

BGE 113 II 314

Bundesgericht (BGE), 1987-05-08, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_113 II 314](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_113_II_314)

FR: ATF 113 II 314

IT: DTF 113 II 314

Regeste

Regeste Voraussetzungen der Patentfähigkeit und Nichtigkeitsgründe: Übergangsrecht (Art. 143 PatG). Ein Patent, das aus einem bei Inkrafttreten des revidierten Gesetzes hängigen Patentgesuch hervorgegangen ist, untersteht dem alten Recht, wenn dieses hinsichtlich der Voraussetzungen der Patentfähigkeit günstiger ist. Hingegen sind nur die Nichtigkeitsgründe des neuen Rechts anwendbar (E. 6). Anmeldedatum (Art. 58 aPatG, Art. 57 und 58 PatG). Die Voraussetzungen für die Änderung eines Patentgesuchs ohne Verschiebung des Anmeldedatums waren nach altem Recht günstiger (E. 7b). Im vorliegenden Fall sind sie nicht erfüllt, was die Nichtigkeit des Patents gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG zur Folge hat (E. 7c).

Erwägungen

E. 5

a) Devant la cour cantonale, les défenderesses ont certes reconnu que leurs produits tombaient sous le coup du brevet CH 619'106, mais elles ont soutenu que ledit brevet était nul, en ce sens qu'il représentait à leurs yeux un élargissement considérable et interdit du contenu de la demande initiale. Le Tribunal de commerce a examiné cette question à la lumière des art. 142 et 143 LBI, étant donné que la demande scindée était déjà pendant le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er janvier 1978), sous l'empire de laquelle le brevet litigieux a été délivré à la demanderesse. Interprétant ces dispositions transitoires, il a abouti à la conclusion que les causes de nullité du brevet CH 619'106 étaient régies par le nouveau droit, tandis que l'élargissement de la revendication - cause de nullité selon ce nouveau droit (art. 26 al. 1 ch. 3bis LBI) - devait être apprécié selon l'ancienne réglementation. BGE 113 II 314 S. 316 Sur le vu des explications de l'expert judiciaire, qu'elle a reprises à son compte, la cour cantonale a alors estimé que la cause de nullité invoquée par les défenderesses était réalisée, puisque l'objet du brevet scindé allait au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui avait déterminé sa date de dépôt. b) A l'encontre de cette opinion, la demanderesse fait valoir, en substance, que les causes de nullité déterminantes sont celles de l'ancien droit, lequel ne sanctionnait pas l'élargissement du contenu de la demande par la nullité du brevet. A titre subsidiaire, elle reproche au Tribunal de commerce d'avoir mal appliqué l'art. 58 aLBI aux faits de la présente cause. Il sied d'examiner, dans l'ordre, ces deux moyens.

E. 6

Aux termes de l'art. 143 al. 1 LBI, les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, continue toutefois à être réglée par l'ancien droit, notamment, "la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit" (lettre c). On doit admettre, conformément à l'avis juridique pertinent de l'Office fédéral de

la propriété intellectuelle, paru dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 1983, I, 19-21, que l'art. 143 al. 2 lettre c LBI, en dépit de la façon dont il est rédigé, ne régit pas seulement les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais aussi les brevets issus de ces demandes. Ainsi, quant à la brevetabilité, le brevet CH 619'106 est soumis à l'ancien droit, si les conditions dont dépend cette brevetabilité sont plus favorables selon ce droit. Faut-il alors aller, comme le propose la demanderesse, jusqu'à appliquer la même solution aux causes de nullité du brevet? L'art. 143 LBI ne mentionne pas les causes de nullité au nombre des éléments qui, contrairement au principe de base, continuent à être réglés par l'ancien droit. En revanche, l'art. 142 LBI le fait expressément, mais il ne concerne que les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et n'est ainsi pas applicable à un brevet qui, à l'instar du brevet litigieux, n'a été délivré qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Sur le vu des textes légaux, dont le principe de base est, sauf exception précise et expresse, l'application du nouveau droit aux brevets délivrés postérieurement à son entrée en vigueur, il n'est pas possible d'étendre l'application de l'ancien droit à des situations qui n'entrent pas dans le cadre des exceptions BGE 113 II 314 S. 317 énumérées par la loi. Le Tribunal de commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en recherchant si le brevet CH 619'106 n'était pas visé par l'une des causes de nullité prévues par la nouvelle loi. Certes, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt ATF 105 II 307 consid. 4, cité par la demanderesse, s'est interrogé sur le point de savoir si les motifs de nullité de l'ancien droit ne seraient pas applicables à un brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi, mais comportant des revendications régies par l'ancien droit. Il a cependant laissé la question ouverte, car elle ressortissait au juge du fond saisi d'une action en nullité du brevet et était sans pertinence dans le cadre d'une procédure administrative. Or, l'examen de la question, auquel la Cour de céans procède aujourd'hui en qualité de juge du fond statuant sur une action en nullité du brevet litigieux, aboutit à constater que les dispositions légales en cause ne permettent pas de rendre applicables les seuls motifs de nullité de l'ancien droit à un brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi. Le Tribunal de commerce s'est dès lors fondé à juste titre sur l'art. 26 al. 1 ch. 3bis nLBI pour juger de la nullité du brevet CH 619'106.

