 2 procès** : si l'action est admise dans le procès 1, le produit de la défenderesse est interdit, ce qui peut permettre à la demanderesse du procès 2 (mandante d'I&P) de vendre davantage de produits concurrents (c. 5.2).

TF, 30.08.2021, 4A_232/2021

Action en constatation de titularité I (1)

Faits essentiels :

- 2016 : dépôt de 6 demandes de brevet CH par E. SA
- 01.02.2017 : « contrat de cession de brevets » entre E. SA et « A. Sàrl en constitution »
- 05.05.2017 : défendeur 1 écrit à l'IPI pour indiquer que E. SA avait cédé les 6 demandes de brevet au défendeur 2 et à lui-même
- 12.09.2019 : action de A. Sàrl auprès du TFB

Action en constatation de titularité I (2)

Conclusion principale tendant à faire constater que la demanderesse est titulaire des demandes de brevet en litige.

Conclusion subsidiaire tendant à faire constater que E. SA n'a pas transféré valablement les demandes de brevet aux défendeurs 1 et 2.

TFB : la demanderesse n'a jamais allégué être la créancière de E. SA au moment de la faillite, de sorte qu'il n'y a **pas d'intérêt digne de protection** à l'admission des conclusions subsidiaires (c. 12).

TFB, 19.04.2021, O2019_011

Action en constatation de titularité I (3)

La **cessionnaire** du contrat du 1^{er} février 2017 étant **inexistante**, le transfert des demandes de brevet était invalide (c. 23-24).

TFB, 19.04.2021, O2019_011

Action en constatation de titularité II

La recourante ne démontre aucunement en quoi il serait insoutenable de retenir que les parties ne voulaient pas transférer les six demandes de brevet litigieuses à la recourante mais bien plutôt les céder à une société non encore constituée au moment de la signature du contrat du 1^{er} février 2017 (c. 4.3).

TF, 30.09.2021, 4A_403/2021

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren I (1)

La demanderesse a **limité son brevet** auprès de l'IPI après la notification de l'avis spécialisé.

La défenderesse a requis que le jugement porte sur le brevet limité. Elle pouvait valablement le faire, car pour elle, il s'agit d'un **nova proprement dit**. Les novas doivent être introduits en principe dans les dix jours ouvrables de leur découverte. Introduits 8 jours après la notification de la limitation, les novas sont recevables (c. 44-45).

TFB, 14.12.2020, O2018_004

Laserflüssigkeitsstrahlengerichtungsverfahren I (2)

La défenderesse avait-elle un **intérêt juridiquement protégé** à obtenir un jugement concernant le brevet limité?

La réponse à cette question dépend du point de savoir si le titulaire du brevet est en droit d'attaquer le même objet dans un second procès ou si un tel second procès se heurterait à l'**autorité de la chose jugée**. La jurisprudence du TF est incertaine. On déduit d'un arrêt récent (ATF 146 III 416) qu'un tel nouveau procès serait possible. Dès lors, la défenderesse a un intérêt à voir la question tranchée à brève échéance (c. 47).

TFB, 14.12.2020, O2018_004

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren I (3)

Les revendications **s'interprètent** du point de vue de l'homme du métier à la lumière de la description et des dessins (art. 51 al. 3 LBI, 69 CBE). Les connaissances générales servent également de moyen d'interprétation. Si le brevet ne définit pas un terme de manière divergente, il convient de partir du sens qui lui est donné usuellement dans le domaine technique concerné (c. 68).

L'interprétation suppose que l'on prenne en compte le **problème** et la **solution** qu'y apporte le brevet (c. 114).

TFB, 14.12.2020, O2018_004

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren I (4)

La défenderesse n'a **pas** démontré un **usage public antérieur**. Certes, il n'était pas contesté qu'une machine anticipant le brevet avait été transmise à la demanderesse par un tiers (entendu comme témoin) avant la date de priorité, mais la défenderesse n'a pas prouvé que tel avait été le cas **avant** la conclusion, entre la demanderesse et ce tiers, d'un **accord de confidentialité** (c. 81-82).

