

## **BPatGer O2015\_018 vom 15. Juni 2018**

Bundespatentgericht, 2018-06-15, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2015\\_018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2015_018)

FR: TFB O2015\_018 du 15 juin 2018

IT: TFB O2015\_018 del 15 giugno 2018

### **Regeste**

Arbeitnehmererfindung, Erfinderische Tätigkeit, Kosten: Streitwert, Lugano  
Übereinkommen, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche  
Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Rechtsbegehren, Übertragung von Patent, Vindikation

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Dans sa demande du 21 décembre 2015, la société Guenat SA Montres Valgine (ci-après la « demanderesse ») a pris les conclusions suivantes : « 1. Constaté la nullité du brevet suisse CH 704 790 B1 du 15 décembre 2015 appartenant à Swiss Finest.

#### **E. 2**

Constaté le bon droit de la Défenderesse en tant que titulaire du brevet suisse CH 704 790 B1

#### **E. 3**

Constaté la nullité du brevet européen EP 2 497 648 B1 de la Demanderesse ou, subsidiairement, ordonné sa cession à la Défenderesse

#### **E. 4**

Constaté que la promotion, la vente et la mise en circulation, par la Demanderesse, du produit « Mechanical Fountain Pen RMS05 » constitue une contrefaçon du brevet suisse CH 704 790 B1 de la Défenderesse

#### **E. 5**

Interdire à la Demanderesse, sous peine des injonctions légales en cas de contravention, la promotion, la vente et la mise en circulation, par la Demanderesse, du produit « Mechanical Fountain Pen RMS05 » et de tout autre produit utilisant l'invention faisant l'objet du brevet suisse CH 704 790 B1

#### **E. 6**

Enjoindre la Demanderesse à rendre des comptes, à la Défenderesse, des ventes réalisées et des commandes en suspens du produit « Mechanical Fountain Pen RMS05

#### **E. 7**

Condamner la Demanderesse à payer à la Défenderesse un montant plus intérêts à dire de justice

O2015\_018 Seite 4

#### **E. 8**

Autoriser la publication du jugement, aux frais de la Demanderesse, dans les organes de publication suivants: LE TEMPS, REVOLUTION, WORLDTEMPUS, Le Quotidien Jurassien et LE FIGARO

#### **E. 9**

Les débats principaux se sont tenus le 13 mars 2018 à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

O2015\_018 Seite 8 Sur la forme Compétence du Tribunal :

#### **E. 10**

Etant donné que les parties ont leur siège en Suisse et que le litige concerne notamment une action en constatation de nullité d'un brevet d'invention et une demande reconventionnelle fondée sur la prétendue violation d'un brevet et tendant à une cession de brevet, ainsi que des questions relevant de compensations financières en relation avec ces actions, la compétence du Tribunal fédéral des brevets est sans autre donnée pour la demande comme pour la demande reconventionnelle dans la mesure où celle-ci concerne la prétendue violation du brevet suisse CH 704 790 et les conséquences légales en découlant (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LTFB). La défenderesse a en outre conclu au transfert du brevet européen EP 2 497 648, déposé le 11 mars 2011 et délivré le 27 août 2014. Après sa délivrance, le brevet européen est divisé en un « ensemble » de droits, c'est-à-dire que dans chaque Etat membre de la Convention sur le Brevet Européen (RS 0.232.142.2, CBE) dans lequel le brevet a été validé, le brevet européen a le même effet et est soumis aux mêmes dispositions qu'un brevet national délivré dans cet Etat, à moins que la CBE n'en dispose autrement (art. 2(2) CBE). La conclusion de la défenderesse ne peut donc être comprise que comme signifiant qu'elle requiert le transfert de toutes les parties nationales du brevet européen EP 2 497 648. Comme il s'agit pour l'essentiel de droits nationaux d'Etats étrangers, il convient d'examiner si le Tribunal fédéral des brevets est compétent au niveau territorial. Selon l'art. 1 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291), les accords internationaux sont réservés. Selon l'art. 22 ch. 4 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière d'inscription ou de validité des brevets les juridictions de l'Etat lié par la Convention de Lugano sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale. La question de la propriété des droits immatériels ne relève pas de la compétence exclusive en vertu de l'art. 22 ch. 4 de la Convention de Lu-

O2015\_018 Seite 9 gano.1 Selon le droit national suisse, la compétence internationale pour les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle est régie par l'article 109 LDIP. Toutefois, seules les actions en constatation de validité et les actions en contrefaçon y sont mentionnées, mais non les actions en transfert. La compétence pour les actions tendant au transfert d'un droit de propriété intellectuelle, notamment d'un brevet, est donc déterminée conformément à la règle générale de l'art. 2 LDIP, selon laquelle les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes. Comme la demanderesse est domiciliée en Suisse, le Tribunal fédéral des brevets est également compétent pour les demandes reconventionnelles relatives au transfert de brevets étrangers.

Droit applicable:

## **E. 11**

Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de propriété intellectuelle sont soumis à la loi de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. C'est donc le droit suisse qui détermine si le brevet suisse CH 704 790 est valable et s'il y a contrefaçon. Selon l'art. 60(1) CBE, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Le point de savoir qui est l'ayant cause est déterminé par la loi nationale applicable.<sup>2</sup> Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale (art. 60(1) CBE). En l'espèce, la défenderesse a d'abord prétendu que son droit au brevet européen découlait du contrat de travail avec M. Garinaud, l'inventeur. Par la suite, elle a soutenu que son droit au brevet européen était basé sur une société simple conclue entre Fabrice Thueler et Frédérique Garinaud en vue d'exploiter l'invention. Il n'est pas contesté que M. Garinaud a exercé son activité principale comme employé de la défenderesse au siège de la défenderesse à Saignelégier, dans le canton du Jura. En vertu de l'art. 60(1) CBE, le droit

1 CJCE, arrêt du 15 novembre 1983, Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer (C-288/82); Fawcett/Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2011, N 2.41; Schindler-Bühler, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (éd.), *Patentgerichtsgesetz*, Basel 2013, p. 320. 2 Breimi/Stauder in : Singer/Stauder (éd.), *Europäisches Patentübereinkommen*, Cologne 2015, Art. 60 N 11.

O2015\_018 Seite 10 suisse détermine donc si le droit au brevet européen a été transféré à la défenderesse en vertu du contrat de travail de M. Garinaud. En ce qui concerne le prétendu transfert du droit au brevet européen fondé sur une société simple, il est incontesté que les deux prétendus associés de la simple société, Fabrice Thueler et Frédérique Garinaud, résidaient en Suisse au moment où la société a prétendument été constituée. Par conséquent, le droit suisse s'applique à la société simple, et donc aussi à la question de savoir si la défenderesse est devenue titulaire du droit au brevet européen sur la base du (présumé) accord de société.

Constatation de nullité basée sur les art. 26 al. 1 let. a et 26 al. 1 let. c LBI :

## **E. 12**

La demanderesse invoque, entre autres, la nullité fondée sur les motifs de nullité de l'art. 26 al. 1 let. a LBI (manque d'activité inventive) et de l'art. 26 al. 1 let. c LBI (brevet allant au-delà du contenu de la demande de brevet) et conclut à ce que soit constatée la nullité du brevet CH 704 790. Selon art. 28 LBI, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité ; fait exception l'action dérivée de l'art. 26 al. 1 let. d LBI, qui n'est ouverte qu'à l'inventeur ou à son ayant droit (pour l'action dérivée de l'art. 26 al. 1 let. d, voir le considérant suivant). En pratique, les exigences quant à la preuve d'un tel intérêt sont peu élevées.<sup>3</sup> Il suffit que les parties soient dans une relation de concurrence et que l'étendue de la protection du brevet s'étende au domaine d'activité de la demanderesse, sans que celle-ci n'ait à prouver qu'un produit qu'elle distribue ou fabrique ou envisage à cette fin ou un procédé qu'elle utilise entre effectivement dans le champ de protection des revendications.<sup>4</sup> Dans la présente affaire, la défenderesse fait valoir à titre reconventionnel que la demanderesse a violé le brevet CH 704 790 en distribuant le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 ». L'intérêt de la demanderesse à ce que la nullité du brevet CH 704 790 soit établie est dès lors évident.

3 ATF 116 II 196 c. 2 – « Doxycycline III ». 4 TFB, arrêt O2012\_030 du 17 septembre 2013, c. 16.3-16.4 – « selbstklebendes Band ».

O2015\_018 Seite 11 Constatation de nullité basée sur art. 26 al. 1 let. d LBI :

#### **E. 13**

La demanderesse conclut en outre à la nullité du brevet suisse sur la base de l'article 26 al. 1 let. d LBI. Selon l'art. 26 al. 1 let. d LBI, le juge constate la nullité du brevet lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet. L'art. 28 LBI prévoit, sous le titre « qualité pour agir », que l'action dérivée de l'art. 26 al. 1 let. d n'appartient qu'à l'inventeur ou à son ayant droit. L'inventeur ou son ayant droit est donc la seule personne qui selon art. 26 al. 1 let. d LBI peut demander avec succès la cession du brevet.<sup>5</sup> La preuve de l'intérêt à l'action se confond ainsi avec la preuve de la qualité d'ayant droit en application de l'art. 3 LBI. La demanderesse ne prétend pas être elle-même titulaire du droit au brevet suisse. Selon elle, les droits sur le brevet sont nés chez Frédéric Garinaud en tant qu'inventeur unique et celui-ci n'a jamais transféré ces droits à la défenderesse. Par contre, la demanderesse fait valoir qu'elle est titulaire du brevet européen. La défenderesse admet certes que les inventions des brevets suisse et européen sont identiques. Mais il n'en découle pas pour autant un droit de la demanderesse au brevet suisse. De fait, selon l'accord de transfert en date du 3 avril 2013, M. Garinaud a transféré « pleine et entière propriété » de la demande européenne à la demanderesse : « Le Cédant [Garinaud] cède l'ensemble des prérogatives attachées au brevet et remet au Cessionnaire [demanderesse] tous les documents et informations relatifs au brevet et au savoir-faire indispensable à la protection du brevet et à son exploitation ». La déclaration ne se réfère clairement qu'à la demande de brevet européen et au brevet européen qui en résulte, et non pas à l'invention en tant que telle. Le motif de nullité de l'art. 26 al. 1 let. d LBI ne peut être revendiqué que par l'inventeur ou par son ayant droit, et par conséquent la demanderesse n'a pas un intérêt digne de protection à faire valoir ce motif de nullité parce qu'elle n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et n'avait pas droit non plus au brevet suisse à un autre titre. Les conclusions correspondantes ne sont donc pas recevables.

