

# **BPatGer O2021\_008, O2021\_016 vom 4. Oktober 2023**

Bundespatentgericht, 2023-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2021\\_008\\_\\_O2021\\_016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2021_008__O2021_016)

FR: TFB O2021\_008, O2021\_016 du 4 octobre 2023

IT: TFB O2021\_008, O2021\_016 del 4 ottobre 2023

## **Regeste**

Action en contrefaçon de brevet approuvée; action en nullité de brevet rejetée |  
Erfinderische Tätigkeit, Neuheit, Patentansprüche Auslegung

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ordonner l'établissement par huissier judiciaire ou par notaire d'une liste complète et détaillée des produits fabriqués par Purnell SA, lesdits produits étant détenus par Purnell SA ou étant en possession d'un ou de plusieurs tiers qui les détiennent pour Purnell SA, à savoir de tout mouvement de pièce d'horlogerie ou toute pièce d'horlogerie contenant un tel mouvement, ledit mouvement étant de type comportant un bâti (10, 11) définissant un plan de référence (P) et, montés sur celui-ci : a. une source d'énergie mécanique (B) de n'importe quel type, b. un rouage de finissage (F) entraîné par ladite source d'énergie et agencé de manière à pouvoir supporter des moyens d'affichage de l'heure (A), tels qu'une aiguille ou similaire, c. une base de temps comportant deux balanciers (C) de n'importe quel type et deux échappements (E) de n'importe quel type, et d. un engrenage différentiel (31) assurant une liaison cinématique entre ledit rouage de finissage et lesdits échappements (E), dans lequel ladite base de temps comporte au moins deux tourbillons (20, 25) de n'importe quel type, chacun muni d'une cage (19, 26) portant un échappement (E) et un balancier (C), lesdites cages étant entraînées au moins médiatement en rotation par ledit engrenage différentiel (31), soit, en particulier, selon la capture d'écran ci-dessous :

O2021\_008, O2021\_016 Page 3

### **E. 2**

Ordonner la saisie et la mise sous la garde de l'huissier judiciaire ou du notaire instrumentant des produits inventoriés en exécution de la conclusion n° 1.

### **E. 3**

Sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1'000,- pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5'000,-, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, ordonner à Purnell SA de cesser la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'exportation de Suisse et l'utilisation à des fins publicitaires des produits décrits dans la conclusion n° 1.

### **E. 4**

Sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1'000,- pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5'000,-, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, ordonner à

Purnell SA de produire tout document permettant de : a. connaître les noms ou raisons sociales et adresses du siège du fabricant et/ou des fournisseurs des produits décrits dans la conclusion n° 1 et/ou de l'un et/ou l'autre de leurs composants ; b. connaître les noms ou raisons sociales et adresses du siège des clients qui ont acquis en vue de la revente en gros et/ou au détail un ou des produits décrits dans la conclusion n° 1.

#### **E. 5**

Ordonner la saisie et la mise sous la garde de l'huissier judiciaire ou du notaire instrumentant des documents décrits dans la conclusion n° 4 et faire établir par ledit huissier judiciaire ou ledit notaire instrumentant un inventaire des documents saisis.

#### **E. 6**

Sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1'000,- pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5'000,-, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, ordonner à Purnell SA d'indiquer : a. le nombre de produits décrits dans la conclusion n° 1 qui ont été O2021\_008, O2021\_016 Page 4 commandés par les clients (en particulier les revendeurs, tels que les intermédiaires et les distributeurs) de Purnell SA et/ou mis dans le commerce par cette dernière, avec indication des dates de commande, des numéros de commande et des noms des acheteurs ; b. le prix de revient et unitaire et le prix de vente total de chaque produit décrit dans la conclusion 1 et vendu, avec indication des dates de commande, des numéros de commande et des noms des acheteurs ; c. les coûts de fabrication ainsi que toute autre dépense en lien avec la fabrication et la mise dans le commerce des produits décrits dans la conclusion n° 1 ; d. le bénéfice net réalisé par la vente des produits décrits dans la conclusion n° 1, cela dans les cinq jours ouvrables après l'entrée en force de la décision que le Tribunal fédéral des brevets rendra.

#### **E. 7**

Sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1'000,- pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5'000,-, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, ordonner à Purnell SA de produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, de rendre des comptes détaillés, conformément aux principes comptables reconnus, afin de corroborer les informations obtenues en exécution des conclusions n° 6 et n° 8.

#### **E. 8**

A défaut d'exécution par Purnell SA des conclusions n° 6 et 7, ordonner l'établissement par huissier judiciaire ou par notaire d'une liste complète et détaillée des produits décrits dans la conclusion n° 1 mis dans le commerce par Purnell SA.