TFB, 14.12.2020, O2018_004

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren I (5)

Une **mise en demeure** contrevient à la LCD non seulement lorsque son auteur **sait** que le grief invoqué n'est pas justifié, mais également lorsqu'il doit avoir de **sérieux doutes** quant à la véracité de ses allégations. En l'espèce, la demanderesse devait avoir de sérieux doutes quant à la véracité de son accusation, car elle n'avait **aucune connaissance de l'objet prétendument contrefaisant** (c. 129).

TFB, 14.12.2020, O2018_004

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren II (1)

Les revendications doivent être **interprétées** telles que l'homme du métier les comprend. Le point de départ de toute interprétation tient dans leur libellé. La description et les dessins doivent être pris en compte (art. 51 al. 3 LBI, 69 al. 1 CBE). Les connaissances générales servent également de moyen d'interprétation (c. 2.1).

TF, 27.10.2021, 4A_265/2021

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren II (2)

La description et les dessins ne servent à l'interprétation d'une revendication que dans la mesure où son libellé n'est pas clair. Le titulaire du brevet doit dès lors décrire avec précision l'objet de l'invention dans la revendication et assume le risque d'une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (c. 2.1).

TF, 27.10.2021, 4A_265/2021

Laserflüssigkeitsstrahlungsverfahren II (3)

Le titulaire du brevet **contrevient à la LCD** s'il sait que l'autre partie ne viole pas son brevet ou s'il doit à tout le moins avoir de sérieux doutes quant à la véracité de ses griefs. La mise en demeure de l'**auteur direct** de la violation ne doit pas être appréciée selon les mêmes critères que celle adressée à d'**autres participants du marché** tels que fournisseurs, acheteurs ou consommateurs. La licéité de mises en demeure s'adressant à de tels tiers est soumise à des exigences plus strictes (c. 6.3).

TF, 27.10.2021, 4A_265/2021

Klageänderung (1)

Faits essentiels :

- action en interdiction fondée sur la violation d'un brevet ;
- réplique avec 2 nouvelles conclusions tendant à faire constater la violation d'un autre brevet ;
- la défenderesse requiert que ces conclusions soient déclarées irrecevables ;
- TFB : il s'agissait d'une modification de la demande (art. 227 CPC), admissible vu le lien de connexité entre la demande et les nouvelles conclusions.

Klageänderung (2)

Recours **irrecevable** faute de **dommage irréparable** (art. 93 LTF) :

- Les défenderesses font valoir à tort qu'elles subissent un dommage irréparable parce qu'elles sont privées de la possibilité d'introduire une action reconventionnelle tendant à la nullité du brevet n° 2 (c. 2.3.1.1) ;
- Les défenderesses font valoir à tort qu'elles subissent un dommage irréparable parce qu'elles sont privées de la possibilité de se prononcer deux fois sur la violation et la validité du brevet n° 2 (c. 2.3.1.2).

TF, 01.12.2021, 4A_562/2021

Sicherheitsleistung (1)

Requête en versement de **sûretés** pour cause d'**insolvabilité** fondée sur l'art. 99 al. 1 let. d CPC:

« Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens :

d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés ».

TFB, 03.03.2021, O2020_004

Sicherheitsleistung (2)

Le fait que la demanderesse ne détienne qu'**un seul brevet** et ne dispose **pas de locaux** ne signifie pas encore qu'elle ne posséderait aucun autre actif. Seul son bilan pourrait donner des indications à ce propos, mais la demanderesse ne le produit pas – et la défenderesse ne peut être contrainte de le produire.

De lege lata, la requête en fourniture de sûretés doit être **rejetée**, même si une autre solution pourrait être souhaitée *de lege ferenda*.

TFB, 03.03.2021, O2020_004

Schnittschutzband (1)

De **nouvelles allégations** ne sont pas admissibles lorsqu'elles sont introduites **après la clôture de l'allégation**, même si elles se fondent sur une pièce figurant déjà au dossier (c. 15).

