

**AROPI-ACBSE**

**20 janvier 2015**

**Jurisprudence du Tribunal fédéral des brevets  
en 2014**

Ralph Schlosser

## Quelques chiffres

### Rapport de gestion 2013 :

- introduction de 22 procédures ordinaires et 11 procédures sommaires
- 18 procédures ordinaires liquidées, dont 16 par transaction (89 %)

# Warmformverfahren (1)

TFB

O2012\_001

jugement du 06.12.2013

## Warmformverfahren (2)

### Faits pertinents :

- demande de brevet EP 1 646 458 déposée par DAIMLER et cédée à THERMISSION
- action de BENTELER tendant à faire constater qu'elle est co-titulaire de la demande de brevet internationale et des demandes EP, US, JP et SA correspondantes
- demande reconventionnelle en interdiction (LCD)

## Warmformverfahren (3)

For (consid. 24) :

- demande EP : art. 2 Protocole sur la reconnaissance → for au domicile du déposant → CH
- demandes US, JP et SA : art. 2 Convention de Lugano → for au domicile du défendeur → CH

## Warmformverfahren (4)

Droit applicable (consid. 25) :

- demande EP : art. 109 LBI → CBE et LBI
- demandes US, JP et SA : art. 110 LDIP → droits nationaux

## Warmformverfahren (5)

Arguments de la demanderesse :

- la demanderesse a développé pendant les années 1990 un procédé de formage à chaud
- lors de workshops organisés par Daimler en juin 2000, des employés de la demanderesse ont fait des présentations à ce sujet
- les demandes de brevet litigieuses intègrent ces éléments

## Warmformverfahren (6)

Dans le cadre de l'action en cession de brevet, le demandeur doit alléguer et prouver (consid. 27-28) :

- (1) quel enseignement technique concret a été mis au point par quel(s) inventeur(s) et à quelle période (p. ex. journal de laboratoire, rapports d'essais)
- (2) de quelle manière le droit au brevet portant sur cet enseignement technique a été transféré par le ou les inventeurs à la demanderesse



## Warmformverfahren (7)

- (3) en quoi les présentations alléguées coïncident avec l'invention sous (1)
- (4) à quel moment lesdites présentations ont été rendues accessibles avec quel contenu technique, à quelles conditions et à qui auprès de la défenderesse

## Warmformverfahren (8)

Appréciation par le TFB (consid. 29-37) :

La demanderesse n'a pas allégué ni prouvé qui est auteur ou co-auteur de l'invention et comment elle est acquise, de la part du ou des auteurs, les droits sur l'invention

→ rejet de la demande

## Warmformverfahren III (1)

TF

4A\_78/2014 et 4A\_80/2014

arrêt du 23.09.2014

## Warmformverfahren III (2)

Droit à la preuve :

- le TFB a refusé d'administrer les preuves offertes par la défenderesse, au motif qu'elles ne portaient pas sur des faits contestés ou pertinents (art. 150 CPC)
- TF : la défenderesse ne démontre pas quelles allégations ont été à tort considérées comme non contestées ou non pertinentes

## Warmformverfahren III (3)

Interruptions pendant plaidoirie :

- M. Brändle a interrompu à 2 reprises l'avocat de la défenderesse
- TF : pareilles interruptions sont admissibles (consid. 10.1)

## Selbstklebendes Band II (1)

TF

4A\_541/2013

arrêt du 02.06.2014

## Selbstklebendes Band II (2)

Maxime des débats (art. 55 CPC) :

- le TFB a annulé le brevet en se fondant sur le par. [0016] de D3, que la demanderesse avait invoqué dans un autre contexte
- TF : admissible, car le tribunal applique le droit d'office (consid. 3.1.2)

## Selbstklebendes Band II (3)

Ordonnance de preuves (art. 154 CPC) :

- le TFB n'a pas rendu d'ordonnance de preuves
- TF : en l'absence d'administration de preuves, il n'y a pas lieu à rendre une ordonnance de preuves (consid. 3.4.2)



## Selbstklebendes Band II (4)

Activité inventive (art. 56 CBE) :

- on ne peut reprocher au TFB de n'avoir pas suivi l'approche «problème-solution» (consid. 5.2.2)
- le TFB n'a pas violé l'art. 56 CBE en retenant l'absence d'activité inventive (consid. 5.2.2)

## Demande de récusation (1)

TFB

S2013\_009

décision du 29.01.2014

## Demande de récusation (2)

- demande de récusation de M. Brändle, au motif que celui-ci a participé comme juge instructeur à une décision du HGer Zürich
- TFB : le refus de récusation est justifié :
  - les griefs relatifs au comportement de M. Brändle dans le précédent procès devaient être critiqués dans un recours (consid. 10.2)
  - l'action porte sur d'autres revendications → pas «même cause» au sens de 47 al. 1 lit. b CPC (consid. 10.3)

