

## **BGE 92 II 280**

Bundesgericht (BGE), 1966-06-28, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_92 II 280](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_92_II_280)

FR: ATF 92 II 280

IT: DTF 92 II 280

### **Regeste**

Regeste Erfindungspatent, Teilnichtigkeit, Einschränkung. 1. Vom Richter ausgesprochene Teilnichtigkeit bei Klage auf gänzliche Nichtigerklärung des Patents; Art. 27 Abs. 1 PatG (Erw. I/2). 2. Einschränkung des Patents durch Zusammenlegung des Patentanspruchs mit einem Unteranspruch; Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. b PatG (Erw. I/3). 3. Anforderungen an die Definition der Erfindung im Patentgesuch; Art. 50/51 PatG (Erw. I/4). 4. Neuheit und Erfindungshöhe einer Erfindung betreffend die Zubereitung eines galvanoplastischen Bades zur Erlangung einer aus dem Niederschlag von Gold und Silber gebildeten Plattierung (Erw. I/5). 5. Nachahmung des geschützten Verfahrens (Erw. II).

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le litige ne porte plus sur la validité du brevet original, mais sur celle du brevet limité par le jugement entrepris. Le recourant la conteste. Il prétend que la revendication adoptée par la juridication cantonale est nulle, à défaut de nouveauté et de niveau inventif. A son avis, l'élément essentiel de ce qui aurait pu être une invention, à savoir la présence d'un pH élevé nettement alcalin, n'a pas été formulé par l'auteur de la demande de brevet, mais par l'expert.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LBI, "lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence". Sous l'empire de l'ancienne loi (cf. art. 16 LBI de 1907), une controverse s'était élevée sur le point de savoir si le juge saisi d'une action en nullité totale avait le pouvoir de prononcer d'office, en vertu du droit fédéral, la nullité partielle du brevet litigieux ou s'il devait se borner à statuer sur les conclusions expresses des parties (cf. RO 65 II 772 ss., 69 II 200 s.). Cependant, on admettait généralement, alors déjà, que la conclusion en nullité totale renferme une conclusion en nullité partielle, à moins de circonstances particulières (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und Patentprozessrechtes, RDS 1944 p. 106 a n. 146). La loi nouvelle confie au juge le soin de rédiger, en cas de nullité partielle, la nouvelle revendication; elle l'oblige à recueillir au préalable la détermination des parties et lui laisse la faculté de solliciter l'avis du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 27 al. 1 et 2 LBI). Il s'agit certes d'une tâche d'ordre technique avant tout, mais le juge a la possibilité de faire appel à des experts (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1950, ad art. 27 du projet de loi, p. 50 ou FF 1950 I 982). Cette réglementation n'atteint son but BGE 92 II 280 S. 286 que si l'on reconnaît au juge saisi d'une action en nullité totale le pouvoir de modifier la revendication de son propre chef en prononçant la nullité partielle du brevet (cf. dans ce sens TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 553 n. 20). Le juge peut s'en tenir au texte de la revendication nouvelle qu'il a soumis aux parties, même si celles-ci ne sont pas d'accord avec sa proposition (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, vol. II, p. 231, n. 3 principio ad art. 27 LBI). b) Le recourant estime qu'en se désistant de la conclusion

subsidaire en limitation du brevet qu'elle avait prise dans sa réplique, l'intimée a renoncé à demander la protection de l'invention prétendue qui serait définie par la réunion de la revendication et de la sous-revendication 2. La portée de ce désistement relève au premier chef de la procédure civile neuchâteloise. Le jugement attaqué l'a considéré comme la révocation d'un acquiescement conditionnel et partiel à la demande reconventionnelle en nullité totale du brevet. Ce point de procédure civile neuchâteloise échappe à la censure de la juridiction fédérale de réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 lettre c OJ). Quoi qu'il en soit, l'intimée a proposé ensuite, dans sa détermination recueillie conformément à l'art. 27 al. 2 LBI, un texte de revendication dans le sens d'une limitation du brevet. En instance fédérale, elle n'a pas recouru contre le jugement cantonal qui limite son brevet; elle en a même demandé expressément la confirmation. Dès lors, elle ne s'oppose pas à la limitation du brevet telle qu'elle résulte de la décision attaquée.