TFB, 03.05.2021, O2019_005

Schnittschutzband (2)

La production d'**expertises privées** avec les déterminations relatives à l'avis spécialisé est **tardive**. Certes, elles n'existaient pas avant la clôture de l'allégation, mais elles ont été élaborées à la demande de la demanderesse et doivent dès lors être traitées comme des **novas improprie dits** (c. 15).

TFB, 03.05.2021, O2019_005

Schnittschutzband (3)

Toutefois, le tribunal tiendra compte d'allégations tardives si elles ne sont **pas contestées** par l'autre partie et qu'il n'y a pas de doutes sérieux quant à leur véracité (c. 19).

TFB, 03.05.2021, O2019_005

Schnittschutzband (4)

Interprétation de « Klebefläche »:

- surface apte à être collée; ou
- surface munie de colle

Dans le contexte: surface munie de colle. Contredit la décision T717/20

TFB, 03.05.2021, O2019_005, c. 29-30.

Schnittschutzband (5)

Lors de l'audience de débats principaux, le juge Breimi a réalisé une **expérimentation** (art. 181 CPC : inspection) consistant à couper, à l'aide d'un cutter, des bandes de scellage de la défenderesse placées sur une balance et, en guise de comparaison, une bande de la demanderesse. Les premières ont pu être coupées; la bande de la demanderesse non (c. 23). Le TFB en a déduit que les produits de la défenderesse ne présentaient **pas** de **bande de protection contre la coupe** au sens du brevet (c. 56).

TFB, 03.05.2021, O2019_005, c.23

Injektionspen I (1)

A l'audience de débats principaux, la demanderesse a précisé ses conclusions pour y remplacer la formule « lors du réglage ou de la correction de la dose du médicament » par la formule « lors du réglage et de la correction de la dose du médicament ».

Selon le TFB, cette modification est admissible, car il s'agit d'une **réduction des conclusions**, possible en tout temps (c. 16).

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Injektionspen I (2)

La demanderesse forme, dans sa détermination relative à l'avis spécialisé, une **requête de suspension** jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès de l'OEB contre la délivrance du brevet.

Le TFB **rejette** cette demande : le droit à la célérité l'emporte sur le risque de décisions contradictoires. Or la procédure devant le TFB serait prolongée d'environ 2 ans (c. 19).

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Injektionspen I (3)

La **note de frais** du conseil en brevet doit préciser quelles prestations ont été fournies. Sans cela, il n'est pas possible de vérifier si le temps consigné dans la note a bien été consacré à la procédure devant le TFB plutôt que p. ex. à la procédure devant l'OEB (c. 57).

TFB, 09.06.2021, O2020_001

Injektionspen II (1)

L'art. 128 let. b LBI relatif à la **suspension** suppose de procéder à une balance des intérêts. Une suspension automatique aurait pour conséquence qu'une procédure d'opposition devant l'OEB enlèverait au brevet son efficacité (c. 3.3.4).

TF, 31.01.2022, 4A_500/2021

Injektionspen II (2)

La **limitation** de la revendication d'un brevet conduit à un nouvel état de fait (technique) et permet dès lors d'introduire un **nouveau procès**, sans qu'on puisse lui opposer l'autorité de la chose jugée en lien avec le premier procès (c. 3.3.4).

TF, 31.01.2022, 4A_500/2021

Injektionspen II (3)

Les principes en matière de **généralisation intermédiaire** tels que développés par la jurisprudence (ATF 147 III 337) restent valables. Une telle pratique – qui consiste à modifier une revendication en isolant une caractéristique qui n’était initialement divulguée qu’en combinaison avec d’autres – est en principe proscrite (c. 4.2.1-4.2.2).

TF, 31.01.2022, 4A_500/2021

Sägeblätter (1)

Dans leur réplique, les demanderesses ont procédé à une limitation verbale des revendications. Par la suite (après clôture de l'allégation), elles ont fait valoir que l'une des modifications avait été faite **par erreur** et qu'il convenait de l'ignorer.

Le TFB accepte cette approche. Les déclarations procédurales doivent s'interpréter selon le **principe de la confiance**. La modification en question conduirait à l'invalidité de la revendication; tel ne pouvait être l'intention des demanderesses (c. 8-9).