5 CR PI-Scheuchzer, art. 28 LBI N 22.

O2015\_018 Seite 12 Constatation selon laquelle l'offre sur richardmille.com viole le brevet (du- plique et réplique reconventionnelle du 16 janvier 2017, conclusion n° 3):

#### **E. 14**

La défenderesse conclut à ce qu'il soit constaté que l'offre faite par la publication mise en ligne sur le site Internet de la marque RICHARD MILLE sous l'adresse richardmille.com/watchfrmso5 constitue une violation du brevet suisse CH 704 790. L'action en constatation de droit est subsidiaire à l'action en exécution, en ce sens qu'il n'existe pas d'intérêt à une action en constatation de droit si la demanderesse peut exiger l'exécution (par exemple, la fourniture d'une information) en lieu et place de la constatation.<sup>6</sup> La défenderesse en a été informée lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2016. En l'espèce, si la publication litigieuse sur Internet constitue effectivement une violation du brevet suisse CH 704 790 comme l'affirme la défenderesse, celle-ci pourrait intenter une action tendant à la divulgation d'informations, ce qu'elle fait au moyen de la conclusion n° 5 selon la du- plique et réplique reconventionnelle. Dans ces circonstances, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à faire constater que la

publication viole le brevet. En conséquence, la conclusion 3 de la défenderesse n'est pas recevable. Conclusion en interdiction (duplicative et réplique reconventionnelle du 16 janvier 2017, conclusion n° 4) :

### E. 15

La défenderesse a initialement conclu à ce que la demanderesse se voie interdire de mettre sur le marché le «Mechanical Fountain Pen RMS05» (réponse et demande reconventionnelle, conclusion n° 5). Après qu'il a été souligné lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2016 qu'une description de l'objet prétendument contrefaisant dans une conclusion au moyen d'une marque ou d'une désignation de type ne répond pas aux exigences de concrétisation posées par la jurisprudence, parce qu'une marque ou une désignation de type peut être modifiée à tout moment<sup>7</sup>, la défenderesse a reformulé le comportement à interdire dans la duplicative et réplique reconventionnelle du 16 janvier 2017 (conclusion n° 4).

6 Voir p.ex. BK ZPO-Markus, art. 88 N 25. 7 Par renvoi à l'ATF 131 III 70 c. 3.3 – « Sammelhefter ».

O2015\_018 Seite 13 La demanderesse est d'avis que, malgré cette modification, la conclusion demeure indéterminée et par conséquent irrecevable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions en interdiction doivent viser un comportement défini concrètement. La répétition des revendications de brevet dans la conclusion n'est normalement pas suffisante même en cas de contrefaçon littérale.<sup>8</sup> La forme d'exécution doit bien plutôt être décrite de manière à ce que sa présence puisse être déterminée au moyen d'un simple contrôle factuel lors de l'exécution forcée. Aucune interprétation de termes juridiques ou techniques ambigus ne doit être requise au stade de l'exécution.<sup>9</sup> Cette jurisprudence a été critiquée par plusieurs auteurs comme étant impraticable.<sup>10</sup> L'exigence selon laquelle la conclusion doit décrire en termes concrets le comportement à interdire est justifiée si les parties ne s'entendent pas sur l'interprétation d'un terme utilisé dans la revendication du brevet. La simple répétition de ce terme dans la conclusion aurait pour conséquence qu'il appartiendrait au juge de l'exécution de décider si le terme contesté couvre ou non le mode d'exécution attaqué, ce qui n'est pas concevable. Il faut au contraire répondre à une telle question dans le cadre de la procédure ordinaire; dans la procédure d'exécution, il doit suffire de déterminer si la forme d'exécution attaquée correspond au dispositif du jugement.<sup>11</sup> En l'espèce, la défenderesse reconnaît que le mode d'exécution attaqué ne réalise pas de manière littérale les caractéristiques C2-1 (embout amovible, selon l'analyse des caractéristiques au c. 31 ci-dessous) et C3-1 (pointe d'écriture agencée sur l'embout) et fait valoir une violation du brevet par des moyens équivalents. Ce nonobstant, dans sa conclusion en interdiction (duplicative et réplique reconventionnelle, conclusion 4), la défenderesse se contente de répéter la caractéristique selon laquelle le

8 Cf. TFB, arrêt O2013\_033 du 30 janvier 2014, chapeau – « Couronne dentée I » 9 ATF 131 III 70 c. 3.3 – « Sammelhefter »; TFB, arrêt S2012\_002 du 7 mars 2012 – « Wärmedämmplatte »; TFB, arrêt O2012\_004 du 24 août 2012, c. 9 – « Leichtbeton ». 10 Von Büren/Walter, Die wirtschaftsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2005, RSJB 2006, p. 580 ss, 599 ss; Heinrich, Die Formulierung patentrechtlicher Unterlassungsbegehren, sic! 2006, p. 48 ss; Müller/In Albon, Entwicklungen im Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht, RSJ 2005, p. 390 ss; Stieger, Fallstricke beim Prozessieren im Immaterialgüterrecht, PCEF 2006, p. 39-59, 47 ss; Widmer/Degen, Anmerkung zum Bundesgerichtsentscheid « Sammelhefter V », sic! 2005, p. 208 ss. 11

TFB, arrêt O2012\_004 du 24 août 2012, c. 9 – « Leichtbeton ».

O2015\_018 Seite 14 stylo doit avoir « une pointe d'écriture agencée sur l'embout ». Or, la question est de savoir si le « porte-plume » de l'objet attaqué à laquelle est attachée la « pointe d'écriture » du « Mechanical fountain pen RMS05 » correspond à « l'embout amovible » de la revendication est litigieuse. En pareille situation, la simple répétition de la revendication déplace le litige relatif à l'interprétation correcte de la revendication dans la procédure d'exécution, et c'est précisément ce que les exigences de concrétisation d'une conclusion visent à empêcher. En raison du défaut de concrétisation, la conclusion n° 4 de la défenderesse (duplicque et réplique reconventionnelle) n'est donc pas recevable. Conclusion tendant à la fourniture d'informations (duplicque et réplique reconventionnelle, conclusion n° 5) :

#### **E. 16**

La défenderesse conclut, entre autres, à ce que la demanderesse soit tenue de fournir des informations sur la quantité fabriquée du produit « Mechanical Fountain Pen RMS05 ou de tout autre instrument d'écriture selon la conclusion n° 4 ». Comme indiqué ci-dessus, c. 15, la conclusion n° 4 est indéterminée. Toutefois, il est permis, s'agissant de comportements qui ont eu lieu dans le passé, de spécifier l'objet prétendument contrefait au moyen d'une désignation de type ou d'une marque. Une telle désignation ne peut en effet pas être modifiée pour le passé et la demanderesse sait donc exactement quel produit – à savoir en l'espèce le produit précédemment offert sous la désignation « Mechanical Fountain Pen RMS05 » – est visé par la demande de fourniture d'informations. En ce qui concerne la conclusion n° 5, la cour peut donc entrer en matière à son sujet dans la mesure où elle porte sur la fourniture d'informations sur les ventes réalisées du « Mechanical Fountain Pen RMS05 », les fournisseurs et les clients (conclusions n° 5, let. b et c). Toutefois, dans la mesure où la défenderesse requiert des informations relatives aux caractéristiques techniques de l'objet prétendument contrefaisant (conclusion n° 5, let. a), il s'agit d'une demande d'obtention de preuves. Etant donné que les caractéristiques techniques du modèle prétendument contrefaisant « Mechanical Fountain Pen RMS052 » ne sont pas contestées, seul étant litigieux le point de savoir si ces caractéristiques correspondent à celles de la revendication 1 du brevet suisse CH

O2015\_018 Seite 15 704 790, la défenderesse n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir les informations correspondantes de la part de la demanderesse. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la lettre a de la conclusion n° 5 et sur la lettre b en ce qui concerne « tout autre instrument d'écriture selon la conclusion n° 4 ».

Faits incontestés :

#### **E. 17**

Le tribunal résumera en premier lieu les faits incontestés de l'affaire, avant d'examiner les faits contestés, dans le cadre de l'appréciation des preuves. La demanderesse est une société anonyme ayant son siège social aux Breuleux, et dont l'objet statutaire tient dans la fabrication et la commercialisation de montres en tous genres. La défenderesse est une société anonyme ayant son siège social à Saignelégier, dont l'objet statutaire consiste dans l'exploitation d'un atelier de décolletage ainsi que dans l'achat, la vente et le commerce d'articles de décolletage. Le directeur unique de la défenderesse est Fabrice Thueller. Fin août 2010, Frédéric Garinaud a contacté Fabrice Thueller de la défenderesse. Frédéric Garinaud a notamment conçu la montre « Opus 8 » distribuée par Harry Winston, Inc. à

New York, USA. Par la suite, M. Garinaud et M. Thueler ont eu un échange de vues sur des opportunités d'affaires. Le 13 septembre 2010, la défenderesse a enregistré en son nom les noms de domaine garinaud.ch, garinaud.com et garinaud.org et a effectué le même jour un dépôt de la marque GARINAUD pour les produits « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, divers produits de la classe 16 (mais pas pour les instruments d'écriture) et vêtements de la classe 25. Les conclusions que l'on peut tirer de la communication entre Frédéric Garinaud et Fabrice Thueler sont litigieuses, raison pour laquelle il y aura lieu d'y revenir dans le cadre de l'appréciation des preuves. Le 17 novembre 2010, M. Garinaud a envoyé un courriel à Hamdi Chatti de Louis Vuitton Malletier S.A., Paris, en y joignant une présentation Po-