E. 7

a) A l'appui du grief de mauvaise application de l'art. 58 aLBI, qu'elle formule à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la description initiale figurant dans la demande de brevet contenait des indications au sujet des modifications apportées dans la demande scindée ultérieure. A cet égard, elle affirme, en se fondant sur l'expertise privée annexée à son recours, que la méthode d'inhibition et la méthode de présélection sont similaires (gleichartig) et qu'elles sont contenues dans la description figurant dans la demande mère.

b) En vertu de l'art. 58 aLBI, les revendications contenues dans une demande de brevet pouvaient être modifiées sans report de la date de dépôt, si la description initiale ou un autre écrit présenté en même temps qu'elle au Bureau contenaient des indications au sujet des modifications apportées. Les art. 57 et 58 nLBI admettent les modifications de revendications dans une demande scindée ou les modifications de pièces techniques, sans report de date, dans la mesure où l'objet de la demande scindée ne va pas au-delà du contenu initial de la demande antérieure ou au-delà du contenu des pièces initialement déposées. BGE 113 II 314 S. 318 Bien que, comme l'indique le jugement attaqué, la portée des modifications des dispositions légales précitées soit encore largement discutée à l'heure actuelle, on doit admettre que l'art. 58 aLBI plaçait apparemment le requérant dans une situation plus favorable que ce n'est le cas aujourd'hui (cf. Message du Conseil fédéral du 24

mars 1976, in FF 1976 II 85; ATF 107 II 464). C'est donc bien cette ancienne disposition qui doit être appliquée à la demande scindée et au brevet scindé CH 619'106. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le Tribunal de commerce n'a pas simplement déclaré faire application de l'art. 58 aLBI, mais il a effectivement appliqué cette disposition, et non pas les nouveaux art. 57 et 58 LBI . Nonobstant les expressions qu'il a utilisées, il ne s'est en effet pas borné à rechercher si l'objet de la demande scindée allait au-delà du contenu de la demande initiale, mais il a examiné, à la suite de l'expert, si la demande initiale contenait des indications au sujet des modifications apportées. Cela ressort du fait qu'il s'est posé la question de savoir si les caractères et termes plus larges introduits dans la demande scindée se trouvaient non seulement dans les revendications initiales, mais également dans la description de la demande mère. L'application de l'art. 58 aLBI est encore attestée par l'usage que la cour cantonale a fait en l'espèce des principes assez sévères dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 58 aLBI (ATF 87 I 408 -410). Elle résulte enfin tout à fait nettement de la manière dont l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées, après avoir précisé que le problème fondamental n'était pas de savoir si l'objet du brevet "va au-delà du contenu" de la demande mère, mais si cette demande contenait des "indications" justifiant la modification des revendications de la demande mère. Or, l'opinion de l'expert à cet égard, que la cour cantonale a faite sienne, est la suivante: la demande initiale ne contenait aucune indication justifiant l'introduction de quatre termes élargis, désignés par les lettres e, f, g et h, dans la revendication du brevet CH 619'106. c) Invoquant l' art. 67 ch. 1 OJ , la demanderesse sollicite un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. On ne relève toutefois, à propos du brevet scindé CH 619'106, aucun élément permettant de douter du bien-fondé des constatations de la cour cantonale et d'admettre que celle-ci s'est basée sur des considérations juridiques erronées, qu'elle a mal posé les questions techniques ou que ses constatations sont obscures, incomplètes ou BGE 113 II 314 S. 319 contradictoires. L'application de la disposition précitée n'entre dès lors pas en ligne de compte. Eu égard aux constatations techniques retenues et étayées par un exposé détaillé, approfondi et convaincant de l'expert judiciaire, l'application que le Tribunal de commerce a faite des art. 58 aLBI et 26 al. 1 ch. 3bis nLBI apparaît ainsi comme correcte, puisque, d'après lesdites constatations, le brevet scindé vise une montre fonctionnant non seulement selon la méthode dite de "présélection", mais aussi selon celle dite d'"inhibition", que cette dernière méthode ne ressort ni d'indications figurant dans la description initiale, ni d'un autre écrit présenté en même temps qu'elle, et que la revendication du brevet scindé comporte des termes élargis qui ne découlent pas non plus d'indications antérieures. Il y a bien eu, dans ces conditions, élargissement de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Ce deuxième moyen est donc, lui aussi, dénué de fondement.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.