#### **E. 9**

Après que Purnell SA aura rendu des comptes conformément aux conclusions n° 6 et 7 et au seul choix de GFPI S.A., condamner Purnell SA à : a. indemniser GFPI S.A. à concurrence de l'intégralité de sa perte effective et/ou de son gain manqué en relation avec la mise dans le commerce des produits décrits dans la conclusion n° 1, ou b. remettre à GFPI S.A. l'intégralité du gain illicitement réalisé par Purnell SA en relation avec la mise dans le commerce des produits décrits dans la conclusion n° 1, ou c. payer à GFPI S.A. une redevance raisonnable de licence, d'au minimum 10% (dix pour cent) du chiffre

d'affaires réalisé par Purnell SA en relation avec la mise dans le commerce des produits décrits dans la conclusion n° 1, en raison de l'utilisation non-autorisée du brevet EP 1 706 796 B1 de GFPI S.A., les montants précités étant dus avec un intérêt moratoire de 5% (cinq pour cent) à compter de la date du commencement de la violation par

O2021\_008, O2021\_016 Page 5 Purnell SA du brevet EP 1 706 796 B1 de GFPI S.A., en tous les cas au plus tard dès le dépôt de la présente demande. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par Purnell SA, autoriser GFPI SA à chiffrer sa demande, conformément aux requêtes procédurales n° 1 et 2 ci-dessous.

#### **E. 10**

Fixer les frais judiciaires et les dépens (y compris les honoraires du conseil en brevets et les débours divers), les mettre entièrement à la charge de Purnell SA et condamner cette dernière à payer à GFPI S.A. tous les dépens et tous les frais judiciaires avancés par la demanderesse.

#### **E. 11**

La demanderesse conteste l'intérêt de la défenderesse à la constatation de la nullité du brevet suisse CH 694 833. En bref, la demanderesse

1 ATF 116 II 196 cons. 2 – « Doxycyclin III ». 2 TFB, décision O2012\_030 du 7 septembre 2013, cons. 16.3 s.

O2021\_008, O2021\_016 Page 8 soutient qu'elle n'a pas allégué une violation du brevet suisse par la défenderesse et que, par conséquent, le brevet suisse n'a pas créé d'incertitude juridique pour la défenderesse qui justifierait une constatation de nullité. La demanderesse oublie que le degré d'intérêt requis par l'article 28 LBI est beaucoup plus faible que l'intérêt requis en général pour une action déclaratoire, car il existe un intérêt public à ce que les brevets invalides soient radiés du registre des brevets. Il n'est pas nécessaire que la partie qui demande la nullité du brevet soit accusée de contrefaçon de brevet ou qu'elle contrefasse activement le brevet. Il suffit qu'elle soit active dans le domaine technique du brevet. La défenderesse est active dans le domaine de l'horlogerie et dispose donc d'un intérêt suffisant à ce que le brevet suisse CH 694 833 soit déclaré nul, puisqu'il concerne l'horlogerie. Le brevet suisse CH 694 833 a été radié du registre des brevets le 16 décembre 2022 sur demande de la demanderesse. La demande reconventionnelle concernant la déclaration de nullité du brevet suisse CH 694 833 est ainsi devenue sans objet et devra être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). Toutefois, comme c'est la demanderesse qui a retiré le brevet et fait en sorte que la procédure soit devenue sans objet, la demanderesse devra supporter les frais liés à cette partie de la demande reconventionnelle (in-fra, cons. 44). Prise en considération de certaines preuves

#### **E. 12**

Dans sa duplique sur demande principale, la défenderesse demande que les pièces 46 à 55 produites par la demanderesse dans sa réplique sur demande principale soient écartées parce qu'elles ne seraient rattachées à aucun fait dûment allégué. Parmi celles-ci, seule une pièce, un extrait du dictionnaire « Larousse » concernant le terme « entraîner », apparaît pertinente pour le raisonnement de la présente décision. La demanderesse invoque cette pièce à l'appui de son allégation selon laquelle, dans les modes de réalisation attaqués, c'est le barillet qui entraîne le rouage de finissage, lequel entraîne le différentiel, ce-dernier entraînant à son tour les deux tourbillons, et non l'inverse. Le tribunal ne discerne aucun

motif permettant d'ignorer cette pièce.

O2021\_008, O2021\_016 Page 9 Audition de témoins

### **E. 13**

Selon l'art 55 al. 1 CPC, les parties doivent exposer au tribunal les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et indiquer les moyens de preuve. L'exposé des faits ne doit pas contenir tous les détails. Il suffit que les / faits qui relèvent des normes à l'appui de la demande soient allégués dans leurs traits ou leurs grandes lignes, d'une manière conforme aux usages de la vie courante.<sup>3</sup> La charge de l'allégation et de la preuve n'oblige pas la partie à laquelle elle incombe à réfuter par avance toutes les objections possibles de la partie adverse.<sup>4</sup> Ce n'est que dans la mesure où la partie adverse conteste l'exposé concluant des faits de la partie mise en cause que s'applique une charge de la preuve allant au-delà de la charge de l'allégation. Dans ce cas, les allégations doivent être présentées non seulement dans les grandes lignes, mais aussi de manière suffisamment détaillée et claire pour qu'il soit possible d'en apporter la preuve ou la contre-preuve.<sup>5</sup> La procédure de preuve ne sert pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais présuppose au contraire de telles allégations.<sup>6</sup> Un témoin peut témoigner sur des faits qui font partie de ses observations directes (art. 169 CPC), aucun témoin n'est entendu sur les questions juridiques concernant le droit suisse.<sup>7</sup>

### **E. 14**

Dans sa réplique reconventionnelle, la défenderesse cite trois témoins, Charly Sberro, Eric Coudray et Paul Clementi, apparemment tous liés à TEC Ebauches SA, Vallorbe (bien que la défenderesse conteste qu'ils soient employés par TEC Ebauches SA, les trois témoins devant être cités par l'intermédiaire de TEC Ebauches SA). TEC Ebauches SA est la fournisseuse des mouvements prétendument contrefaisants. Les témoins sont cités pour des allégations qui ne sont pas pertinentes pour l'issue de l'affaire (allégations N 226, 229, 234, 236, 237, 238, 239,