O2015\_018 Seite 16 werPoint portant sur un stylo à bille avec un mouvement d'horlogerieci- après « Présentation PowerPoint »). Dans le courriel d'accompagnement, M. Garinaud a écrit « voici un Powerpoint pour la présentation d'une façon très générique du projet Stylo horloger ». Le jour précédent, soit le 16 novembre 2010, M. Garinaud avait écrit à M. Chatti, « je suis en train de finir le dépôt du Brevet [...] j'aimerais pouvoir présenter un projet généraliste sur ce produit stylo semi-automatique horloger à ta marque ou si besoin et avec ton aide à Mont Blanc », et M. Chatti avait répondu, « le mieux c'est de m'envoyer le memo technique par mail ». Les courriels adressés à M. Hamdi ont été précédés d'un courriel adressé à José Fernandes de Louis Vuitton Suisse le 8 novembre 2010 dans lequel M. Garinaud avait écrit « encore merci pour notre entrevue, je n'ai pas relevé la tête depuis, à fonds dans le guidon pour rédiger mon brevet concernant les stylos. Je viens juste de le finir » et dans lequel il a demandé l'adresse e-mail de Hamdi Chatti. Le 8 novembre 2010, M. Garinaud avait envoyé au conseil en brevets François-Régis Richard une demande de préparation d'une demande de brevet sur un « dispositif de mécanique horlogère pour stylo » à la hâte, parce qu'il voulait présenter « un projet complet » à deux grandes marques. François-Régis Richard a été recommandé à M. Garinaud par Fabrice Thueler. Par la suite, le conseil en brevets et M. Garinaud ont échangé les détails de la demande de brevet prévue. En parallèle, le conseil en brevets a également correspondu avec Fabrice Thueler. Par contrat de travail daté du 11 janvier 2011, Frédéric Garinaud a été engagé en tant que « Directeur Création » de la défenderesse avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Début mars 2011, Fabrice Thueler et Frédéric Garinaud ont été en proie à une mésentente. Les deux parties ont résilié le contrat de travail par lettre recommandée le 7 mars 2011, en se référant à la période de préavis de sept jours pendant la période d'essai. Le 9 mars 2011, la défenderesse, représentée par GLN SA, Neuchâtel, a déposé une demande de brevet suisse no. 000408/2011. Le brevet correspondant a été délivré le 15 décembre 2015 sous le numéro CH 704 790 B1. Stéphane Jeambrun, beau-frère de Fabrice Thueler, y a été désigné comme inventeur. Le 22 décembre 2016, la défenderesse a partiellement renoncé à la protection du brevet CH 704 790 B1. Les revendications modifiées ont été publiées le 15 mars 2017 (ci-après « Brevet Suisse »). Le 24 mars 2017, Stéphane Jeambrun a déclaré par écrit à Dominique Guenat de la de-

O2015\_018 Seite 17 manderesse qu'il n'était pas l'inventeur du stylo avec mécanisme horloger, le stylo ayant « été conçu par M. Garinaud seulement ». Le Brevet Suisse est visé par la conclusion n° 2 de la demanderesse. Le 11 mars 2011, le conseil en brevets Richard a déposé la demande européenne EP 11157949.6 au nom et pour le compte de Frédéric Garinaud. Le 3 avril 2013, M. Garinaud a cédé ses droits sur la demande à la

demanderesse. Le 27 août 2014, la demande a été délivrée en tant qu'EP 2 497 648 B1 et ensuite validée en Suisse. Le brevet EP 2 497 648, ci-après « Brevet Européen », est visé par la conclusion n° 2 de la défenderesse.

Positions des parties :

### **E. 18**

La demanderesse affirme pour l'essentiel que l'objet du Brevet Suisse a été inventé par Frédéric Garinaud avant qu'il ne soit employé par la défenderesse. Frédéric Garinaud n'a jamais transféré ses droits sur le brevet à la défenderesse. En tout état de cause, l'invention du Brevet Suisse est évidente en considération de la Présentation PowerPoint, qui avait été envoyée sans accord de confidentialité et divulguait toutes les caractéristiques essentielles de l'invention objet du Brevet Suisse. Les modifications des revendications lors de la renonciation partielle du

### **E. 22**

La revendication 1 du Brevet Suisse a été modifiée comme suit par rapport à la version délivrée initialement: P1.1 Un instrument d'écriture, comprenant P1.2 un corps (10), P1.3 un embout (12) monté de manière amovible sur le corps, et P1.4 une pointe d'écriture agencée sur l'embout de manière à pouvoir évoluer entre un premier état, dit de fonctionnement, dans lequel au moins l'extrémité d'écriture de la pointe d'écriture est située à l'extérieur de l'embout, et un deuxième état, dit de protection, dans lequel toute la pointe d'écriture est logée à l'intérieur de l'embout, P1.5 Un premier mécanisme d'actuation logé dans ledit corps pour faire passer la pointe d'écriture de son deuxième état à son premier état, caractérisé en ce que le mécanisme d'actuation comprenant C1.6 une source d'énergie mécanique susceptible d'emmagasiner de l'énergie, reliée cinématiquement à la pointe d'écriture de manière à fournir l'énergie nécessaire au passage du deuxième état au premier état, A2 un système de régulation relié à la source d'énergie, ledit système de régulation étant agencé de manière à réguler la fourniture d'énergie, C1.8 un organe de commande monté sur ledit corps et actionnable de l'extérieur de l'instrument d'écriture, agencé de manière à coopérer avec le système de verrouillage pour déverrouiller la source d'énergie, afin de transmettre à la pointe d'écriture l'énergie nécessaire au passage du deuxième état au premier état, caractérisé en ce que A3 le système de régulation est un mécanisme d'échappement, C1.7 et en ce que le premier mécanisme d'actuation comporte un système de verrouillage de la source d'énergie, agencé de manière à maintenir la source d'énergie dans un état armé dans lequel elle stocke de l'énergie, C1.8a ledit organe de commande étant agencé de manière à coopérer avec le système de verrouillage pour déverrouiller la source d'énergie. C1.8 un organe de commande monté sur ledit corps et actionnable de l'extérieur de l'instrument d'écriture, agencé de manière à coopérer

O2015\_018 Seite 21 avec le système de verrouillage pour déverrouiller la source d'énergie, afin de transmettre à la pointe d'écriture l'énergie nécessaire au passage du deuxième état au premier état. Ces modifications tiennent dans une simple combinaison des objets des revendications 2 et 3 (caractéristiques A2 et A3) insérés de façon logique dans la structure sémantique de la revendication 1 initiale. Les caractéristiques techniques des revendications 1, 2 et 3 telles que délivrées initialement sont ainsi toutes reproduites et réarrangées dans la mesure appropriée à la structure originale (voir p.ex. C1.8a) de la revendication 1. La réorganisation des caractéristiques au sein du préambule et de la partie caractérisante de la revendication 1 permet de simplifier le découpage et l'évaluation de cette revendication par

rapport à l'état de la technique. Ces modifications n'aboutissent pas à ce que l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt au sens de l'art. 26 al. 1 let. c LBI et n'entraînent pas la nullité du brevet. Il est admis qu'un défaut de clarté ne constitue pas un motif de nullité au sens de l'art. 26 LBI.<sup>13</sup> De toute manière, la revendication 1 semble claire.

#### **E. 23**

En ce qui concerne la revendication 10 du Brevet Suisse tel que limité, elle se fonde sur la revendication 17 telle que délivrée initialement. Cette revendication 17 se réfère entre autres aux revendications 10 à 16, qui correspondent aux revendications 3-9 du Brevet Suisse tel que limité. La revendication 10 du Brevet Suisse modifiée dépendant des revendications 3-9 (modifiées), il n'y a ni extension d'étendue de protection ni défaut de divulgation dans la demande initiale.

#### **E. 24**

En ce qui concerne les revendications 12 à 14 du Brevet Suisse et le remplacement du terme « plume » par l'expression « pointe d'écriture » lors de la procédure de délivrance, on constate que l'objet principal de ces revendications tient dans la spécification de l'organe d'affichage introduit dans la revendication 11. Il est apparent pour l'homme du métier que la plume dans la demande telle que déposée initialement peut être

13 CR PI-Scheuchzer, art. 26 LBI N 8.

O2015\_018 Seite 22 aisément remplacée par le moyen plus général, la pointe d'écriture, laquelle est mentionnée à plusieurs reprises dans la demande telle que déposée (voir p.ex. [0001], [0002] et [0004]) et du Brevet Suisse (voir p.ex. [0001], [0002] et [0004]).

#### **E. 25**

En ce qui concerne la revendication 18 du Brevet Suisse, la modification apportée lors de la procédure de délivrance relève de la correction d'une erreur évidente par la simple suppression de la partie erronée. Par conséquent, les revendications dépendantes ne contreviennent pas à l'art. 24 LBI.

Nullité pour défaut d'activité inventive (art. 26 al. 1 let. a LBI) :

#### **E. 26**

La demanderesse ne conteste plus la nouveauté de la revendication 1 du Brevet Suisse suite à la renonciation partielle par la défenderesse, que ce soit par rapport à la Présentation PowerPoint ou par rapport à WO02/45974 (« WO 974 »). La demanderesse maintient en revanche que le Brevet Suisse est selon elle nul en raison d'un défaut d'activité inventive en partant de la Présentation PowerPoint comme état de la technique le plus proche. La défenderesse conteste que la Présentation PowerPoint fasse partie de l'état de la technique. Il convient donc de déterminer à titre préalable si la Présentation PowerPoint fait partie de l'état de la technique pertinent.

La Présentation PowerPoint appartient à l'état de la technique :

#### **E. 27**

Selon l'art. 7 al. 2 LBI, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

O2015\_018 Seite 23 Une chose est accessible au public si elle est rendue accessible à un cercle illimité ou indéterminé de personnes.<sup>14</sup> A cet égard, il n'est pas nécessaire que la publication ait été effectivement consultée par un grand nombre de personnes. La communication de l'invention à une seule personne suffit pour rendre l'invention publique si, pour des raisons techniques ou juridiques, le destinataire n'est pas empêché de divulguer l'invention à un groupe indéterminé de personnes.<sup>15</sup> La partie qui en tire des droits doit prouver qu'une divulgation fait partie de l'état de la technique (art. 8 CC). Il incombe donc à la demanderesse de prouver que la Présentation PowerPoint fait partie de l'état de la technique. Si l'autre partie affirme que la divulgation n'appartient pas à l'état de la technique parce que le destinataire était soumis à une obligation de confidentialité, cette partie doit étayer son affirmation, car la preuve de l'absence d'obligation de confidentialité peut difficilement être fournie, s'agissant de la preuve d'un fait négatif.<sup>16</sup>

## **E. 28**

Aucune des parties ne conteste que la présentation a été envoyée par Frédéric Garinaud à Hamdi Chatti de Louis Vuitton Malletier S.A., Paris, en tant que pièce jointe au courriel du 17 novembre 2010. Il est également incontesté, en ce qui concerne tous les courriels produits, que les données telles qu'elles figurent sur les impressions ont bien été envoyées aux personnes telles qu'elles figurent sur les impressions, que les destinataires des courriels en ont pris connaissance et que le contenu des courriels correspond à celui résultant des documents produits. Sont en revanche contestées les conclusions qui peuvent être tirées de l'échange de courriels. Selon la défenderesse, M. Garinaud a informé M. Chatti de ce qu'il avait l'intention de breveter le stylo horloger. Le destinataire du message devait en conclure, selon le principe de confiance, que les enseignements techniques révélés par la Présentation PowerPoint étaient soumis à une obligation de confidentialité. M. Garinaud et M. Chatti seront donc implicitement convenus d'un accord de non-divulgence.