### **E. 3**

a) La loi ne précise pas de quelle manière le juge doit procéder pour limiter un brevet. La nullité partielle conduit à un résultat semblable à celui de la renonciation partielle au brevet que le titulaire peut déclarer de son propre chef au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 24 LBI). On appliquera donc par analogie les règles que l'art. 24 LBI énonce à propos de la renonciation partielle (cf. dans ce sens BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., vol. II, p. 231, n. 3 ch. 7 ad art. 27 LBI). Le juge pourra, en particulier, limiter une revendication en y réunissant une ou plusieurs sous-revendications (art. 24 al. 1 lettre b LBI). Les sous-revendications, qui exposent les formes spéciales d'exécution de l'invention (art. 55 al. 1 LBI), servent précisément à compléter la revendication, si elle se révèle entachée de nullité, de telle sorte qu'elle définisse une invention susceptible d'être protégée (cf. art. 12 al. 1 des règlements d'exécution I du 14 BGE 92 II 280 S. 287 décembre 1959 et II du 8 septembre 1959, ROLF 1959, p. 766 et 2048; Message, ad art. 63 du projet de loi, p. 72 ou FF 1950 p. 1004). En revanche, le juge ne saurait, pas plus que le titulaire du brevet en cas de renonciation partielle, substituer à la revendication frappée de nullité partielle une nouvelle revendication qui définirait une invention non mentionnée dans l'exposé d'invention visé à l'art. 63 LBI (cf. RO 92 II 56 consid. 6 lettre a in fine). La revendication modifiée, composée d'éléments tirés de la revendication et des sous-revendications originales, donne une nouvelle définition de l'invention, qui remplace celle que le requérant avait présentée dans sa demande de brevet; elle doit être considérée comme un tout; on examinera la brevetabilité de l'invention et les formes spéciales d'exécution définies dans la revendication modifiée comme si elles avaient, dès l'origine, constitué l'objet du brevet dans cette formulation (RO 86 II 106 s.). b) En l'espèce, les juges cantonaux n'ont introduit dans la revendication modifiée aucun élément nouveau qui ne figurait pas dans le brevet original. Les seules différences consistent dans l'abandon de l'adjectif "dur" qui qualifiait les dépôts galvaniques d'alliage or-argent et de l'adjectif "libre" qui qualifiait le cyanure de potassium contenu dans le bain électrolytique. Selon les constatations de la juridiction cantonale, la dureté du dépôt galvanique, c'est-à-dire du résultat de l'invention, n'est pas une particularité de l'invention elle-même, mais une propriété connue que l'on peut obtenir en ajoutant au bain un agent durcisseur, comme l'indiquait l'ancienne sous-revendication 4. Quant à l'adjectif "libre", qualifiant un bain chimique, il n'a pas d'autre sens que de préciser que le sel en question (ici le cyanure de potassium) est utilisé dans sa forme pure et non pas sous la forme d'un complexe tel que, par exemple, du ferrocyanure de potassium. Du moment quela revendication modifiée, reprenant les éléments de l'ancienne sous-revendication 2, indique les composantes du bain avec les quantités précises des divers sels, l'adjectif "libre"