3 ATF 136 III 322 consid. 3.4.2. 4 TF, arrêts 4A\_533/2019 du 20 avril 2020, consid. 4.4.1 ; 4A\_591/2012 du 20 février 2013, consid. 3.2. 5 ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1. 6 ATF 144 III 67 consid. 2.1. 7 Cf. TFB, arrêt O2017\_007 du 1 novembre 2019, consid. 21 – « animierte Lunge ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 10 244, 258-260, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 278), qui concernent des questions de droit suisse, pour lesquelles aucun témoin n'est entendu (allégations N 228, 232, 264, 266, 267, 270, 271, 277, 279, 280) ou des questions sur lesquelles les témoins ne peuvent pas faire part d'observations directes (allégations N 233, 254-256, 263). Dans ses commentaires sur la duplique sur la demande reconventionnelle, la défenderesse présente en outre des témoins supposés témoigner que « d'autres modes de réalisation » seraient possibles que ceux exposés par la demanderesse aux points 354-359 de la duplique reconventionnelle. La défenderesse omet cependant d'identifier et exposer ces « autres modes de réalisation » sur lesquels les témoins seraient appelés à témoigner. La procédure d'administration de la preuve n'a pas pour objet de compléter les allégations factuelles contenues dans les mémoires. La procédure probatoire ne vise qu'à prouver la véracité des allégations factuelles pertinentes et contestées dans la mesure où ces allégations sont exposées de façon claire et détaillée dans les écritures. L'allégation selon laquelle il existerait « d'autres modes de réalisation » est trop indéterminée pour pouvoir faire l'objet d'une procédure probatoire. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'entendre les

témoins cités par la défenderesse. Brevet en litige

### **E. 15**

La demanderesse fait valoir une violation de la partie suisse du brevet EP 1 706 796 B1 (ci-après : « EP 796 »). La demanderesse a acquis le 13 juillet 2006 la titularité de l'EP 796 lequel est issu d'une demande PCT déposée le 18 octobre 2004 sous priorité d'une demande de brevet suisse déposée le 31 octobre 2003, elle-même délivrée sous le numéro CH 694 833 (« CH 833 »). La délivrance de l'EP 796 a été publiée le 13 juin 2007.

### **E. 16**

Le but de l'invention selon l'EP 796 (para. [0006]) est « de proposer un mouvement muni de deux balanciers-spiraux qui peuvent être de grand diamètre, sans risque de couplage. Ce but est atteint grâce au fait que la base de temps comporte deux tourbillons, chacun muni d'une cage portant un échappement et un balancier-spiral. Ces cages sont entraînées au moins médiatement en rotation par l'engrenage différentiel. Le terme de tourbillon est à prendre au sens large, couvrant aussi les carrousels ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 11

Figure 1 : représente l'unique Figure de l'EP 796: dans la Figure de l'EP 796; la référence 31 se réfère à l'engrenage différentiel La revendication 1 prétendument contrefaite de l'EP 796 se lit, dans la description proposée par la défenderesse et finalement approuvée par la demanderesse, selon les caractéristiques A) à I) majuscule : A) mouvement pour pièce d'horlogerie de type B) comportant un bâti définissant un plan de référence et, montés sur celui-ci C) une source d'énergie mécanique D) un rouage de finissage entraîné par ladite source d'énergie et agencé de manière à pouvoir supporter des moyens d'affichage de l'heure E) une base de temps comportant deux balanciers et deux échappements F) un engrenage différentiel (31) assurant une liaison cinématique entre ledit rouage de finissage et lesdits échappements G) caractérisé en ce que ladite base de temps comporte au moins deux tourbillons (20, 25) H) chacun muni d'une cage (19, 26) portant un échappement et un balancier I) lesdites cages étant entraînées au moins médiatement en rotation par ledit engrenage différentiel (31).

O2021\_008, O2021\_016 Page 12 Homme du métier

### **E. 17**

Les connaissances et les aptitudes de l'homme du métier pertinent doivent être déterminées en deux étapes : tout d'abord, il convient de préciser la spécialisation professionnelle déterminante pour l'invention en cause, puis le niveau et l'étendue des connaissances et des aptitudes de l'homme du métier dans la spécialisation professionnelle en question. La spécialisation professionnelle déterminante correspond au domaine technique sur lequel repose le problème résolu par l'invention<sup>8</sup>. Le Tribunal fédéral décrit les connaissances et les aptitudes de l'homme du métier au moyen de la formule suivante : l'homme du métier doté d'une bonne formation moyenne n'est « ni un expert dans le domaine technique concerné ni un spécialiste possédant des connaissances exceptionnelles. Il n'a pas besoin d'avoir une vue d'ensemble de l'état actuel de la technique, mais doit posséder de solides connaissances et aptitudes, une bonne formation ainsi qu'une expérience suffisante et, par conséquent, être bien préparé pour le domaine spécialisé en question ».<sup>9</sup> Ce qui fait défaut à l'homme du métier fictif, c'est l'aptitude à penser de manière associative ou intuitive.<sup>10</sup> L'homme du métier n'est pas un individu réel mais une fiction juridique. Il a reçu une

formation classique dans le domaine technique en cause et il est doté de compétences et de connaissances moyennes dans ce même domaine. Il n'est pas exempt des idées habituellement préconçues dans ledit domaine. L'homme du métier est typiquement le professionnel appelé à réaliser l'objet décrit dans le brevet, ou chargé de résoudre le problème correspondant. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la maxime des débats et aucune dérogation n'est prévue en matière de brevets d'invention ; par conséquent, à supposer que des connaissances particulières et inhabituelles fussent nécessaires à l'homme du métier pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné, il incombe aux parties de l'alléguer et de le prouver. 11