14 ATF 94 II 285 c. 4. 15 Cf. TFB, arrêt O2012\_043 du 10 juin 2016, c. 4.7.4 – « Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug »; confirmé par TF, arrêt 4A\_427/2016 du 28 novembre 2016, c. 3.4. 16 Voir ATF 119 II 305 c. 1b; TF, arrêt 4C.64/2003 du 18 juillet 2003, c. 4.

O2015\_018 Seite 24 Les arguments de la défenderesse ne peuvent être suivis. Il est vrai que M. Garinaud a écrit dans son courriel du 8 novembre 2010 à M. José Fernandes « je n'ai pas relevé la tête depuis, à fonds dans le guidon pour rédiger mon brevet concernant les stylos. Je viens juste de le finir ». Mais ce courriel n'a pas été adressé à M. Chatti et il n'est pas établi que M. Fernandes l'aurait transmis à M. Chatti. Le 16 novembre 2010, M. Garinaud a écrit à M. Chatti « je suis en train de finir le dépôt du Brevet [...] j'aimerais pouvoir présenter un projet généraliste sur ce produit stylo semi-automatique horloger ». Un jour plus tard, le 17 novembre 2010, M. Garinaud a envoyé la Présentation PowerPoint à M. Chatti sans préciser qu'elle devait rester confidentielle. Sur la dernière page de la Présentation PowerPoint, on trouve la mention « breveté ». Dans ces circonstances, le destinataire de la Présentation PowerPoint pouvait supposer, selon le principe de confiance, que la demande de brevet (« je suis en train de finir le dépôt du Brevet ») imminente selon le courriel du 16 novembre 2010 avait été déposée le 17 novembre 2010, et que c'est précisément pour cette raison que les documents techniques ont été transmis sans aucune référence à une obligation de confidentialité. La mention « breveté » sur la dernière page de la présentation – bien qu'elle ne puisse être exacte, puisque le brevet ne peut avoir été

dé livré à ce moment-là s'il n'a été déposé qu'un jour plus tôt – suggère également que la demande de brevet a déjà été déposée. En conséquence, le 17 novembre 2010, c'est-à-dire avant la date de dépôt du Brevet Suisse, la Présentation PowerPoint a été envoyée sans accord de confidentialité à un tiers, qui pouvait légitimement s'estimer autorisé à la diffuser auprès d'un nombre indéfini de personnes. Dans ces circonstances, le contenu de la Présentation PowerPoint appartient à l'état de la technique au sens de l'art. 7 al. 2 LBI. Il convient d'ajouter que M. Garinaud était vraisemblablement au courant de cette situation, puisqu'il a écrit au conseil en brevets Richard dans un courriel daté du 2 décembre 2010 qu'il avait envoyé la Présentation PowerPoint à Louis Vuitton et « j'avoue j'ai anticipé sur le dépôt de brevet ». La confession selon laquelle la présentation a été envoyée à un tiers avant la demande de brevet n'a de sens que si l'on considère que la présentation tombe ainsi dans l'état de la technique et peut être retenue contre la validité du brevet.

O2015\_018 Seite 25 Défaut d'activité inventive en partant de la Présentation PowerPoint :

### **E. 29**

La demanderesse invoque uniquement la Présentation PowerPoint comme état de la technique le plus proche, et entreprend de combiner la Présentation PowerPoint avec F. Lecoultre, Les Montres Compliquées, 3ème éd. Neuchâtel 1985 (D9, « Lecoultre »), Huguenin/Guye/Gauchat, Les Echappements, 2ème éd. Neuchâtel 1974 (D11, « Huguenin ») et/ou EP 1 221 383 A 1 (D3, « EP 383 »). Elle ne fait pas valoir que les revendications limitées seraient également évidentes en partant de WO02/45974; cette attaque n'a été portée qu'à l'égard des revendications initialement délivrées.

### **E. 30**

Le Tribunal fédéral des brevets applique l'approche problème-solution développée par l'Office européen des brevets dans le cadre de l'évaluation de l'activité inventive.<sup>17</sup> Le Tribunal fédéral ne prescrit pas l'application obligatoire de l'approche problème-solution, mais la décrit comme un outil utile pour objectiver l'évaluation de l'activité inventive et éviter autant que possible une approche rétrospective.<sup>18</sup> L'approche problème-solution est divisée en trois étapes : i) détermination de « l'état de la technique le plus proche », ii) détermination du « problème technique objectif à résoudre » et iii) examen de la question de savoir si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier compte tenu de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif.<sup>19</sup>

### **E. 31**

Pour faciliter l'évaluation de l'activité inventive, la revendication 1 du brevet 1 est décomposée dans ses caractéristiques constitutives suivantes (en ligne avec la structure exposée) : C0 Instrument d'écriture comprenant : C1 un corps (10)

<sup>17</sup> TFB, arrêt O2013\_008 du 25 août 2015, c. 4.4 – « Elektrostatische Pulversprühpistole »; arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, c. 4.6 – « Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat »; arrêt O2015\_011 du 29 août 2017, c. 4.5.1 – « Fulvestrant ». <sup>18</sup> ATF 138 III 111 c. 2.2 – « Induktive Heizvorrichtung »; arrêt 4A\_541/2013 du 2 juin 2014, c. 5.2.1 – « Fugenband ». <sup>19</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, novembre 2017, G-VII, 5.

O2015\_018 Seite 26 C2 un embout (12) monté de manière amovible sur le corps, et C3 une pointe d'écriture (14) C3-1 agencée sur l'embout C3-2 de manière à pouvoir évoluer entre un premier état, dit de fonctionnement, dans lequel au moins l'extrémité d'écriture de la

pointe d'écriture est située à l'extérieur de l'embout, et un deuxième état, dit de protection, dans lequel toute la pointe d'écriture est logée à l'intérieur de l'embout, C4 un premier mécanisme d'actuation logé dans ledit corps pour faire passer la pointe d'écriture de son deuxième état à son premier état, le mécanisme d'actuation comprenant : C4-1 une source d'énergie mécanique susceptible d'emmagasiner de l'énergie, C4-11 reliée cinématiquement à la pointe d'écriture de manière à fournir l'énergie nécessaire au passage du deuxième état au premier état, C4-2 un système de régulation relié à la source d'énergie, ledit système de régulation étant agencé de manière à réguler la fourniture d'énergie, C4-3 un organe de commande monté sur ledit corps et actionnable de l'extérieur de l'instrument d'écriture pour déverrouiller la source d'énergie, afin de transmettre à la pointe d'écriture l'énergie nécessaire au passage du deuxième état au premier état, caractérisé en ce que C4-21 le système de régulation est un mécanisme d'échappement, C4-4 et en ce que le premier mécanisme d'actuation comporte un système de verrouillage de la source d'énergie, C4-41 agencé de manière à maintenir la source d'énergie dans un état armé dans lequel elle stocke de l'énergie, C4-42 ledit organe de commande étant agencé de manière à coopérer avec le système de verrouillage pour déverrouiller la source d'énergie.

### **E. 32**

L'état de la technique le plus proche tient dans la combinaison des caractéristiques divulguées dans une seule source, qui représente le point de départ le plus prometteur pour un développement conduisant à l'invention revendiquée.<sup>20</sup> Une combinaison de citations n'est pas autorisée à ce

<sup>20</sup> Chambre de Recours de l'OEB, décision T 606/89.

O2015\_018 Seite 27 stade.<sup>21</sup> L'état de la technique le plus proche devrait être orienté vers une finalité ou un effet similaire à celui de l'invention.<sup>22</sup> En l'espèce, les deux parties admettent que la Présentation PowerPoint constitue l'état de la technique le plus proche. Le tribunal se rallie à ce point de vue.

### **E. 33**

Dans la deuxième étape de l'approche problème-solution, il convient de déterminer le « problème technique objectif » à résoudre. A cette fin, les différences existant entre l'invention revendiquée et l'état de la technique le plus proche sont examinés au regard des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles de l'invention revendiquée (également appelées caractéristiques distinctives), l'effet technique résultant de ces caractéristiques distinctives étant alors déterminé et la tâche technique ensuite formulée.<sup>23</sup> Cette approche n'est toutefois valable que dans la mesure où le problème technique ainsi déterminé peut raisonnablement être présumé être un problème qui se pose sans effort inventif dans le cadre général du document de l'état de la technique le plus proche.<sup>24</sup> A défaut, cette approche focaliserait la divulgation de l'état de la technique le plus proche et son interprétation dans la direction de l'invention, et introduirait un aspect rétrospectif.

### **E. 34**

Il est constant que la Présentation PowerPoint ne divulgue pas les caractéristiques C2, C4-21, C4-4, C4-41 et C4-42. Ces caractéristiques constituent dès lors les différences par rapport à l'état de la technique plus proche. A partir de la Présentation PowerPoint, le problème technique proposé par la demanderesse se présente sous la forme des trois sous-problèmes relatifs aux aspects suivants :

21 CR PI-Scheuchzer, art. 1 LBI N 105. 22 TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, c. 4.6 – « Valsartan/Amlodipin Kombi- nationspräparat ». 23 Cf. TFB, arrêt O2015\_011 du 29 août 2017, c. 4.5.4.2-4.5.4.4 – « Fulvest- rant ». 24 Cf. T 59/90, c. 8.

O2015\_018 Seite 28 – l'amovibilité de l'embout permettant un large accès au porteplume, et indirectement aux autres composants logés dans la partie avant de l'instrument d'écriture, en évitant une manipulation par la pointe d'écriture ; – le choix d'un échappement comme mécanisme de régulation offrant une solution simple et éprouvée pour contrôler la libération d'énergie, tout en produisant une indication sonore ; – la coopération entre l'organe de commande et le système de verrouillage permettant de déverrouiller la source d'énergie pour libérer la pointe d'écriture lorsque l'organe de commande est actionné, sans action supplémentaire.

### **E. 35**

Force est de constater que l'on ne discerne pas de corrélation technique entre ces trois aspects, qui se reflètent dans les caractéristiques respectives : C2 (amovibilité) ; C4-21 (échappement) ; C4-4, C4-41, C4-42 (verrouillage). Ainsi, il convient de traiter de manière isolée chacun de ces problèmes.