# Couronne dentée I (1)

TFB

O2012\_033

arrêt du 30.01.2014

## Couronne dentée I (2)

### Conclusion de la demande :

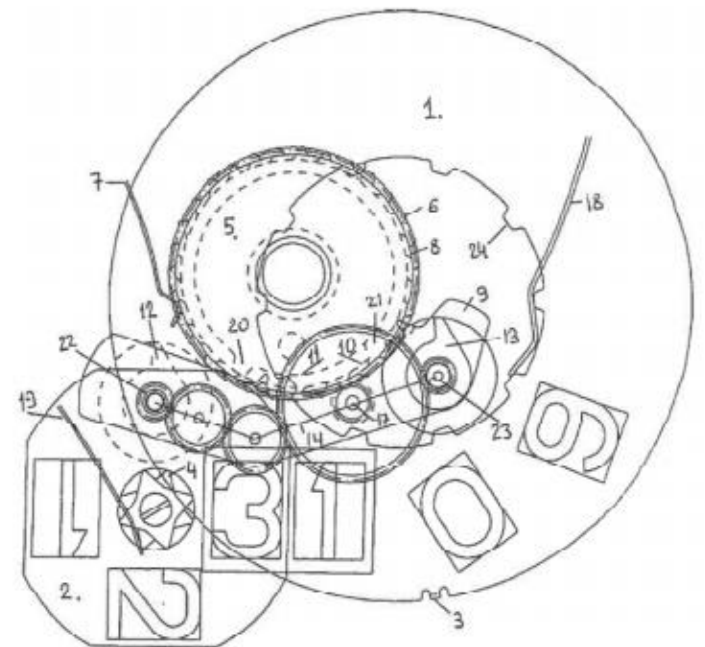
Ordonner à De Grisogono S.A. de cesser tout usage (notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'exportation de Suisse et l'utilisation à des fins publicitaires) de tout mouvement ou module d'horlogerie contenant un mécanisme d'affichage d'un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux pièces différentes comportant:

a) un disque formant une couronne sur laquelle est apposé une première série de chiffres et ayant une denture périphérique interne pour son entraînement;

b) un mobile comportant une plaque sur laquelle est apposée une seconde série de chiffres et un organe denté de plusieurs dents, la plaque étant partiellement superposée la couronne afin que, pour chaque position stable de la couronne et du mobile, un chiffre porté par la plaque soit située à côté d'un chiffre porté par la couronne ces deux chiffres apparaissant côte à côte dans un ou deux guichets d'un cadran;

c) ce mécanisme d'affichage étant caractérisé en ce que le mobile pivote en dehors de la couronne et en ce que la couronne comporte également une denture périphérique externe coopérant avec les dents de l'organe denté,

ainsi de toute pièce horlogère comportant un tel mouvement ou module;



## Couronne dentée I (3)

Les conclusions ne peuvent pas simplement reprendre les revendications du brevet.

ATF 131 III 70 c. 3.3 «Sammelhefter V»

## Couronne dentée I (4)

Conclusions (consid. 17) :

«Lorsque l'énoncé de la revendication est spécifique au point qu'un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d'une forme d'exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus, la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d'exécution peut se confondre avec l'énoncé de la revendication qui fonde l'interdiction»

## Couronne dentée I (5)

L'homme du métier (consid. 31) :

«L'appréciation de l'activité inventive présuppose une allégation détaillée quant à la détermination de l'homme du métier et ses connaissances à la date pertinente»



## Couronne dentée I (6)

L'homme du métier (consid. 19) :

L'identification de l'homme du métier se fera typiquement par sa profession et/ou sa formation; ses connaissances générales à la date pertinente se définiront typiquement par les sujets techniques que l'intéressé doit maîtriser en sa qualité d'homme du métier déterminé.