TFB, 30.08.2021, O2019_012

Sägeblätter (2)

L'**interprétation** des revendications doit se faire avec un « mind willing to understand » et non « a mind desirous of misunderstanding » (c. 13).

TFB, 30.08.2021, O2019_012

Sägeblätter (3)

En dehors de la limitation du brevet, qui est inscrite au registre des brevets et qui vaut à l'égard de tous, la pratique reconnaît également la limitation déclarée **dans le cadre du procès**. On parle alors de **limitation verbale** ou **inter partes**. Une telle limitation n'est pas inscrite au registre et ne vaut qu'entre les parties au procès. Le tribunal n'analyse la validité du brevet qu'au regard de cette limitation (c. 57).

TFB, 30.08.2021, O2019_012

Sägeblätter (4)

A l'instar de la limitation *erga omnes* (vis-à-vis du TFB ou de l'IPI), la limitation verbale déploie un **effet rétroactif** à la date de la délivrance du brevet (effet *ex tunc*) (c. 59).

La reddition de comptes est dès lors due dès la date de la publication du brevet. La question de la remise de gain – qui suppose la mauvaise foi – n'est pas à trancher durant la première phase de l'action échelonnée (c. 59).

TFB, 30.08.2021, O2019_012

Sägeblätter (5)

La défenderesse est condamnée à **rappeler** les produits contrefaisants auprès des acheteurs en leur indiquant que ces produits violent un brevet. La défenderesse ne peut en revanche être contrainte de proposer aux acheteurs de leur rembourser le prix d'achat (c. 60).

TFB, 30.08.2021, O2019_012

Tobler AG / Vijator Schweiz GmbH (1)

Il existe un intérêt digne de protection à faire interdire l'importation des produits contrefaisants dès que le comportement incriminé a eu lieu dans le passé et qu'un **risque de réitération** doit être admis. Un risque de réitération subsiste si la défenderesse a mis un terme au comportement incriminé mais qu'elle n'a pas pris d'engagement inconditionnel de renonciation (c. 17).

TFB, 15.09.2021, S2019_003

Tobler AG / Vijator Schweiz GmbH (2)

Le risque de réitération justifie que l'on retienne un **préjudice difficilement réparable** (c. 19-20).

TFB, 15.09.2021, S2019_003

Fremdfaserabscheidevorrichtung (1)

L'objection de **péremption** est écartée. De fait, la contrefaçon n'était pas reconnaissable en visionnant l'extérieur de la machine litigieuse. On ne peut attendre du titulaire d'un brevet qu'il acquière une installation relativement coûteuse sur la base de simples soupçons de contrefaçon, aux fins d'analyser son fonctionnement (c. 15).

TFB, 17.09.2021, O2020_003

Fremdfaserabscheidevorrichtung (2)

Si l'IPI a violé l'art. 97 OBI en limitant le brevet dans le sens requis (in casu en supprimant certains dessins), le TFB ne peut corriger cette erreur. Celle-ci ne peut être sanctionnée que dans le cadre d'une procédure administrative (c. 19).

TFB, 17.09.2021, O2020_003

Fremdfaserabscheidevorrichtung (3)

La preuve stricte de l'**usage public antérieur** doit être apportée par la partie qui s'en prévaut. Lorsque l'usage public antérieur est sensé résulter de l'accessibilité d'une certaine machine avant la date de priorité, il faut que la partie qui l'invoque prouve que (1) cette machine divulgue toutes les caractéristiques de la revendication et que (2) l'état actuel de cette machine correspond à son état avant la date de priorité (c. 62).

TFB, 17.09.2021, O2020_003

Gene Sequencing (1)

Un nombre très important de **conclusions cumulatives et subsidiaires** pourrait contrevenir au principe de bonne foi (art. 52 CPC). Tel n'est pas le cas en l'espèce (22 conclusions) (c. 19).

TFB, 19.11.2021, O2019_007

Gene Sequencing (2)

L'utilisation de **réactifs** en vue de la **validation d'appareils de séquençage** tombe dans les prérogatives exclusives du titulaire du brevet (c. 25).