### **E. 36**

Dans la troisième phase de l'approche problème-solution, il faut déterminer si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui inciterait (non seulement pourrait inciter, mais inciterait) l'homme du métier à changer ou à adapter l'état de la technique le plus proche, en tenant compte de cet enseignement, et donc de réaliser ce qui est revendiqué (approche « could/would »<sup>25</sup>). Le fait que l'homme du métier trouverait effectivement la solution inventive sans effort inventif est réputé démontré s'il ressort clairement de l'état de la technique qu'il avait une raison (« motivation ») d'aboutir à la solution inventive ainsi qu'une attente raisonnable de succès (« reasonable expectation of success ») quant au fonctionnement de l'invention revendiquée.<sup>26</sup>

### **E. 37**

En ce qui concerne la question du verrouillage, il est clair pour l'homme du métier analysant la Présentation PowerPoint que le dispositif néces-

25 TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, c. 4.7 – « Valsartan/Amlodipin Kombi- nationspräparat ». 26 TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, c. 4.7 – « Valsartan/Amlodipin Kombi- nationspräparat ».

O2015\_018 Seite 29 site un système de verrouillage de la source d'énergie. Dans le cas contraire, le poussoir d'action de sortie serait superflu. En effet, au moment de lâcher la couronne de remontage de barillet après un remontage, en l'absence d'un système de verrouillage pouvant être déverrouillé par le poussoir d'action, la pointe sortirait et ne pourrait pas être retenue dans l'état de protection. Ainsi, les caractéristiques C4-4, C4-41, C4-42, à supposer qu'elles ne soient pas déjà implicitement divulguées par la Présentation PowerPoint, devraient de toute façon être considérées comme constituant des moyens évidents aux yeux de l'homme du métier pour réaliser concrètement le stylo enseigné par la Présentation PowerPoint.

### **E. 38**

En ce qui concerne l'échappement, il convient de retenir la mention en page 2 de la Présentation PowerPoint qui renvoie à une quadrature de répétitions minutes pour réguler l'énergie du ressort de barillet. Il est également fait référence à « l'aspect visuel et sonore » de ce mécanisme. Pour la demanderesse, l'aspect sonore pointe vers un échappement, car chaque échappement génère un son mécanique typique (« tic toc »). De son côté, la défenderesse soutient qu'il n'est pas clair si « l'aspect sonore » fait référence au son d'un échappement ou à la sonnerie d'une répétition. Les répétitions minutes peuvent être réglées au moyen d'échappements ou par la voie de pignons à masselottes centrifuges, cette dernière forme étant la plus répandue. Le choix de l'échappement ne serait donc pas évident en partant de la Présentation PowerPoint.

### **E. 39**

La Présentation PowerPoint mentionne un « régulateur volant » en page 3 sous le titre « mécanique » et un « volant » en page 9. Selon la défenderesse, les volants régulateurs ne sont utilisés dans les répétitions minutes que s'ils sont réglés par un échappement.

O2015\_018 Seite 30 Figure 1 (Figures 22 et 23 de Lecoultré, p. 113) De fait, Lecoultré décrit deux façons de réguler une sonnerie. La figure 22 montre un échappement avec un volant ajusté sur l'axe de l'ancre et qui sert de contrepoids (signalé par la lettre C). La figure 23 montre un régulateur basé sur la force centrifuge (Lecoultré, p. 110). En partant de Lecoultré, document qui reflète les connaissances générales de l'homme du métier, l'expert conclut qu'une répétition minutes, qui comprend un volant, est régulée par un échappement, parce qu'il manque un volant lorsqu'il est régulé par des pignons à masselottes centrifuges. La Présentation PowerPoint conseille donc à l'expert d'utiliser un échappement. Dès lors, le choix de l'échappement (C2) comme système de régulation apparaît évident à l'homme du métier.

### **E. 40**

En ce qui concerne l'amovibilité de l'embout, les parties sont en désaccord sur la question de savoir quel élément du stylo selon la Présentation PowerPoint correspond à l'embout. Le Brevet Suisse ne définit pas l'embout plus en détail dans la description. Dans les dessins, l'embout est désigné par le numéro 12 ([0007]; voir ci-dessous Fig. 1 du Brevet Suisse).

Figure 2 (Fig. 1 du Brevet Suisse) Le « Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie » de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (« Berner ») ne précise pas ce qu'il faut

O2015\_018 Seite 31 comprendre par « embout ». Le dictionnaire de français „Larousse“ définit le terme « embout » comme suit (voir [www.larousse.fr](http://www.larousse.fr)) : ■ Élément disposé en bout d'une pièce permettant, quand il est mâle ou femelle, l'assemblage avec un autre élément. ■ Garniture de métal qui protège le bout d'une canne, d'un parapluie. ■ Renfort métallique serti à la pointe d'une ceinture, d'une sangle, d'une courroie, d'une tirette, etc. ■ Extrémité d'une seringue hypodermique, sur laquelle s'emboîte l'aiguille. Ces descriptions indiquent simplement qu'un embout est une partie avant (il n'est pas clair s'il s'agit forcément de la partie la plus à l'avant) d'un objet allongé, généralement cylindrique. La demanderesse considère que l'embout de la Présentation PowerPoint comprend à la fois la partie avant noire avec le « 2ème mécanisme d'actuation » et la partie avant conique argentée (voir Figure 3).

Figure 3 Si l'on comprenait l'embout de cette façon, il serait évident pour l'expert que l'embout devrait être amovible, parce que la mine ne pourrait être

O2015\_018 Seite 32 échangée par l'arrière (où se trouve le mécanisme) et qu'on ne jette pas un instrument d'écriture aussi cher si la mine est vide. La seule façon de remplacer la mine tiendrait dans l'amovibilité de l'embout. Il serait donc évident d'après la Présentation PowerPoint que la partie avant conique argentée doit être amovible. Dans ce cas, seule la pointe de la mine se-rait « la pointe d'écriture ».

#### **E. 41**

Selon la revendication 1, la pointe d'écriture est « agencée sur l'embout » (caractéristiques C3, C3-1). Une telle caractéristique n'est en revanche pas divulguée explicitement dans la Présentation PowerPoint, indépendamment du point de savoir quelle partie du stylo doit être qualifiée d'embout. La Présentation PowerPoint divulgue bien plutôt que la pointe d'écriture (cf. Figure 3) est retirée de la partie avant du stylo en 5- 10 secondes par le mécanisme d'actuation. Dans ce cas, la pointe d'écriture pourrait bien être « agencée sur l'embout », mais ce n'est qu'une des possibilités. Il est de la même façon possible – sinon même plus probable – que la pointe d'écriture et sa mine ne soient que recouverts par la partie cylindrique qui les entourent, sans être montés dans l'embout. Par conséquent, la caractéristique C3-1 n'est pas divulguée explicitement par la Présentation PowerPoint. À supposer que l'on doive considérer que pour l'homme du métier, la Présentation PowerPoint divulgue implicitement que la pointe d'écriture est « agencée sur l'embout », force est de constater qu'au regard de la complexité du mécanisme d'actuation, l'homme du métier n'aurait jamais envisagé de réaliser un tel embout, sur lequel la pointe d'écriture est agencée, d'une manière amovible. Avec une telle amovibilité, la pointe d'écriture serait en effet détachée du corps ensemble avec l'embout au moment où l'on enlève cet embout amovible. Il faudrait alors une interface de transmission et de découplage entre le mécanisme dans le corps et la pointe d'écriture. La manière de réaliser une telle interface n'est pas évidente.

#### **E. 42**

Ainsi, de deux choses l'une : Ou bien l'homme du métier interprète la Présentation PowerPoint en ce sens que la pointe d'écriture n'est pas agencée sur l'embout, l'embout entourant seulement la pointe d'écriture. Dans ce cas, il est possible et même probable que l'homme du métier considérerait que l'on peut réaliser l'embout de manière amovible. Dans ce cas de figure, la caractéris-

O2015\_018 Seite 33 tique C3-1 « agencée sur l'embout » n'est pas divulguée par la présentation et elle n'est pas non plus évidente, car si l'embout est amovible, l'homme du métier n'aurait pas l'idée d'agencer la pointe d'écriture sur l'embout. Ou bien l'homme du métier interprète la Présentation PowerPoint en ce sens que la pointe d'écriture est agencée sur l'embout. Dans ce cas-là, la caractéristique C2 « amovibilité » n'est pas divulguée par la présentation et celle-ci n'est évidente non plus, car si la pointe d'écriture est agencée sur l'embout, l'homme du métier n'aurait pas l'idée de rendre l'embout amovible.

#### **E. 43**

En outre, on observe que dans le mode d'exécution de la Présentation PowerPoint, la partie désignée « embout » par la demanderesse (dans les deux variantes) comporte une targette qui permet le retrait du système par libération du verrou. Par conséquent, considérant que l'embout de la Présentation PowerPoint est en liaison active avec le mécanisme pour le mouvement de la pointe (verrou) laquelle est ainsi agencée sur l'embout, l'homme du métier ne peut qu'admettre que cet embout doit être relié mécaniquement avec le train de

régulation disposé dans la partie arrière du corps. Ceci implique que le démontage de cette partie embout (amovibilité) doit être compliqué, à supposer qu'un démontage soit par principe envisageable.

#### **E. 44**

Par contraste, dans le document EP 383, invoqué par la demanderesse pour démontrer un défaut d'activité inventive, l'embout 20 est formé d'un boîtier en forme de cylindre creux sans aucune liaison active avec le mécanisme assurant le mouvement de la pointe (voir Fig. 1 de EP 383, Figure 4 ci-dessous).

Figure 4 (Fig. 1 de EP 1 221 383 A1)

O2015\_018 Seite 34 En cherchant une solution au problème du remplacement de la cartouche de la pointe d'écriture ou au moins de l'accès à la pointe d'écriture, l'homme du métier ne serait ainsi pas amené à réaliser un embout amovible. Il serait plutôt amené par exemple à réaliser un stylo dans lequel la pointe d'écriture en tant que telle est montée de façon amovible sur le corps ou sur l'embout. Ainsi les caractéristiques C2 à C3-1 ne sont pas évidentes en partant de la Présentation PowerPoint, même en combinant celle-ci avec le document EP 383.