## Couronne dentée I (7)

### Activité inventive (consid. 33) :

Nonobstant le défaut d'allégation précité, il apparaît à la Cour, sous réserve de conclusions différentes auxquelles auraient pu conduire une détermination adéquate de l'homme du métier et de ses connaissances selon les principes énoncés ci-dessus, que les griefs invoqués par la défenderesse concernant l'absence d'activité inventive semblent infondés, même si la défenderesse avait allégué que l'homme du métier est un horloger disposant de connaissances particulières en mécanique (qui restent à déterminer):

## Couronne dentée I (8)

Activité inventive (consid. 34-35) :

Lorsqu'une partie fait valoir que l'invention découle de manière évidente de **deux documents** compris dans l'état de la technique, il convient d'analyser l'activité inventive par exemple selon l'approche «problème solution», en partant alternativement de chacun des deux documents. Si, pour arriver à l'invention en partant de l'un des documents, il est nécessaire de procéder à une certaine modification, l'invention n'est évidente que si le second document **aurait** incité l'homme du métier à procéder à une telle modification («would»); il ne suffit pas que l'homme du métier **eût pu** y être incité («could»).

## Couronne dentée II (1)

TFB

4A\_142/2014

arrêt du 02.10.2014

## Couronne dentée II (2)

L'homme du métier (consid. 5) :

«La défenderesse fait valoir avec raison que le raisonnement "sous réserve de conclusions différentes auxquelles aurait pu conduire une détermination adéquate de l'homme du métier et de ses connaissances" est inadmissible. [...] [Le tribunal] n'est pas autorisé à se prononcer sur la conséquence juridique de faits autres que ceux dûment établis et il doit s'abstenir de spéculer sur l'issue de la cause dans l'hypothèse où les parties auraient procédé différemment»

## Couronne dentée II (3)

L'homme du métier (consid. 5) :

«Il apparaît toutefois qu'en se référant au rapport des experts Besson et Noll, l'autorité précédente a assimilé la notion de l'homme du métier que sur laquelle cette étude repose de manière au moins implicite. [...] [II] y a lieu de présumer que [ces experts] se sont référés aux connaissances et aptitudes typiques d'un professionnel appelé à réaliser l'objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant»

## Couronne dentée II (4)

L'homme du métier (consid. 5) :

«Selon l'art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est soumis à la maxime des débats et aucune dérogation n'est prévue en matière de brevets d'invention; par conséquent, à supposer que des **connaissances particulières et inhabituelles** fussent nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné, il eût incombé aux parties de l'alléguer et de le prouver»

# Bedarfsanfrage (1)

TFB

S2014\_002

décision du 27.02.2014



## Bedarfsanfrage (2)

### Faits pertinents :

- requérante = titulaire d'un CCP portant sur le principe actif X; expiration le 31.05.2014
- requête de mesures superprovisionnelles introduite le 26.02.2014
- la requérante allègue avoir appris qu'une collaboratrice de la défenderesse a présenté à un médecin un formulaire présentant le générique XY et évoquant l'expiration prochaine du CCP

## Bedarfsanfrage (3)

TFB (consid. 4) :

- le générique XY tombe dans le champ de protection du CCP
- la réclame avant l'expiration du CCP = violation du CCP
- dommage difficilement réparable
- attribution à la défenderesse : délicate, mais l'injonction est conforme au principe de proportionnalité

## Bedarfsanfrage (4)

### Mesures superprovisionnelles au TFB :

- art. 23 et 3 LTFB : trois juges «lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière»
- la mise sur pied d'un collège de 3 juges prend en principe plusieurs jours → le TFB ne peut se prononcer immédiatement, de sorte qu'il est possible d'entendre la défenderesse (sauf si risque d'entrave) (C. RIGAMONTI, ZVglRWiss 2013, p. 304)

# Bestellformular

TFB

S2014\_003

décision du 31.03.2014

# Drospirenon II (1)

TFB

S2013\_009

décision du 27.02.2014

## Drospirenon II (2)

### Conclusions (consid. 15) :

- conclusions nouvelles introduites en réplique
- des conclusions nouvelles en réplique supposent un lien de connexité avec celles de la demande (art. 227 al. 1 lit. a CPC)
- le fait que les conclusions se rapportent au même principe actif (Drospirenon) ne suffit pas

## Reiseadapter II (1)

TFB

O2013\_007

arrêt du 19.03.2014

## Reiseadapter II (2)

Etapes procédurales principales :

- jugement partiel 14.08.2014 («Reiseadapter I»)
- le défendeur n'a pas donné suite à la demande de reddition de comptes
- délai fixé à la demanderesse pour chiffrer ses conclusions
- conclusions chiffrées :
  - dommages-intérêts CHF 3'351.10
  - remise de gain CHF 18'311.10



## Reiseadapter II (3)

Mauvaise foi (consid. 4.3) :

- est de mauvaise foi celui qui savait ou devait savoir qu'il agissait de manière contraire au droit
- après mise en demeure, il y a toujours mauvaise foi
- si le défendeur a acquis un produit aux caractéristiques techniques dans un pays (ici : Taiwan) dans lequel la protection des droits de PI ne se voit pas accorder l'attention voulue, il doit procéder à des vérifications quant à l'absence de violation d'une brevet; à défaut, il est réputé de mauvaise foi