devenait superfétatoire. En effet, l'homme du métier prenant connaissance du brevet utilisera naturellement du cyanure de potassium pur, si aucun autre complexe n'est prescrit. Il s'ensuit que l'absence des deux qualificatifs précités dans la nouvelle revendication ne constitue pas une extension prohibée de l'invention. BGE 92 II 280 S. 288 c) Le recourant affirme cependant que le pH élevé, nettement alcalin, dans lequel le Tribunal cantonal, se fondant sur l'opinion de l'expert, a vu l'une des caractéristiques de l'invention, n'est mentionné ni expressément, ni même par allusion dans le brevet original et encore moins dans la nouvelle revendication; il ajoute que l'intimée aurait toujours considéré ce point comme un élément accessoire de l'invention. Toutefois, le pH alcalin ne participe en rien à l'idée inventive. Il qualifie simplement la nature du bain composé des éléments prévus par l'inventeur. Il apparaît comme une conséquence naturelle de la haute teneur en cyanure de potassium. Ce sont les différents sels composant le bain breveté qui, administrés dans les proportions fixées par la revendication, provoquent automatiquement un bain avec un pH nettement alcalin. Or la composition du bain est clairement définie par la nouvelle revendication. La teneur élevée en cyanure de potassium (libre), relevée dans les constatations de l'autorité cantonale, résulte des proportions qui entrent dans la composition du bain (45 à 200 g par litre de solution). L'inventeur l'a indiquée dans la description et dans la sous-revendication 2 originale. On ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau, qui serait étranger au brevet. Le fait que le bain breveté produit un dépôt sous la forme d'un alliage or-argent résulte du titre même du brevet. L'absence de cuivre a été relevée par l'expert à la seule fin de souligner la différence du procédé de l'intimée par rapport aux bains usuels que l'on trouvait sur le marché, lesquels contiennent du cuivre. L'absence de ce métal se déduit de la simple lecture des formules chimiques des divers sels qui composent le bain breveté. Elle est reconnaissable même par un laïque. Dès lors, le recourant se trompe lorsqu'il lui attache un rôle déterminant dans la définition de l'invention contestée. Des deux autres propriétés du bain de l'intimée, l'une - l'électrolyse à une température ordinaire - a toujours été considérée par l'inventeur comme le facteur essentiel de son procédé et l'autre - l'utilisation de durcisseurs sous la forme de cyanure double de nickel et de potassium n'entrant pas dans l'alliage - a fait l'objet d'une sous-revendication que le recourant ne met pas en cause. La revendication nouvelle formulée par le tribunal cantonal étant composée uniquement d'éléments tirés du brevet initial, l'invention ainsi définie est formellement brevetable. BGE 92 II 280 S. 289

#### **E. 4**

Quant au fond, le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale aurait méconnu le principe jurisprudentiel en vertu duquel il appartient au déposant de définir avec précision l'invention pour laquelle il demande la protection du brevet (RO 85 II 136). Il estime qu'en l'espèce, l'invention prétendue n'a pas été décrite par le déposant, mais qu'elle devrait être déduite par un expert en galvanoplastie des indications contenues dans la description. a) L'art. 26 al. 1 ch. 3 LBI dispose que le juge prononce la nullité du brevet, sur demande, lorsque l'invention n'est pas décrite, dans l'exposé d'invention, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme du métier. Le législateur entend en effet mettre l'invention à la portée de l'homme du métier ayant une bonne formation professionnelle (cf. art. 50 LBI; cf. RO 86 II 139). Dans le cas particulier, il faut prendre en considération non pas l'expert en galvanoplastie, mais le spécialiste de la branche qui s'occupe de galvanoplastie en vue de placages d'or et d'argent. La juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur ces principes et sur l'expertise, que, sur le vu de l'exposé d'invention, un homme du métier était à même de dégager le principe protégé par le brevet et de l'appliquer sans

effort inventif. S'agissant de protéger un bain utilisé en galvanoplastie et défini par les divers sels qui le composent, il était inutile de décrire de façon plus détaillée un procédé classique parfaitement connu et d'application courante: le fonctionnement de l'électrolyse est exposé dans les ouvrages de technique élémentaire. b) L'art. 26 al. 1 ch. 4 LBI permet au juge de prononcer la nullité du brevet lorsque la revendication, même interprétée à la lumière de la description, ne donne pas une définition claire de l'invention. La définition de l'invention qui, selon l'art. 51 LBI, doit figurer dans la revendication, s'entend de l'énoncé des qualités propres au procédé à breveter, c'est-à-dire les qualités qui se rapportent à la nature, à la fonction du procédé et à la chose qui doit être protégée (cf. TROLLER, op.cit., vol. II, p. 717 s.; BLUM-PEDRAZZINI, op.cit., vol. II p. 125 ss., n. 9 ad art. 26 LBI). En l'espèce, le titre même de l'exposé d'invention et la nouvelle revendication, interprétée à l'aide de la description (cf. art. 50 LBI), ne laissent subsister aucune équivoque au sujet de la nature de l'invention. Les passages isolés du rapport d'expertise que le recourant invoque dans son mémoire ne concernent pas la nouvelle revendication, qui seule doit être examinée, mais BGE 92 II 280 S. 290 l'ancienne revendication principale. Peu importe que le déposant ait vu les caractéristiques de son idée inventive ailleurs que là où elles se trouvent effectivement. Il suffit que la revendication et la description interprétées objectivement et selon les règles de la bonne foi (RO 64 II 393, 83 II 228, 85 II 136) contiennent les éléments d'une véritable invention.