TFB, 19.11.2021, O2019_007

Gene Sequencing (3)

Le simple fait que les réactifs soient proposés sur [un site Internet accessible depuis la Suisse](#) ne suffit pas pour fonder un risque d'atteinte en Suisse. Mais tel est le cas en l'espèce parce que (c. 25) :

- il n'y a aucune indication selon laquelle les services ne seraient pas proposés en Suisse ;
- il n'y a pas de géoblocage de la Suisse (cf. arrêt TF « Merck »).

TFB, 19.11.2021, O2019_007

Deferasirox I (1)

L'existence d'un préjudice difficilement réparable (en l'occurrence indéniable) ne justifie pas encore le prononcé de **mesures superprovisionnelles** (c. 9).

TFB, 19.08.2021, S2021_005

Deferasirox I (2)

Le prononcé de mesures superprovisionnelles a été **refusé** au regard des éléments suivants (c. 9) :

- les procédures de mesures provisionnelles durent entre 8 et 10 mois ; la **durée de la procédure** de l'espèce pourra être réduite, car les parties se sont déjà prononcées sur la validité (action en nullité) ;
- la **durée de vie** restante du brevet est de 13 ans.

TFB, 19.08.2021, S2021_005

Deferasirox II (1)

Dès lors qu'il se situe **en-dehors de la fourchette revendiquée** de 45-60% (part du deferasirox sur le poids de la tablette), un taux de 64.3% ne peut fonder une contrefaçon littérale (c. 49-50).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (2)

Il y a **imitation par équivalence** s'il est répondu OUI aux questions 1 et 2 et NON à la question 3 (c. 51):

1. la caractéristique modifiée remplit-elle la même fonction que la caractéristique revendiquée ?
2. l'équivalence d'effet est-elle manifeste pour l'homme du métier ?
3. l'homme du métier estimera-t-il à la lecture du brevet que le titulaire a formulé la revendication de façon si étroite qu'il renonce à une protection pour l'exécution litigieuse ?

Deferasirox II (3)

L'**effet** est le **même** car le médicament attaqué a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans une procédure simplifiée en raison de sa **bioéquivalence** par rapport à la préparation originale de la demanderesse (c. 52-53).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (4)

L'**accessibilité** fait débat (c. 55) :

- le TFB adopte une approche rétrospective ;
- idem du TF dans « Urinalventil » : même des moyens équivalents qui ne peuvent être découverts qu'au moyen d'une activité inventive sont accessibles;
- TF, « Pemetrexed » : si la modification repose sur une activité inventive, il n'y a pas d'accessibilité.

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (5)

La formulation rétrospective de la deuxième question peut être critiquée. Elle n'est cependant pas insoutenable, comme le montre la jurisprudence de la UK Supreme Court. Le TFB considère qu'une procédure de mesures provisionnelles n'est pas le lieu de modifier sa jurisprudence. Cette question doit être tranchée dans une procédure ordinaire et finalement par le TF (c. 55).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (6)

Le TFB cite un article de son Président :

M. Schweizer, Patent Infringement by Equivalent Means in Switzerland, GRUR 2021, p. 361 ss.

https://www.markschweizer.ch/wp-content/uploads/2022/01/Schweizer_Patent_Infringement_by_Equivalent_Means_in_Switzerland.pdf

Deferasirox II (7)

Le **troisième critère** de l'équivalence est satisfait dans un cas comme celui-ci lorsque l'augmentation de la valeur par rapport à la fourchette revendiquée (ici : 64.3% > 45-60%) se situe à l'intérieur des tolérances réglementaires (ici : $\pm 5\%$) (c. 58).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (8)

Un **préjudice difficilement réparable** doit en règle générale être admis dès lors qu'un produit violant un brevet est disponible sur le marché ou que son lancement est imminent et que le titulaire du brevet applique l'enseignement breveté (c. 62).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (9)

L'interdiction de l'**entreposage** et de la **possession** serait contraire au principe de proportionnalité, car l'interdiction de distribution suffit pour écarter le danger (c. 50^{bis}).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Deferasirox II (10)

Le prononcé de **sûretés** ne se justifie pas lorsque la demanderesse est **notoirement solvable**, comme c'est le cas de Novartis AG (c. 68-69).