## Reiseadapter II (4)

Conséquences de l'absence de reddition de comptes :

- art. 292 CP (consid. 5)
- art. 42 al. 2 CO (consid. 4.3)

## Reiseadapter II (5)

Estimation du gain :

- prix d'achat : USD 3.00 (allégué sans avoir été contesté) = CHF 2.74
- prix de vente : CHF 14.90
- nombre de produits vendus : «minimum» 1'500 commandes (estimation de la demanderesse)
- gain = [CHF 14.90 – 2.74] x 1'500 = CHF 18'240.00
- gain résultant à 100 % de l'invention

## Reiseadapter II (6)

Intérêts (consid. 4.4) :

- demanderesse réclame intérêts à 5 % dès le 02.01.2013
- TFB : pas d'allégation quant à sa justification et au point de départ → rejet

# Abtastsonden (1)

TFB

O2013\_013

ordonnance du 10.04.2014

## Abtastsonden (2)

Sûretés en garantie des dépens :

- demandeur avec siège aux USA → sûretés (art. 99 CPC)
- valeur litigieuse estimée à CHF 250'000 (durée résiduelle du brevet : 12 ans; demande de 60 pages accompagnée de 50 pièces)
- sûretés de CHF 60'000

# Protonenpumpen-Hemmer I (1)

TFB

S2013\_003

décision du 12.05.2014

## Protonenpumpen-Hemmer I (2)

### Faits pertinents :

- brevet protégeant un inhibiteur de pompes à protons
- défenderesse = fabricant de génériques
- ligne de défense : la défenderesse a modifié son produit après que l'OEB a estimé le brevet valable; le 29.04.2013, la défenderesse a cessé les ventes de l'ancien produit et pris l'engagement de ne plus le commercialiser



## Protonenpumpen-Hemmer I (3)

Atteinte imminente (consid. 4.2) :

- la requérante doit rendre vraisemblable qu'elle fait l'objet d'une atteinte ou qu'elle risque de l'être (art. 261 al. 1 lit. a CPC)
- un risque de réitération ne peut en principe pas être retenu lorsque la défenderesse prend un engagement de cessation inconditionnel et sans ambiguïté, pour autant qu'il n'apparaisse pas comme une manœuvre relevant de la tactique procédurale

## Protonenpumpen-Hemmer I (4)

Atteinte imminente (consid. 4.3) :

- la défenderesse a établi par pièces qu'elle ne fabriquait plus le produit initial
- son engagement ne paraît dès lors pas constituer une manœuvre de tactique procédurale
- il n'y a dès lors pas de risque de réitération

→ rejet de la conclusion en interdiction

## Protonenpumpen-Hemmer I (5)

Rappel (consid. 4.4) :

- la requérante conclut à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse d'informer les acheteurs qu'elle a fait l'objet d'une interdiction provisionnelle et de leur offrir de reprendre les produits contre remboursement du prix de vente
- TFB : conclusion rejetée, vu le temps écoulé depuis dernières ventes (1 an) et étant donné que les acquéreurs ne peuvent être contraints de restituer les produits en cause

## Protonenpumpen-Hemmer I (6)

Domage difficilement réparable (consid. 5.10) :

«Il ne sera guère possible d'établir après coup comment les chiffres d'affaires et les profits liés aux produits originaux auraient évolué en l'absence des activités contrefaisantes de la défenderesse [...], d'autant moins que d'autres fabricants de génériques entrent sur le marché»

## Protonenpumpen-Hemmer I (7)

Tardiveté (consid. 5.11) :

Compte tenu de la durée probable d'un procès au fond et du fait que l'analyse juridique préalable et la préparation de la procédure requièrent un travail important, une requête introduite **5 mois** après la saisie des produits contrefaisants à la douane n'est **pas tardive**.