## **E. 5**

Le recourant dénie au procédé qui fait l'objet du brevet litigieux le caractère d'une invention parce que le niveau inventif et la nouveauté feraient défaut. L'invention n'est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence, l'invention implique une idée créatrice qui dépasse ce qui était à la portée d'un homme du métier ayant une bonne formation; pour juger du niveau inventif, on se fondera sur l'état de la technique, considéré dans son ensemble, tel qu'il se présentait au moment du premier dépôt de la demande de brevet (RO 85 II 138, 513, 89 II 109). En l'espèce, l'invention consiste dans la préparation d'un bain de galvanoplastie en vue d'obtenir un placage de dépôt d'or et d'argent, de couleur jaune, de surface brillante et polie. Le procédé breveté consiste lui-même dans la composition inédite d'un bain de sels minéraux servant d'électrolyte à une température donnée. Fondés sur l'expertise, les juges cantonaux ont examiné et résolu par l'affirmative les questions de la nouveauté et du niveau inventif. Quant à la nouveauté, l'expert a reconnu que le procédé ne paraissait pas très nouveau, si l'on examinait chaque point séparément, mais admis que toutes les particularités du bain ne se trouvaient pas réalisées simultanément dans un bain de placage au moment où le procédé de Sel-Rex SA a été lancé. Sur l'état de la technique lors de l'invention, l'expert a donné pour certain qu'avant 1953, on savait déjà déposer des couches d'or jaune n'exigeant pas d'avivage intermédiaire, "mais on ne se trouvait pas dans des conditions particulièrement favorables de croissance cristalline et les bains utilisés étaient beaucoup moins stables". Au sujet du niveau de l'invention, l'expert s'est exprimé ainsi: "A moins d'un hasard, un praticien de la branche ne trouvera pas sans de longs tâtonnements les conditions les meilleures de fonctionnement d'un bain. Les paramètres qu'il s'agit d'harmoniser sont trop nombreux. L'élaboration et la mise sur le marché d'un nouveau bain exigent des connaissances qu'on ne trouve pas, d'ordinaire, chez les chefs d'atelier du domaine galvanotechnique (Expertise I p. 15, no 4). Sel-Rex s'est écarté des chemins battus. Au moment où son bain BGE 92 II 280 S. 291 a été mis sur le marché, la tendance était plutôt aux bains renfermant du cuivre avec une faible teneur en cyanures libres et un pH voisin de la neutralité. Le bain Sel-Rex ne contient pas de cuivre. Il est très riche en cyanure et a un