#### **E. 18**

La demanderesse définit, l'homme du métier de la façon suivante: « ingénieur horloger de développement qualifié possédant au moins un diplôme d'une haute école spécialisée dans le domaine de la mécanique horlogère.

8 TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 9 ATF 120 II 71 consid. 2. 10 ATF 120 II 312 consid. 4b – « cigarette d'un diamètre inférieur »; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 11 TF 4A\_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5 « couronne dentée »

O2021\_008, O2021\_016 Page 13 Ce spécialiste possède des connaissances dans le domaine des techniques horlogères d'aujourd'hui en particulier en ce qui concerne la conception, la réalisation et la fabrication d'un dispositif du genre tourbillon destiné à équiper un mouvement de pièce d'horlogerie. Il s'y connaît dans le développement et la production de pièces horlogères "complexes" et est au courant des exigences mécaniques de la technique horlogère permettant de réaliser de telles pièces. » Confronté à la remise en cause de l'activité inventive du brevet EP 796, la demanderesse décrit plus « prosaïquement » (selon ses termes) l'homme du métier comme un « constructeur employé au sein d'une manufacture horlogère, spécialisé dans la conception, la réalisation et la fabrication d'un dispositif du genre tourbillon destiné à équiper un mouvement de pièce ». La défenderesse conteste cette définition dans la mesure où elle fait référence à un « constructeur employé au sein d'une manufacture horlogère » plutôt qu'à une « abstraction juridique ». La défenderesse présente elle-même une définition de l'homme du métier partiellement divergente. Notamment, la défenderesse soutient que certains faits feraient partie des connaissances générales de l'homme du métier. Cela ne concerne toutefois pas la définition de l'homme du métier, mais plutôt l'étendue de ses connaissances générales, laquelle sera évaluée dans la section suivante. La définition proposée par la demanderesse reste donc largement incontestée et semble adéquate. Elle constitue donc la base de l'évaluation dans la présente décision. Connaissances générales

#### **E. 19**

Les connaissances tirées des manuels du domaine technique de l'expert concerné font normalement partie des connaissances générales.<sup>12</sup> En revanche, les publications scientifiques ou le contenu de la divulgation des demandes de brevet ou des fascicules de brevet ne font normalement pas partie des connaissances générales.<sup>13</sup> Ce n'est que lorsqu'un tel enseignement technique a trouvé sa place dans des manuels ou des ouvrages de

12 TFB, décision O2018\_008 du 2e février 2021, consid. 17 – « Tiotropium COPD Inhalationskapseln ». 13 TFB, décision O2019\_007 du 19 novembre 2021, consid. 34 – « sequence by synthesis ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 14 référence généraux qu'il peut être considéré comme faisant partie des connaissances générales.<sup>14</sup> Les publications scientifiques ou le contenu de la divulgation des demandes de brevet ou des fascicules de brevet peuvent exceptionnellement être considérés comme faisant partie des connaissances générales lorsqu'un domaine technique est si nouveau qu'il n'a pas encore été intégré dans les manuels ou lorsqu'une série de publications montre de manière concordante qu'une technologie était généralement connue.<sup>15</sup>

#### **E. 20**

La défenderesse allègue que l'homme du métier serait un horloger avec des connaissances générales en mécanique, plus particulièrement dans le domaine des différentiels. Ces connaissances générales englobaient le fonctionnement d'un différentiel dans le domaine automobile ainsi que dans le domaine horloger. L'homme du métier disposait également des connaissances concernant le fonctionnement du tourbillon horloger et ne pouvait ainsi pas ignorer l'ouvrage de Reinhard Meis, *Le tourbillon – La fascination de la technique horlogère*, Landshut 1990 (« Meis 1990 »). La demanderesse questionne la pertinence de la technologie automobile dans le cadre présent. Elle ne conteste pas que l'homme du métier connaissait la mécanique horlogère y compris dans le domaine des différentiels ou l'ouvrage de Reinhard Meis. Ainsi, il convient d'admettre que la mécanique y compris des différentiels du domaine de l'horlogerie, la technologie du tourbillon horloger, ainsi que l'ouvrage Meis 1990 faisaient partie des connaissances générales de l'homme du métier. A l'inverse, en l'absence d'éléments concrets permettant d'intégrer le domaine de l'automobile à la formation et à l'expérience attendue de l'horloger, on ne peut pas attendre de ce dernier de posséder des connaissances générales en matière de différentiels spécifiques au domaine de l'automobile.

14 TFB, décision O2020\_017 du 17 août 2022, consid. 26 – « Anschlusselement ». 15 TFB, décision O2019\_007 du 19 novembre 2021, consid. 34, avec référence à T 772/89 du 18 octobre 1991, consid. 3.3; T 1347/11 du 29 octobre 2013, consid. 4.