Insuffisance de la description (art. 26 al. 1 let. b LBI) :

#### **E. 45**

La demanderesse allègue que le Brevet Suisse devrait être révoqué pour insuffisance de description. La demanderesse n'allègue pas l'insuffisance de description de manière détaillée. Elle prétend d'abord et avant tout que la défenderesse se comporte de manière contradictoire lorsque, d'une part, elle affirme que l'enseignement technique divulgué dans la Présentation PowerPoint n'est pas une invention suffisamment décrite, mais demande un brevet elle-même – sous la forme du Brevet Européen – pour le même enseignement que celui qui a été divulgué dans la Présentation PowerPoint. Si l'enseignement selon la présentation n'est pas suffisant, les enseignements du Brevet Suisse et du Brevet Européen ne le sont pas non plus, car ils ne diffèrent guère de la divulgation dans la description. Ces explications ne suffisent pas à étayer l'objection tirée de l'insuffisance de la description. Cette objection n'a dès lors pas à être examinée matériellement. Au demeurant, on note qu'il est évident pour l'homme du métier d'associer un oscillateur à l'échappement décrit. Les dimensions des ensemble balanciers-spiral usuels en horlogerie ne sont pas trop grandes pour un instrument d'écriture.

#### **E. 46**

En résumé, le Brevet Suisse est valable parce que son objet, après la renonciation partielle, a été divulgué dans la demande initiale et dans le brevet délivré (art. 24 al. 1 let. C LBI) et parce que l'objet de la revendica-

O2015\_018 Seite 35 tion 1 – et par conséquent toutes les revendications dépendantes – repose sur une activité inventive. La demande tendant à faire constater la nullité du Brevet Suisse doit donc être rejetée.

Absence de droit de la défenderesse à la cession du Brevet Européen :

#### **E. 47**

La demanderesse est titulaire du Brevet Européen EP 2 497 648, déposé le 11 mars 2011 et délivré le 27 août 2014. Le brevet est validé en Suisse, entre autres pays. La demanderesse tire son droit sur ce brevet de Frédéric Garinaud, prétendument seul inventeur des enseignements techniques qui y sont divulgués et qui lui a cédé tous les droits sur le brevet le 3 avril 2013. La défenderesse prétend quant à elle qu'elle a droit au Brevet Européen, au motif que M. Garinaud n'était pas le propriétaire (unique) du droit au brevet et que la défenderesse avait acquis le droit au brevet de M. Garinaud dans la mesure où celui-ci en était l'ayant droit.

#### **E. 48**

Comme expliqué dans l'introduction (ci-dessus, c. 10), la conclusion de la défenderesse tendant à ce que le « brevet européen EP 2 497 648 B1 » lui soit transféré ne peut être comprise que comme visant le transfert de toutes les parties nationales du Brevet Européen. Comme expliqué ci-dessus, cons. 11, la loi applicable au transfert allégué du Brevet Européen sur la base d'un contrat de travail ou d'une société simple est le droit suisse. Il convient donc d'examiner ci-dessous si la défenderesse a droit, en vertu du droit suisse, au transfert du Brevet Européen.

Pas de transfert du droit au Brevet Européen à la défenderesse en vertu du contrat de travail :

#### **E. 49**

Selon l'art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à

O2015\_018 Seite 36 l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. L'inventeur est la personne physique qui a conçu l'invention revendiquée, c'est-à-dire qui a reconnu l'idée de l'invention et l'a transformée en un enseignement technique moyennant le déploiement d'une activité créatrice. Les contributions subordonnées relevant d'un simple artisanat ne sont pas constitutives d'une invention.<sup>27</sup> Selon l'art. 332 al. 1 CO, les inventions que le travailleur a faites, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, la défenderesse prétend qu'elle a droit au Brevet Européen. C'est donc à elle qu'incombe la charge de la preuve des faits qui sous-tendent son affirmation. Le degré de la preuve est habituellement décrit par le Tribunal fédéral au moyen de la formule suivante : le juge doit acquiescer, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence des faits pertinents; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers.<sup>28</sup> Si la défenderesse ne parvient pas à prouver les faits à l'appui de sa demande tendant au transfert du Brevet Européen, elle supporte les conséquences de l'absence de preuves, en ce sens que sa demande reconventionnelle en cession du brevet européen devra être rejetée.

#### **E. 50**

Afin d'établir son droit au transfert du Brevet Européen, la défenderesse soutient d'abord que Frédéric Garinaud a réalisé l'invention revendiquée au cours de son emploi chez elle en tant que Directeur Création dans le cadre de ses obligations contractuelles. Aucune invention n'existait avant le 1er janvier 2011, mais seulement un concept inabouti que M.

Garinaud a développé pour en faire une invention finie au cours de son emploi chez le défenderesse, avec l'aide d'autres employés de celle-ci, à savoir Nicolas Rognon et Stéphane Jeambrun. La demanderesse fait valoir que l'invention a déjà été réalisée par Frédéric Garinaud avant qu'il ne soit employé par la défenderesse.

27 CR PI- Tissot, art. 3 LBI N 8 s. 28 cf. ATF 130 III 321 c. 3.2.

O2015\_018 Seite 37 51. Frédéric Garinaud a été incontestablement nommé « Directeur Création » de la défenderesse rétroactivement au 1er janvier 2011. Ses obligations contractuelles incluaient de toute évidence l'activité technique et créative, qui peut se manifester par des inventions. Par conséquent, s'il venait à être établi que M. Garinaud a réalisé l'invention divulguée dans le Brevet Européen alors qu'il était employé de la défenderesse, les droits sur cette invention appartiendraient effectivement à la défenderesse. L'invention divulguée dans le Brevet Européen est identique à celle divulguée dans le Brevet Suisse ; du moins est-ce ce que la défenderesse admet explicitement. Comme expliqué ci-dessus, c. 37 ss, l'invention était déjà anticipée dans une large mesure par la Présentation PowerPoint envoyée par M. Garinaud à M. Hamdi Chatti de Louis Vuitton Malletier S.A., Paris, le 17 novembre 2010. Seule la caractéristique selon laquelle l'embout doit être amovible ne peut être tirée de la présentation, pas plus qu'elle n'en résulte de manière évidente. Le fait que Frédéric Garinaud est le créateur intellectuel de l'enseignement technique incarné dans la Présentation PowerPoint est incontesté. Cet embout amovible a été mentionné pour la première fois par le conseil en brevets François-Régis Richard. Dans un courriel du 9 décembre 2010, M. Richard écrivait à M. Garinaud: « Je suis aussi en train de me rendre compte que pour le changement de la cartouche, il serait probablement plus simple de démonter le stylo par sa partie avant pour éviter d'exposer le mécanisme horloger par l'arrière ». La demanderesse constate avec raison qu'il s'agit là de la divulgation de l'embout amovible. La question de savoir si les droits sur cette contribution créative ont été transférés à M. Garinaud par M. Richard, comme le prétend la demanderesse, peut rester ouverte. En tout état de cause, la défenderesse n'allègue pas que François-Régis Richard lui aurait transféré les droits correspondants; elle considère bien plutôt que l'invention a été faite par M. Garinaud alors qu'il était employé par elle, ce qui ne peut pas être vrai étant donné la Présentation PowerPoint et le courriel du 9 décembre 2010. Il est donc établi que l'objet de la revendication 1 du Brevet Suisse a été créé par M. Garinaud avant son emploi par la défenderesse à l'exception de l'embout amovible qui a été conçu par M. Richard sans avoir cédé ses droits dans sa contribution à la défenderesse.

O2015\_018 Seite 38 52. L'on ne peut exclure qu'au cours de son emploi auprès de la défenderesse et dans le cadre de ses fonctions officielles, M. Garinaud ait pu ajouter à l'invention des caractéristiques supplémentaires, qui ont pu être ancrées dans les revendications dépendantes du Brevet Européen. Toutefois, la défenderesse n'a pas spécifiquement indiqué quelles caractéristiques des objets revendiqués dans le Brevet Européen auraient été développées par M. Garinaud ou par d'autres employés de la défenderesse au cours de leur emploi auprès d'elle. La défenderesse prétend simplement que Frédéric Garinaud a été employé pour le développement du stylo faisant l'objet du Brevet Européen et qu'il l'a également développé pendant son emploi référant à un courriel de Fabrice Thueller, qui a cependant été écrit en janvier 2016, longtemps après que le litige entre la défenderesse et M. Garinaud ait éclaté, et qui n'a donc guère de valeur probante). Les plans de construction sur lesquels reposaient également les figures du Brevet

Européen auraient été élaborés par M. Nicolas Rognon, employé de la défenderesse, à l'aide du logiciel INVENTOR et auraient été « validés » par Stéphane Jeambrun. 53. La création de plans de construction est une activité artisanale typique qui ne constitue pas une contribution créative à l'enseignement technique et ne fonde pas une co-invention. L'argument de la défenderesse ne prouve donc pas qu'elle serait devenue titulaire du droit au brevet. Encore moins les éléments de preuve présentés par la défenderesse sont-ils aptes à prouver les faits qui justifieraient un transfert. Le fait qu'elle ne puisse faire valoir valablement un droit au transfert du Brevet Européen sur la base d'un contrat de travail semble être devenu évident pour la défenderesse elle-même, puisqu'avec sa duplique, elle a changé son argumentation en alléguant désormais qu'elle serait devenue titulaire des droits du Brevet Européen en vertu d'une société simple convenue entre Frédéric Garinaud et Fabrice Thueler en vue de la création d'une société Garinaud SA. La revendication du Brevet Européen fondée sur l'existence d'une prétendue société simple doit donc être examinée ci-dessous.

O2015\_018 Seite 39 Pas de transfert du droit au brevet européen à la défenderesse en vertu d'un contrat de société simple : 54. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société est une société simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi (art. 530 CO). Comme tout contrat, une société simple est basée sur une volonté manifestée de manière concordante par les parties contractantes ou partenaires (cf. art. 1 al. 1 CO). Comme la loi ne prescrit aucune forme spéciale pour la formation d'une société simple, sa constitution est valable de manière informelle (art. 11 al. 2 CO) et peut en particulier être conclue tacitement (art. 1 al. 2 CO). Une société simple n'a pas de personnalité juridique propre. Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (art. 544 al. 1 CO). Sauf stipulation contraire, les sociétaires d'une société simple disposent donc d'une propriété en main commune sur les biens de la société, de sorte qu'ils ne peuvent s'en départir que conjointement, le cas échéant par procuration.<sup>29</sup> Lors de la dissolution de la société, les biens qu'un sociétaire a apporté à la société ne lui reviennent pas automatiquement (art. 548 al. 1 CO). Les sociétaires n'ont droit qu'à la liquidation de la totalité de l'actif de la société et au paiement de leur part du produit net, après paiement des dettes.<sup>30</sup> Il appartient à la défenderesse de prouver qu'elle est devenue titulaire du droit au brevet d'invention de Frédéric Garinaud en vertu de la société simple, puisqu'elle prétend en tirer un droit à la cession du Brevet Européen en tant que tel (voir art. 8 CC). 55. La défenderesse allègue que Frédéric Garinaud a transféré l'invention couverte par le Brevet Européen à une société simple formée en octobre 2010 par lui et Fabrice Thueler en tant qu'associés, qui a été fondée en

<sup>29</sup> TF, arrêt 4A\_197/2012 du 30 juillet 2012, c. 4.1. <sup>30</sup> ATF 105 II 204 c. 2b.