TFB, 15.12.2021, S2021_005

Kaffeekapseln

Selon l'art. 28 LBI, toute personne qui **justifie d'un intérêt** peut intenter l'action en nullité. Les exigences sont faibles à cet égard. Il suffit que les parties soient dans un rapport de concurrence et que le champ de protection du brevet s'étende au domaine d'activité de la demanderesse (c. 12).

TFB, 21.12.2021, O2020_002

Injektionspen - Zollverwaltung (1)

Faits essentiels :

- 10.01.2020 : action en contrefaçon de la déf. contre la dem.
- 30.01.2020 : requête d'intervention auprès de l'AFD de la déf. (art. 86b LBI)
- 30.07.2020 : rétention d'une livraison de produits; le lendemain la déf. invite l'AFD à les libérer
- 05.08.2020 : rétention de composants du produit litigieux ; libérée à la demande de la déf. après inspection.
- 09.06.2021 : rejet de l'action en raison de l'invalidité du brevet (O2020_001)

Injektionspen - Zollverwaltung (2)

Art. 86k al. 2 LBI:

« Le requérant est tenu de **réparer le dommage** causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées ».

Injektionspen - Zollverwaltung (3)

Dans l'hypothèse où aucune mesure provisionnelle n'est ordonnée, le requérant est responsable du dommage causé par la rétention **quel que soit le motif** pour lequel aucune mesure provisionnelle n'a été ordonnée. En particulier, il importe peu que la marchandise soit ou non constitutive d'une violation du brevet (c. 14).

TFB, 04.01.2022, O2020_018

Injektionspen - Zollverwaltung (4)

Le requérant est responsable de tout dommage situé dans un **lien de causalité** (naturel et adéquat) avec la rétention (c. 19).

La demanderesse fait valoir un dommage de CHF 4'123.60 en lien avec la réfrigération de la marchandise et de l'indemnité à verser au transporteur en raison du blocage des remorques.
Refusé faute de preuve (c. 20).

TFB, 04.01.2022, O2020_018

Injektionspen - Zollverwaltung (5)

Les **frais d'avocat et de conseil en brevet** causés par la rétention sont par principe justifiés et nécessaires. Leur montant doit toutefois être **approprié** (c. 18).

En lien avec la rétention du 30.07.2020, la demanderesse a fait valoir 6 heures d'avocat au tarif de CHF 550. Le TFB estime que 4 heures auraient suffi et que le tarif est trop élevé, un tarif de CHF 450 étant approprié (c. 21).

TFB, 04.01.2022, O2020_018

Injektionspen - Zollverwaltung (6)

Pour la rétention du 05.08.2020, la demanderesse a admis qu'il s'agissait d'une livraison « test » effectuée à une société de son groupe (c. 22).

Les frais liés à cette rétention ne sont pas indemnisables, car il ne s'agit pas d'une diminution involontaire du patrimoine (c. 23).

TFB, 04.01.2022, O2020_018

iMessage

Apple Inc. n'a pas d'intérêt digne de protection a obtenir des **mesures de sauvegarde** (art. 68 LBI, 156 CPC) en lien avec la production d'un affidavit, faute pour celui-ci de comprendre des informations non accessibles au public.

TFB, 04.01.2022, O2020_014

Protection provisoire d'une demande de brevet ?

Même si l'OEB 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.

TFB, 04.01.2022, S2021_007

Spundlochdeckel (1)

La défenderesse a prouvé un **usage public antérieur** sur la base de catalogues. On doit partir du principe qu'un catalogue a bel et bien été distribué durant la période correspondant à la date d'impression (c. 22).

TFB, 10.01.2022, O2020_008

Spundlochdeckel (2)

Le fait que pendant longtemps, personne n'ait trouvé une solution qui est en objectivement évidente n'est pas un indice d'une activité inventive (c. 31).

TFB, 10.01.2022, O2020_008

Merci de votre attention !

Christophe Saam
P&TS SA
www.patentattorneys.ch

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats
www.kasser-schlosser.ch