O2021\_008, O2021\_016 Page 15 Interprétation des revendications du brevet

#### **E. 21**

TFB, arrêt O2013\_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

#### **E. 22**

Les parties semblent s'accorder sur la signification technique des caractéristiques A) à E) de la revendication 1 du brevet EP 796. Les parties divergent quant à l'interprétation à donner à la notion de « tourbillon », « muni d'une cage portant un échappement et un balancier » telle qu'énoncée aux caractéristiques G) et H) de la revendication 1 du brevet EP 796. Interprétation du terme « tourbillon »

#### **E. 23**

TFB, arrêt O2016\_009 du 18 décembre 2018, consid. 25 – « Durchflussmessfühler » ; TFB, arrêt S2018\_007 du 2 mai 2019, consid. 14 – « Werkzeugeinrichtung ».

#### **E. 24**

Avec la défenderesse, il convient de reconnaître que la terminologie que la défenderesse utilise dans un contexte commercial ou même technique ne fait pas partie des outils

interprétatifs du brevet de la demanderesse, tels que rappelés au consid. 21 ci-dessus, quand bien même la terminologie en cause se recouperait avec celle de la revendication 1 du brevet EP 796.25 Le contenu technique que l'homme du métier associe au terme « tourbillon » à la lecture du brevet EP 796 sur la base de ses connaissances générales détermine la portée de la revendication 1. Toutefois, force est de constater que la revendication 1 du brevet EP 796 n'adresse explicitement aucune des caractéristiques évoquées par la défenderesse afin de distinguer les « tourbillons » des « Sphériques ». De plus, l'interprétation large donnée par la demanderesse au terme « tourbillon » (notamment comprenant plusieurs axes) se déduit explicitement de l'enseignement de l'EP 796 cité (consid. 23). On ne voit pas non plus en quoi la présence d'axes de rotation supplémentaires et d'autres éléments de « tourbillons » complexes (e.g. « Sphériques ») tels qu'évoqués par la défenderesse contreviendrait au sens technique et but de la revendication 1 de l'EP 796 ou entraînerait une quelconque incompatibilité avec les autres caractéristiques revendiquées. D'ailleurs la défenderesse n'élabore pas cette question. Même à supposer qu'il existe une définition étroite, généralement admise dans le domaine de l'horlogerie, de la notion de « tourbillon » qui exclurait le « Sphérique » décrit par la défenderesse, une telle définition ne ressort pas de la description de l'EP 796. Au contraire, l'EP 796 envisage une portée large de la notion de « tourbillon » s'étendant même à des

#### **E. 25**

De plus, les parties ne semblent pas s'accorder quant à la notion « d'engrenage différentiel » et du sens de l'entraînement selon les caractéristiques F) et I) de la revendication 1 du brevet EP 796. A cette fin, la caractéristique I) énonce que les cages sont « entraînées au moins médiatement en rotation par ledit engrenage différentiel ». La caractéristique F) retient le « différentiel assurant une liaison cinématique entre ledit rouage de finissage et lesdits échappements » et la caractéristique H) précise les deux tourbillons étant « chacun munis d'une cage portant un échappement et un balancier ». La défenderesse semble suggérer qu'une telle caractéristique exclurait un entraînement du différentiel par les cages. La demanderesse ne prend pas clairement position sur cette question mais rejette la pertinence de la problématique dans le cas d'espèce notamment parce que la défenderesse aurait admis le contraire hors procédure, soit que ses « sphériques » seraient entraînés par l'engrenage différentiel. Les parties ne semblent pas plaider de définition particulière pour la notion « d'engrenage différentiel ». Selon les caractéristiques F), I) et H) de la revendication 1, « l'engrenage différentiel » se situe entre le rouage de finissage et les cages des deux tourbillons. Cinématiquement, « l'engrenage différentiel » forme un lien entre le rouage de finissage d'une part, et les cages d'autre part pour « entraîner » ces-dernières en rotation.

#### **E. 26**

[www.larousse.fr](http://www.larousse.fr) -> dictionnaire -> entraîner v.t. (visité le 29 juin 2023).

#### **E. 27**

[www.cnrtl.fr/definition/entraîner](http://www.cnrtl.fr/definition/entraîner) (visité le 29 septembre 2023).

O2021\_008, O2021\_016 Page 19 En l'absence d'une définition spécifique d'un « engrenage différentiel » dans le domaine de l'homme du métier, soit de l'horlogerie, il convient de se référer à sa définition générale : Selon une première définition il convient de retenir le sens suivant : « En-grenage différentiel, subst. Masc. Mécanisme cinétique qui transmet à un arbre rotatif une démultiplication de vitesse par différence entre deux mou-