## Protonenpumpen-Hemmer I (8)

Frais et dépens (consid. 5.12-5.13) :

- la conclusion 1 aurait vraisemblablement été admise; les frais y relatifs doivent ainsi être mise à la charge de la défenderesse, qui n'a pris l'engagement de cessation qu'après l'introduction de la requête
- en lien avec la conclusion 2, les frais sont mis à la charge des parties à parts égales

# Protonenpumpen-Hemmer III

TF

4A\_362/2014

arrêt du 15.12.2014

# Protonenpumpen-Hemmer II (1)

TFB

S2013\_004

décision du 12.05.2014



## Protonenpumpen-Hemmer II (2)

Atteinte imminente (consid. 4.13) :

- la défenderesse allègue certes avoir modifié son produit, mais elle persiste à contester la validité du brevet et n'a pas pris d'engagement de cessation
  - un risque de réitération est dès lors retenu
- injonction prononcée

## Protonenpumpen-Hemmer II (3)

Rappel (consid. 4.12) :

Même si les acheteurs ne peuvent être contraints de restituer les produits concernés, une injonction tendant à leur rappel est admissible

# R-Muffenautomaten (1)

TFB

S2013\_011

décision du 11.07.2014

## R-Muffenautomaten (2)

For :

- mesures provisionnelles : for en CH, car pays de protection (art. 5 ch. 3 CLug)
- mesures superprovisionnelles : pas de for en CH, car les mesures extra partes ne peuvent être accordées que par le juge de l'exécution (ici : juge autrichien)

## R-Muffenautomaten (3)

Description (consid. 21) :

- le requérant demande description de la tulipeuse de la défenderesse
- les parties se sont mises d'accord pour une inspection de la machine; la machine examinée ne comprenait pas de station de refroidissement
- TFB : la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'une station de refroidissement a été démontée avant sa visite

# Frais (1)

TFB

O2014\_012

ordonnance du 23.09.2014

## Frais (2)

### Faits pertinents :

- dans sa réponse, la défenderesse a acquiescé à la conclusion en interdiction
- aux débats d'instruction, la demanderesse a retiré sa conclusion en publication
- TFB : la demande est devenue dans objet (consid. 4)

## Frais (3)

Frais (consid. 5) :

- les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC), sauf si l'équité commande une autre répartition (art. 107 CPC)
- la défenderesse demandait que les frais soient mis à la charge de la demanderesse, car l'action avait été introduite de manière abrupte («Klageüberfall»)
- TFB : la défenderesse était de mauvaise foi; l'équité ne commande dès lors pas que l'on s'écarte de la répartition selon l'art. 106 CPC



# Kaltemilchschäumer (1)

TFB

S2014\_006

décision du 06.10.2014

## Kaltemilchschäumer (2)

Avis spécialisé (consid. 4) :

Lorsque l'analyse ne requiert pas de connaissances particulières, mais qu'une compréhension technique générale suffit, il n'est pas nécessaire de recourir à un avis spécialisé au sens des art. 183 al. 3 CPC et 37 al. 3 LTFB

## Kaltermilchschäumer (3)

Domage difficilement réparable (consid. 12.4) :

Il existe plusieurs concurrents proposant des produits similaires; les demanderesses ne jouissent pas d'un monopole. Il leur sera dès lors difficile d'établir après coup le dommage causé par la défenderesse.

## Kaltermilchschäumer (4)

Sûretés (consid. 14.4) :

- la défenderesse niait l'existence d'un risque de réitération, au motif qu'elle avait modifié son produit
- alors même qu'il n'a pas retenu cette argumentation (consid. 5.2), le TFB a pris la défenderesse au mot sous l'angle des sûretés, en rejetant la requête correspondante

# Registersperre (1)

TFB

S2014\_008

décision du 28.10.2014

## Registersperre (2)

### Mesures superprovisionnelles :

- requérante a introduit une demande en cession de 2 demandes de brevet
- elle a requis en parallèle par voie de MSP (1) qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de céder les demandes de brevet et (2) qu'un blocage soit inscrit au registre
- TFB : en raison du risque d'entrave, il est fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles

# Droit de réplique

TFB

S2013\_020

ordonnance du 29.10.2014

# Patent Assignment (1)

TFB

S2014\_007

décision du 30.10.2014



## Patent Assignment (2)

### Faits pertinents :

- Delica AG a demandé à son ancien employé Cristian Popescu de signer un «Patent Assignment» dans le cadre d'une procédure US
- Popescu a émis des craintes quant aux conséquences et a souhaité une contrepartie financière
- Delica a remis une déclaration et accepté de lui rembourser ses frais d'avocat
- Popescu a réclamé CHF 123'000 et a émis des revendications en lien avec une demande de design US

## Patent Assignment (3)

Appréciation juridique (consid. 4.3) :

- en raison de son devoir de fidélité, l'employé est tenu de signer tout document requis en vue de l'obtention d'un brevet, par l'employeur, sur une invention de service
- l'employé n'a pas droit à une rétribution de ce chef
- il s'agit d'un cas clair (art. 257 CPC)

Merci de votre attention !

Ralph Schlosser  
Kasser Schlosser avocats  
[www.kasser-schlosser.ch](http://www.kasser-schlosser.ch)