O2015\_018 Seite 40 vue de la création d'une société « Garinaud SA ». Frédéric Garinaud n'était donc pas le seul titulaire des droits au brevet pour l'invention du stylo et, par conséquent, ne pouvait pas non plus transférer à la demanderesse des droits relatifs au Brevet Européen. Fabrice Thueler ayant été prévu comme étant l'actionnaire unique de la future Garinaud SA, la défenderesse qui chapeautait toutes ses activités pour le compte de la future Garinaud SA et dont le 100% des actions appartenait également à Fabrice Thueler, est devenue le titulaire du droit à l'invention dès son apport à la société simple. La demanderesse nie quant à elle qu'une simple société n'ait jamais été constituée. Selon

elle, les parties n'ont pas pu s'entendre sur leur future participation dans la SA Garinaud à créer; alors que Fabrice Thueler voulait être l'unique actionnaire, Frédéric Garinaud aurait insisté sur une participation de 51 %. Il n'y a donc jamais eu d'accord. En tout état de cause, il n'avait jamais été convenu que le droit au brevet pour l'invention couverte par le Brevet Européen aurait dû être transféré à la société anonyme Garinaud à établir, et encore moins à la société simple. 56. La thèse de la défenderesse se heurte à plusieurs obstacles, au point de friser la témérité. Tout d'abord, il est douteux que Frédéric Garinaud et Fabrice Thueler aient fondé une société simple en vue de créer une société anonyme Garinaud SA, car ils n'étaient pas d'accord sur des points contractuels essentiels, en particulier sur leurs rôles dans la future société. En tout état de cause, les documents soumis par la défenderesse en vue d'établir une concordance ne prouvent pas l'existence d'un accord correspondant. Le « Business Plan » de la future Garinaud SA indique en page 4 que Fabrice Thueler détiendra 100% des actions de Garinaud SA. Ce business plan a été envoyé le 13 janvier 2011 à M. Lachat de la promotion économique de la République et Canton du Jura. Mais il n'est pas clair si Frédéric Garinaud a approuvé ce business plan. La preuve de la constitution d'une société simple – dont la charge incombe à la défenderesse – n'a dès lors pas été apportée. 57. La question de savoir si une société simple a été mise en place peut au demeurant rester ouverte, car il n'a pas été démontré que Frédéric Garinaud ait apporté son droit au brevet pour l'invention objet du Brevet Européen dans la société simple en tant qu'apport en nature. Selon le business plan, la future Garinaud SA devait se consacrer au développement de produits horlogers à connotation « automate », soit à des produits très

O2015\_018 Seite 41 ludiques. De plus, le premier dessin de la montre Garinaud 2011 devait être présenté aux partenaires de distribution, la livraison de la première montre étant prévue pour mars 2012. Un stylo n'est mentionné nulle part dans le business plan. La marque GARINAUD, que la défenderesse a déposée le 13 septembre 2010 en son nom propre mais prétendument pour le compte de la future Garinaud SA, revendique une protection pour les montres et les objets en métaux précieux, mais pas pour les instruments d'écriture de la classe 16 de la classification de Nice. Ni le business plan ni la demande d'enregistrement de la marque ne permettent ainsi de déduire que la société Garinaud SA à fonder devait se consacrer au « projet stylo ». Bien au contraire, la demande d'enregistrement suggère que les instruments d'écriture n'étaient pas l'un des produits prévus de la future Garinaud SA. Le seul document qui mentionne le « projet stylo » en relation avec la future Garinaud SA consiste dans une liste jointe à un courriel que Fabrice Thueler a envoyé à Frédéric Garinaud le 19 octobre 2010. Dans cette liste, sous le titre « Projet Garinaud SA », sont mentionnés entre autres « Garinaud: Design 11.2010, 2 stylos, but BT de SF développe la mécanique, voir avec HW, distribution, design, prix etc » et « Wagner: On va lui faire l'offre pour stylo et après à déterminer ». « BT de SF » signifie « bureau technique de la défenderesse », et « HW » signifie « Harry Winston, Inc. ». Dans le courriel accompagnant cette liste, Fabrice Thueler demande à Frédéric Garinaud : « Tu penses quoi de ce récapitulatif ? Manque t il quelque chose? Es tu d'accord ? ». Le « récapitulatif » se réfère de toute évidence à la liste mentionnée, mais il ne peut être déduit du courriel d'accompagnement que les parties seraient convenues de ce que le « projet stylo » devait appartenir à la future Garinaud SA. La question « es tu d'accord ? » indique plutôt que les parties n'étaient pas encore d'accord. Au reste, à supposer même que l'on veuille admettre que les parties soient convenues que la future Garinaud SA disposerait d'un droit à l'exploitation du « projet stylo », ce qui n'a pas été prouvé, il ne s'ensuivrait pas que la

société simple aurait un droit aux éventuels brevets liés à ce projet. Dans une telle hypothèse, les parties seraient au contraire et en bonne logique convenues que les actifs concernés, tels

O2015\_018 Seite 42 que le droit au brevet, appartiendraient à la future société anonyme. Dans une telle perspective, ils se seraient engagés à effectuer les opérations de cession correspondantes après – ou au moment de – la constitution de la société anonyme afin de transférer ces actifs à cette dernière. L'inobservation du devoir de transférer le brevet pourrait alors entraîner un droit à des dommages-intérêts. En aucun cas le droit au brevet n'appartiendrait-il en revanche à la société simple. Enfin, on ne voit pas comment le droit au brevet, même s'il avait été accordé à la société simple, serait parvenu à la défenderesse. En effet, comme on l'a vu, sauf stipulation contraire, les sociétaires de la société simple sont propriétaires en main commune de l'actif, avec pour conséquence qu'ils ne peuvent en disposer que conjointement, le cas échéant au moyen d'une procuration.<sup>31</sup> Le fait que Fabrice Thueler était supposé devenir l'unique actionnaire de la future SA Garinaud n'y change rien. De toute manière, selon les allégations de la défenderesse, Frédéric Garinaud et Fabrice Thueler étaient les sociétaires de la société simple. Un droit au brevet ne pouvait donc leur appartenir qu'en commun. Or, la défenderesse ne prétend pas que Frédéric Garinaud aurait accepté de lui transférer le droit au brevet. La défenderesse n'a donc pas réussi à prouver qu'elle est devenue titulaire du droit au brevet pour l'invention qui fait l'objet du Brevet Européen en vertu d'une simple société et du transfert des droits par l'un des associés de cette société simple. La demande reconventionnelle doit dès lors être rejetée en relation avec la demande de transfert du Brevet Européen à la défenderesse (conclusion n° 2 de la duplique et réplique reconventionnelle du 16 janvier 2017).

Droit à la fourniture d'informations (conclusion n° 5 let. b et c) : 58. La défenderesse conclut à ce que la demanderesse soit condamnée à fournir des informations sur les ventes du stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » et sur les fournisseurs et acheteurs qui ont participé à la production et à la distribution du modèle attaqué (duplique et réplique reconventionnelle du 16 janvier 2017, conclusion n° 5 let. b et c). Elle es-

31 TF, arrêt 4A\_197/2012 du 30 juillet 2012, c. 4.1.

O2015\_018 Seite 43 time qu'un droit à l'information lui revient dans le cadre d'une action échelonnée au sens de l'art. 85 CPC. Le droit à l'information dans le cadre d'une action échelonnée doit être fondé sur une base juridique matérielle.<sup>32</sup> Le Tribunal fédéral des brevets part du principe qu'en cas de contrefaçon de brevet, le titulaire du brevet a un droit à la fourniture de l'information sur la base de l'art. 66 let. b LBI aussi pour la quantification des dommages-intérêts et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.<sup>33</sup> La doctrine souligne de son côté que l'art. 66 let. b LBI ne constitue pas une base valable pour un droit à l'information relative aux dommages-intérêts et aux gains réalisés, parce que l'article se réfère uniquement, selon son libellé, à la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en possession (de la défenderesse) et oblige le possesseur de fournir les informations sur les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.<sup>34</sup> Le Tribunal fédéral reconnaît l'existence d'une obligation matérielle accessoire de fournir des informations et de rendre compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur en cas de violation du brevet.<sup>35</sup> La doctrine dominante y consent, en partie limitée aux demandes de dépenses de bénéfices fondées sur une fausse gestion sans mandat (art. 423 CO) et un enrichissement illégitime (art. 62 CO), en partie aussi aux demandes de dommages-intérêts fondées sur l'art. 41 CO.<sup>36</sup> Compte

tenu de sa décision du 25 août 2015 « Elektrostatische Pulver- sprühpistole», le Tribunal ne voit pas la nécessité de revoir sa pratique selon laquelle l'art. 66 LBI peut tenir lieu de fondement pour une demande de fourniture d'information également en ce qui concerne les dommages-intérêts. L'approche du Tribunal fédéral des brevets présente l'avantage de simplifier considérablement la procédure, car les parties n'ont pas besoin de plaider la faute dans la première phase de l'action échelonnée au sens de l'article 85 CPC. Il est donc nécessaire d'examiner ci-dessous si le Brevet Suisse CH 704 790 C1 est violé par la fabrication, l'offre ou la vente du stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 ». Il convient de noter que la demanderesse ne nie pas qu'elle

32 Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017, p. 1 s. 33 TFB, arrêt O2012\_008 du 25 août 2015, c. 5.4 – « Elektrostatische Pulver- sprühpistole». 34 Baechler, op. cit., p. 5. 35 TF, arrêt 4C.290/2005 du 12 avril 2006, c. 3 – « Rohrschelle ». 36 Baechler, op. cit., p. 9.

O2015\_018 Seite 44 est responsable de la distribution du stylo; elle conteste seulement que le stylo possède toutes les caractéristiques de la revendication 1 du Brevet Suisse.