vements. »28. Selon une deuxième définition très proche, la notion signifie en mécanique, la combinaison cinématique donnant des démultipliations de mouvement par différence entre les mouvements de deux arbres intermédiaires.<sup>29</sup> En l'espèce, selon le but de l'invention exposé dans l'EP 796 et son implémentation, il s'agit d'éviter le couplage des deux tourbillons qui sont en liaison avec le rouage de finissage. Ainsi, dans cette optique, la différence de mouvements des tourbillons est moyennée dans l'interaction avec le rouage de finissage afin de coordonner le mouvement du rouage avec ceux potentiellement non-identiques entre eux des tourbillons. S'agissant d'une interaction mécanique coordonnée, les influences entre le rouage de finissage et les deux tourbillons sont nécessairement mutuelles afin d'obtenir la régulation mécanique souhaitée. Dès lors, il apparaît que le rouage de finissage doit agir sur le mouvement des tourbillons et les tourbillons doivent agir sur le rouage de finissage. En communiquant leurs mouvements à travers le différentiel, les tourbillons doivent s'entraîner mutuellement. L'action de la source d'énergie mécanique, quel que soit l'élément de la chaîne cinématique sur lequel elle agit directement afin de fournir l'énergie mécanique au système pour finalement activer les tourbillons et le rouage de finissage portant les moyens d'affichage (selon les caractéristiques C) et D) de la revendication), vient certes se combiner avec cet entraînement de régulation (moyennage) afin de fournir l'énergie nécessaire au système. La combinaison avec la source d'énergie mécanique n'efface pas pour autant l'entraînement des cages « au moins médiatement en rotation » par ledit engrenage différentiel et vice versa. Il semblerait dès lors que l'interprétation de la notion du sens de l'entraînement par la défenderesse, essentiellement littérale et exclusive, ne soit à même d'effacer la réalité technique inhérente de l'influence réciproque et

#### **E. 28**

[www.cnrtl.fr/definition/differentiel](http://www.cnrtl.fr/definition/differentiel) (visité le 29 septembre 2023).

#### **E. 29**

[www.larousse.fr](http://www.larousse.fr) -> dictionnaire -> différentiel (visité le 29 juin 2023).

O2021\_008, O2021\_016 Page 20 la mutualité de l'entraînement des tourbillons et de l'engrenage différentiel liés entre eux. D'ailleurs le langage de la revendication, à défaut de l'affirmer explicitement, n'exclut en rien une telle mutualité d'effets mécaniques. La seule chose exclue par le langage de la revendication dans ce contexte serait une absence d'entraînement en rotation au moins médiatement des cages par l'engrenage différentiel. Inversement, le fait que les cages entraînent elles-aussi l'engrenage différentiel pour communiquer leur mouvement au rouage de finissage n'apparaît pas exclu de la revendication. Ceci semble au contraire même nécessaire afin de pouvoir réguler le mouvement du rouage et finalement de l'affichage du temps. Absence d'interprétation du terme « couplage » 27. Dans ses observations sur l'avis spécialisé, la défenderesse critique l'absence de définition du terme « couplage ». Le terme « couplage » ne figure pas dans les revendications du brevet EP 796. Il est utilisé dans la description du brevet pour décrire un problème technique lié à l'utilisation de deux balanciers dans un mouvement que l'invention brevetée prétend éviter (cf. par. [0006]). Si ce terme doit être interprété, il le sera dans le contexte de l'évaluation de l'activité inventive, et non dans celui de l'interprétation des revendications. Validité Nouveauté 28. Une invention doit être nouvelle par rapport à l'état de la technique dans son ensemble (art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 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 (art. 7 al. 2 LBI). Ce n'est que si toutes les caractéristiques de l'invention ont été divulguées en combinaison dans une seule publication avant la date pertinente que la nouveauté fait défaut.<sup>30</sup>

### **E. 30**

ATF 133 III 229, consid. 4.1 – « kristalline Citaloprambase » ; TF, arrêt O2016\_001 du 4 juillet 2019, consid. 30 – « matière à injection céramique ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 21 Il y a lieu de déterminer le contenu de la divulgation du point de vue de l'homme du métier pertinent. Pour ce faire, il convient de s'en tenir aux connaissances et aptitudes de celui-ci à la date déterminante (date de dépôt ou date de priorité).<sup>31</sup> Est seul divulgué ce qui est directement et manifestement apparent pour l'homme du métier qui consulte le document de l'état de la technique. Cela inclut les informations qui ne sont pas explicitement divulguées dans le document, mais qui le sont implicitement compte tenu des connaissances et des aptitudes de l'homme du métier, mais pas ce qui doit être ajouté à la divulgation implicite, même sans activité inventive.<sup>32</sup> 29. Même si la défenderesse invoque dans un premier temps un manque de nouveauté des caractéristiques revendiquées prises séparément, elle n'expose pas de mode d'exécution antérieur au brevet EP 796 réunissant toutes les caractéristiques telles que revendiquées comme relevé par la demanderesse. Dans un deuxième temps, la défenderesse semble contester l'analyse de non-divulgation de la revendication 1 effectuée par la demanderesse par rapport à la divulgation de Meis 1990. Cette dernière considère que la divulgation porte sur un premier mode « suffisamment divulgué et non-spéculatif » et un second mode suggéré par Meis 1990 par la phrase « La première consiste à utiliser deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre » (également cité par la défenderesse). Le premier mode dévoilerait d'après la demanderesse les caractéristiques de la revendication 1 à l'exception de sa partie caractérisant, soit les caractéristiques G), H) et I) selon la division de la revendication 1 retenue au consid. 16 ci-dessus (contesté par la défenderesse dans la réplique reconventionnelle). Le second mode manquerait de divulguer les caractéristiques de la revendication 1 par défaut de « divulgation suffisante » et serait de toute manière de nature « purement spéculative ». La défenderesse le conteste et affirme que ledit enseignement permet à l'homme du métier par combinaison avec « l'état de la technique actuel » de réaliser les caractéristiques de la revendication 1. La demanderesse ne perçoit pas dans la démarche de la défenderesse une analyse de manque de nouveauté ce que la défenderesse

### **E. 31**

ATF 144 III 337 consid. 2.2.2 – « Fulvestrant II »

### **E. 32**

SHK PatG-DETKEN, art. 7 N 116 s.