pH nettement alcalin (Expertise I p. 16, no 5). L'inventeur est... sorti assez nettement des chemins battus, et cela même exige des connaissances et des mises au point qui assurent un certain niveau inventif. On est évidemment toujours dans le domaine des placages en bains de cyanures qui étaient étudiés par d'innombrables chercheurs. Il était très difficile de trouver une solution nouvelle qui ne se rapproche pas sur un point ou un autre d'un procédé déjà connu (Expertise I p. 21, no 6). D'autres chercheurs ont mis au point un procédé donnant des dépôts brillants d'or, d'argent et de cuivre... qui correspondent aussi à des conditions de croissance cristalline particulièrement favorables, mais il s'agit cette fois d'un dépôt rose... Les tentatives faites pour obtenir un dépôt jaune dans le même genre de bain ont conduit à de grandes difficultés, car on s'écartait des conditions optimales de cristallisation. Actuellement, ces difficultés ne sont pas encore entièrement surmontées. Il n'est donc pas possible de retrouver pour tous les genres de bains des conditions favorables de croissance cristalline et c'est dans ce sens que la mise au point de Sel-Rex a un caractère original (Expertise II p. 4, no 4). La solution proposée par Sel-Rex sortait passablement des chemins battus et différait sensiblement des nombreux types de plaqués jaunes qu'on trouvait sur le marché (Expertise II p. 6)." L'expert rappelle expressément que le procédé litigieux forme un tout; on ne saurait en dissocier une partie et prétendre que chaque point est déjà réalisé (Expertise I p. 23, no 19). Les constatations d'ordre technique que le Tribunal cantonal neuchâtelois a fondées sur ces déclarations de l'expert ne sont pas critiquées comme telles par le recourant. Il n'y a aucune raison de douter de leur exactitude. Ces constatations établissent de façon indiscutable que le procédé décrit dans la revendication modifiée par la Cour cantonale présente le caractère d'une invention au sens de la jurisprudence. La conclusion principale du recours, qui tend à la nullité du brevet, est dès lors mal fondée. II. - Sur la question de l'imitation L'art. 66 al. 1 lettre a LBI déclare passible de poursuites civiles, notamment, celui qui utilise illicitement l'invention brevetée; l'imitation est considérée comme une utilisation. La loi garantit de la sorte l'invention brevetée non seulement contre les contrefaçons, mais aussi contre les imitations. La disposition citée protège l'inventeur dans toute la mesure où il a enrichi BGE 92 II 280 S. 292 la technique et elle empêche les tiers d'utiliser l'invention sous une forme modifiée (cf. RO 64 II 392). Le juge ne doit pas s'en tenir aux termes mêmes de la revendication et se borner à examiner si la prétendue imitation contient chacun des éléments de la revendication: cela reviendrait à limiter son examen à la contrefaçon. Au contraire, il dégagera de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par celui à qui le demandeur impute une imitation (arrêt non publié du 18 mars 1958 en la cause Le Coultre & Cie SA et consort c. Ditisheim & Cie, consid. IV). Le recourant prétend que le bain "Sel-Rex 18 K" de l'intimée et son propre bain "Philico 201" sont tous deux caractérisés par une teneur assez forte (15-25%) en argent; il en déduit que l'un et l'autre se distinguent nettement de la solution chimique faisant l'objet du brevet litigieux. Son argumentation est erronée. Il n'importe pas de savoir si le bain mis sur le marché par le recourant est une imitation du bain "Sel-Rex 18 K", mais de juger si le bain "Philico 201" est une imitation du bain protégé par le brevet modifié no 326 573. Adoptant les conclusions de l'expertise technique - admises par les parties -, la juridiction neuchâteloise a constaté en fait que le bain "Philico 201" appliquait intégralement le principe général à la base du brevet. Les seules modifications apportées par la maison Philippi & Co. K.G. sont des mesures d'application. La possibilité d'augmenter la teneur en argent était déjà indiquée dans la description de l'invention, avec les effets techniques qu'elle comporte. Du reste, selon le jugement attaqué, étayé sur l'expertise, la portée de

l'invention ne réside pas essentiellement dans la faible teneur du bain en cyanure d'argent, mais surtout dans la haute teneur en cyanure de potassium excédentaire. C'est précisément ce sel qui a pour effet de provoquer une solution nettement alcaline. L'appréciation des faits d'ordre technique donnée par l'autorité cantonale repose sur une notion juridique exacte de l'imitation et sur les conclusions de l'expert, que le recourant ne prétend pas inexacts et que la juridiction de réforme n'a aucun motif de mettre en doute. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal neuchâtelois a conclu à bon droit que le bain "Philico 201" était une imitation du bain décrit dans la revendication modifiée du brevet dont l'intimée est titulaire et qu'il a ordonné avec raison BGE 92 II 280 S. 293 au recourant de mettre fin à l'utilisation illicite du procédé breveté (cf. art. 72 LBI). La conclusion subsidiaire du recours est dès lors elle aussi mal fondée. Dispositiv

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