Violation du Brevet Suisse par la distribution du stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » : 59. La défenderesse allègue que le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » réalise de manière littérale toutes les caractéristiques du Brevet Suisse, à l'exception des caractéristiques C2 et C3-1. La demanderesse fait valoir que le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » ne présente pas les caractéristiques C2-1 et C7 selon la répartition des caractéristiques de la demanderesse, i.e. les caractéristiques C2-1 et C4-3 selon la répartition des caractéristiques de la défenderesse et que ces caractéristiques ne sont pas non plus réalisées par des moyens équivalents. 60. Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. Les instructions techniques et les termes définis dans les revendications de brevet doivent être interprétés comme l'homme du métier les comprend.<sup>37</sup> Le point de départ de chaque interprétation réside dans la teneur des termes de la revendication. La description et les dessins doivent être utilisés pour l'interprétation des revendications de brevet (art. 51 al. 3 de la LBI). En tant qu'état liquide de la technique, les connaissances générales de l'homme du métier sont également un moyen d'interprétation.<sup>38</sup> Selon l'art. 66 let. a LBI, l'utilisation illicite de l'invention brevetée entraîne une responsabilité civile et pénale. L'imitation est considérée comme une utilisation. Il s'ensuit que non seulement la contrefaçon littérale, mais aussi la contrefaçon du brevet par des moyens équivalents est sanctionnée.<sup>39</sup>

37 ATF 132 III 83 c. 3.4. 38 TF, arrêt 4A\_131/2016 du 3 octobre 2016 c. 4.2.1, pas publié à l'ATF 142 III 772. 39 ATF 143 III 666 c. 4.5 – « Pemetrexed ».

O2015\_018 Seite 45 La question de savoir si une revendication a été violée par des moyens équivalents est déterminée en répondant aux trois questions suivantes : 1. Est-ce que la caractéristique modifiée remplit la même fonction essentielle que la caractéristique revendiquée ?<sup>40</sup> 2. Est-ce qu'il est manifeste pour l'homme du métier que la caractéristique modifiée remplit la même fonction essentielle que la caractéristique revendiquée d'un point de vue objectif basé sur la base de l'enseignement du brevet ?<sup>41</sup> 3. Est-ce que, sur la base d'une lecture objective de la description du brevet, l'homme du métier conclurait que le titulaire du brevet a formulé la revendication – pour quelque raison que ce soit – d'une manière si étroite qu'il ne revendique pas la protection pour la forme d'exécution réalisée dans l'objet prétendument contrefaisant?<sup>42</sup> 61. La demanderesse conteste que le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » comporte un embout amovible. La défenderesse

admet que le stylo ne met pas littéralement en œuvre cette caractéristique, mais prétend qu'elle a été violée par des moyens équivalents. Selon la défenderesse, l'embout selon la revendication est constitué par la partie du stylo attaqué montrée dans la figure 5:

40 TFB, arrêt O2014\_002 du 25 janvier 2016, c. 6.5.2.3 – « Urinalventil ». 41 TFB, arrêt O2014\_002 du 25 janvier 2016, c. 6.5.2.4 – « Urinalventil ». 42 ATF 143 III 666 c. 5.5.1 – « Pemetrexed ».

O2015\_018 Seite 46

Figure 5 La défenderesse admet que cet embout n'est pas amovible, mais elle prétend que la fonction de l'amovibilité de l'embout est de permettre un retrait de la plume du corps du stylo pour permettre la mise en place ou un remplacement d'une cartouche d'encre pour alimenter la plume d'écriture. Elle prétend en outre que le porte-plume (indiqué par la flèche blanche dans la figure ci-dessus) du stylo Richard Mille peut être dévissé et retiré du corps au travers de l'embout fixe à l'aide d'une clé formée dans le bouchon du stylo afin de placer et remplacer une cartouche d'encre pour alimenter la plume d'écriture. Elle en déduit que le porte-plume amovible inséré dans l'embout du stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » remplit exactement la même fonction objective que la caractéristique C2-1. 62. D'abord, il convient de vérifier la fonction de l'amovibilité de l'embout dans le cadre de l'invention protégée. En ce qui concerne l'amovibilité de l'embout dans le Brevet Suisse, on trouve une seule remarque à la fin du paragraphe [0015] à propos de cette fonction: « On pourra encore relever que, pour avoir accès au porte-plume, l'embout est vissé sur le corps et peut donc être dévissé. Il suffit ensuite de désassembler le porte-plume et le support intermédiaire pour changer la réserve d'encre. »

O2015\_018 Seite 47 De fait, la demanderesse ne conteste pas que le porte-plume du stylo Richard Mille (indiqué par la flèche blanche dans la figure ci-dessus) puisse être dévissé et retiré du corps au travers de l'embout fixe à l'aide d'une clé formée dans le bouchon du stylo afin de placer et remplacer une cartouche d'encre pour alimenter la plume d'écriture. Mais elle conteste, à bon droit, la fonction de l'amovibilité tel que présentée par la défenderesse. Pour la demanderesse, la fonction est de faciliter l'accès au porte-plume. Au regard du Brevet Suisse, la fonction de l'amovibilité consiste effectivement dans le fait de permettre un accès aisé au porte-plume : il suffit de dévisser l'embout et ensuite de désassembler le porte-plume et le support intermédiaire pour changer la réserve d'encre. 63. Cette fonction n'existe pas dans le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 ». L'embout de ce stylo n'est pas amovible et l'inconvénient de l'accès au porte-plume tel que mentionné dans le Brevet Suisse (voir par. [0015]) et tel que surmonté dans le Brevet Suisse au moyen de l'amovibilité de l'embout demeure dans le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 ». Le fait que le porte-plume du stylo attaqué puisse être démonté n'y change rien, car dans le Brevet Suisse, après avoir dévissé l'embout et avoir facilité l'accès, on démonte également le porte-plume pour remplacer la cartouche. On ne peut pas décemment élargir la fonction de la caractéristique d'une revendication et faire valoir que cette fonction élargie est remplie par un autre élément de l'objet prétendument contrefaisant, si le même élément (porte-plume) avec la même fonctionnalité (peut être démonté pour remplacer la cartouche) se trouve dans le brevet invoqué parallèlement au moyen revendiqué et indépendamment de lui (amovibilité de l'embout). Par conséquent, il faut conclure que l'amovibilité de l'embout n'est pas réalisée dans le stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 », ni littéralement ni par équivalence, car la fonction de l'amovibilité n'est pas réalisée dans ce stylo (négation de la première question). Force est en outre d'observer que

la demanderesse affirme à juste titre que la fonction de la pointe d'écriture agencée sur l'embout (caractéristique C3-1) est de permettre un accès direct à cette pointe en retirant O2015\_018 Seite 48 l'embout amovible. Il n'est donc pas nécessaire de saisir la pointe d'écriture par son extrémité. Cette fonction n'est pas non plus réalisée dans le « Mechanical Fountain Pen RMS05 », car on ne peut pas, selon l'usage prévu, retirer l'embout de ce stylo en même temps que la pointe d'écriture. On ne peut que retirer la pointe d'écriture pendant que l'embout reste attaché au corps. Par conséquent, les deux autres questions qui se posent en lien avec l'équivalence peuvent rester ouvertes, tout comme peut rester indécise la question de savoir si le stylo Richard Mille « Mechanical Fountain Pen RMS05 » comporte un organe de commande monté sur le corps (caractéristique C7).

Résumé : 64. En résumé, la conclusion de la demanderesse tendant à faire constater la nullité du Brevet Suisse CH 704 790 C1 doit être rejetée, car l'objet de sa revendication 1 n'est pas évident par rapport à la Présentation Power-Point, qui constitue l'état de la technique plus proche. Dans la mesure où la demanderesse invoque comme autre motif de nullité le fait que le droit au brevet n'appartiendrait pas à la défenderesse, cette demande n'est pas recevable, car la demanderesse omet d'alléguer qu'elle dispose elle-même d'un droit matériel à l'objet du Brevet Suisse. La conclusion de la défenderesse tendant à ce qu'ordre soit fait à la demanderesse de lui transférer le Brevet Européen EP 2 497 648 B1 doit être rejetée, la défenderesse n'étant pas en mesure de prouver que le droit au brevet lui appartient. Sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que la publication du « Mechanical Fountain Pen RMS05 » sur le site Web accessible à l'adresse [www.richardmille.com](http://www.richardmille.com) est une contrefaçon de brevet n'est pas recevable, faute d'intérêt juridique à la constatation. De même, en l'absence de concrétisation suffisante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion n° 4 visant l'interdiction de commercialisation d'un stylo. La conclusion de la défenderesse tendant à ce que la demanderesse soit tenue de fournir des informations sur les ventes du stylo « Mechanical Fountain Pen RMS05 » et sur les fournisseurs et acheteurs qui ont participé à la production et à la distribution du modèle attaqué doit être rejete-

O2015\_018 Seite 49 tée, car il n'y a pas violation du Brevet Suisse, ni par contrefaçon ni par imitation.

Frais et dépens 65. La demanderesse propose une valeur litigieuse pour la demande située entre CHF 100'000 et CHF 200'000. La défenderesse ne conteste pas l'estimation de la demanderesse et elle-même estime la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle à CHF 2 millions. Selon l'art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Une demande en contrefaçon de brevet et une demande en nullité du même brevet s'excluent.<sup>43</sup> Toutefois, par sa demande reconventionnelle, la défenderesse non seulement requiert une interdiction se fondant sur une violation du brevet attaqué par la demanderesse, mais aussi la constatation de la nullité du Brevet Européen. Ainsi, les demandes de constatation de la nullité du Brevet Suisse respectivement du Brevet Européen ne s'excluent pas. Par conséquent, il convient d'additionner les valeurs litigieuses, résultant en une valeur litigieuse de CHF 2,2 millions. L'émolument judiciaire est ainsi fixé à CHF 100'000 (art. 1 al. 1 FP-TFB). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, la demande de même que la demande reconventionnelle sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Par conséquent, chaque partie est chargée de la moitié de l'émolument judiciaire et aucune indemnité pour

les frais d'avocat ni un remboursement des frais nécessaires (soutien par conseils en brevets) n'est due par l'une ou l'autre partie. La demanderesse a fourni une avance de CHF 20'000 pour les frais judiciaires, la défenderesse une avance de CHF 90'000. Les frais judiciaires de CHF 100'000 sont compensés avec l'avance de CHF 20'000 de la demanderesse et avec une partie de CHF 80'000 de l'avance de la défenderesse ; le tribunal rembourse à la défenderesse le montant de

43 TFB, arrêt O2015\_008 du 14 mars 2018, c. 71 – « Balancier de montre »

O2015\_018 Seite 50 CHF 10'000. La demanderesse doit indemniser la défenderesse pour les frais judiciaires à hauteur de CHF 30'000.

Le Tribunal fédéral des brevets décide :

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