O2021\_008, O2021\_016 Page 22 conteste en invoquant un passage des directives de l'Office Européen des Brevets (OEB) sur l'activité inventive. 30. Afin qu'une divulgation puisse faire partie de l'état de la technique, l'homme du métier doit pouvoir la mettre en pratique. Il faut ainsi que la divulgation présente des instructions aussi claires et complètes que l'homme du métier soit en mesure, sur la base de ses connaissances générales, de réaliser de façon certaine et reproductible la solution technique proposée par la divulgation.<sup>33</sup> Lorsque la solution technique n'est pas explicitée, il convient de démontrer

que l'homme du métier peut la réaliser de façon concrète sur la base de ses connaissances générales sans efforts excessifs. Qu'une divulgation puisse sans autre être mise en pratique ne peut pas être présumé en cas de contestation à moins que la divulgation ne bénéficie elle-même d'une présomption légale en ce sens.<sup>34</sup> Le fardeau de l'allégation et de la preuve en matière de nullité incombe à la partie qui entend se prévaloir de la nullité et non au titulaire du brevet.<sup>35</sup> En outre, les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès.<sup>36</sup> En l'espèce, il incombait à la défenderesse d'exposer de façon détaillée comment la divulgation de Meis 1990 divulgue concrètement les différentes caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 796. En outre, dans la mesure où la suffisance de l'exposé d'une partie de la divulgation de Meis 1990, soit le second mode invoqué par la défenderesse, a été contestée par la demanderesse, il appartenait à la défenderesse d'alléguer de façon détaillée comment ce mode pouvait être réalisé par l'homme du métier. La défenderesse ne peut pas se limiter à des allégations générales quant à la

### **E. 33**

ATF 144 III 337 consid. 2.2 – « Fulvestrant ».

### **E. 34**

TF, arrêt 4A\_541/2017 du 8 mai 2018, consid. 2.2.5. Cf. également Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, 10e ed., 2022, p. 149

### **E. 35**

TFB, arrêt O2016\_009 du 18 décembre 2018, consid. 39 – « Durchfluss- messfühler ».

### **E. 36**

TF, arrêt 4A\_558/2020 du 18 mai 2021, consid. 6

O2021\_008, O2021\_016 Page 23 divulgation en l'absence d'exposé technique concret sur sa mise en œuvre pratique et se contenter de contester les objections de la demanderesse.<sup>37</sup> La mise en œuvre concrète de l'option avancée par Meis 1990 incluant les caractéristiques non-divulguées dans Meis 1990 n'est ni exposée ni clairement suggérée dans les passages cités de Meis 1990 ni même exposée par la défenderesse elle-même. Partant, le mode d'exécution suggéré ne fait pas partie de l'état de la technique et ne peut fonder un défaut de nouveauté en raison du défaut d'allégations motivées correspondantes. Dans ses observations sur l'avis spécialisé, la défenderesse allègue qu'en raison de l'interprétation large retenue pour le terme « tourbillon » dans le cadre de l'interprétation de la portée de la revendication 1 du brevet litigieux, la même interprétation devrait s'appliquer aux revendications du brevet CH 801 (qui anticiperait dès lors la revendication 1 du brevet litigieux). Même à supposer que l'on admette que l'interprétation terminologique d'un brevet serait automatiquement transposable à la terminologie employée par autre brevet (contrairement aux principes rappelés ci-dessus), la défenderesse échoue dans sa démonstration. En effet, pour la défenderesse, « l'organe régulateur » énoncé dans la revendication du brevet CH 801 serait en fait de portée suffisamment large pour couvrir un tourbillon et, selon elle, anticiper la revendication 1 du brevet litigieux. La défenderesse perd de vue que la définition (abstraite) d'une revendication ne divulgue pas

automatiquement tous les modes (plus) concrets possibles et imaginables susceptibles d'être couverts par ladite définition, le générique ne divulguant pas le spécifique en matière de brevet.<sup>38</sup> En l'espèce, la définition de la revendication 1 du brevet litigieux comporte notamment les caractéristiques G), H) et I) qui prévoient des tourbillons munis de cages. Or la défenderesse manque d'indiquer où le CH 801 divulguerait des tourbillons munis de cages. Elle n'explique pas non plus pourquoi l'homme du métier lirait de façon claire et inévitable qu'un organe de régulation impliquerait une cage (de tourbillon). Le fait que la notion « d'organe régulateur » soit suffisamment large pour englober également ceux munis d'une cage (de tourbillon) ne signifie pas pour autant qu'un « organe régulateur » présente inévitablement une telle cage. D'ailleurs, l'exemple du brevet CH 801

### **E. 37**

TF, arrêt 4A\_541/2017 du 8 mai 2018, consid. 2.2.4

### **E. 38**

Voir OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Mars 2023, G-VI-6.

O2021\_008, O2021\_016 Page 24 (Figure 3 au consid. 36 ci-dessous) illustre précisément un « organe régulateur » dépourvu de cage (de tourbillon). Force est donc d'admettre que la revendication 1 du brevet litigieux apparaît nouvelle. Activité inventive 31. Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable (art. 56 CBE). Pour éviter une appréciation ex-post facto inadmissible, le Tribunal fédéral exige une méthode d'évaluation reproductible.<sup>39</sup> A cet effet, il convient à tout le moins de décrire l'invention, l'état de la technique ainsi que l'homme du métier pertinent et ses connaissances et aptitudes.<sup>40</sup> Lors de l'évaluation de l'activité inventive, le Tribunal fédéral des brevets applique de manière constante l'approche problème-solution développée par l'Office Européen des Brevets.<sup>41</sup> Cette approche comprend trois phases : i) déterminer l'« état de la technique le plus proche », ii) définir le « problème technique objectif » à résoudre et iii) examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier au vu de l'état de la technique et du problème technique objectif à résoudre.<sup>42</sup> L'état de la technique le plus proche doit tendre à un but ou à un effet similaire à celui de l'invention.<sup>43</sup> Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l'invention revendiquée et qui requiert le moins de changements structurels et fonctionnels pour aboutir à cette invention.<sup>44</sup> Le choix du point de départ doit être motivé.<sup>45</sup>

### **E. 39**

TF, arrêt 4C.52/2005 du 18 mai 2005, consid. 2.3 – « Kunststoffdübel ».

### **E. 40**

TF, loc. cit.

### **E. 41**

TFB, arrêt O2013\_008 du 25 août 2015, consid. 4.4 – « elektrostatische Pulversprühpistole » ; arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, consid. 4.6 – « Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat » ; arrêt O2015\_011 du 29 août 2017, consid. 4.5.1 – « Fulvestrant ».

### **E. 42**

Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, édition novembre 2023, G-VII, 5.

**E. 43**

TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, consid. 4.6.

**E. 44**

Chambre de recours de l'OEB, décision T 606/89 du 18 septembre 1990.

**E. 45**

TF, arrêt 4A\_282/2018 du 4 octobre 2018, consid. 4.3 – « balancier de montre ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 25 Malgré le superlatif « le plus proche », il peut exister, aussi selon la juris- prudence des Chambres de recours de l'OEB<sup>46</sup>, plusieurs publications « proches » qui sont « à égale distance » de l'invention.<sup>47</sup> Dans un deu- xième temps, pour déterminer si l'enseignement technique revendiqué n'est pas évident, l'approche problème-solution doit être suivie en lien avec chacun des points de départ proposés. Selon le Tribunal fédéral, il n'im- porte pas de savoir lequel d'entre différents éléments de l'état de la tech- nique est choisi comme point de départ, seule étant décisive la question de savoir si l'homme du métier peut parvenir à la solution du brevet en litige au moyen d'un faible effort intellectuel.<sup>48</sup> Activité inventive à partir de Meis 1990 32. Dans la première étape de l'approche problème-solution, l'état de la tech- nique le plus proche doit être identifié. Selon la défenderesse, dans une première approche, l'état de la technique le plus proche serait la publication de Meis 1990. Ce choix se justifierait par la similarité de l'objectif poursuivi par Meis 1990 avec le but exposé au para. [0006] de l'EP 796. 33. En p. 76, 2e col. l. 26-29, Meis 1990 expose une problématique d'une pièce d'horlogerie associant deux balanciers dans les termes suivants : « Les deux balanciers se perturberaient l'un l'autre. Le mécanisme s'arrêterait de lui-même [...]. Pour ce, il existe deux solutions. La première consiste à uti- liser deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre. » La demanderesse admet l'existence de cette mention et invoque son con- texte, notamment le passage voisin dans Meis 1990 : « Un jour comprend 86 400 secondes et un balancier effectue 432 000 oscillations par jour (à raison de 5 oscillations par seconde). S'il n'ef- fectuait qu'une oscillation de moins, soit 431 999, la montre prendrait 0,2 seconde de retard, ce qui correspondrait à un excellent résultat de marche. Si le balancier effectue une oscillation de moins, la roue d'échappement tourne d'une demi-division en moins, soit pour un

**E. 46**

Cf. Chambre de recours de l'OEB, décision T 967/97 du 25 octobre 2001.

**E. 47**

TFB, arrêt S2017\_001 du 1er juin 2017, consid. 4.6.

**E. 48**

ATF 138 III 111 consid. 2.2 – « Induktionsherd ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 26 pignon d'échappement à 6 dents, de 12° en moins. Si, dans le double tourbillon, les deux roues de secondes s,s' étaient fixes et si l'un des balanciers effectuait une oscillation de moins par jour, la roue d'échap- pement correspondante aurait une demi-division de retard sur l'autre. Un éventuel jeu au niveau des dents ne suffirait pas à compenser ce retard. Les deux balanciers se perturberaient l'un l'autre. Le méca- nisme s'arrêterait de lui-même. C'est pourquoi il faut faire en sorte que les deux roues d'échappement puissent engrener sans difficulté dans les roues de seconde. Pour

ce, il existe deux solutions. La première consiste à utiliser deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre. L'autre solution consiste à avoir deux roues de secondes pouvant tourner chacune dans un sens différent dans le double tourbillon décrit ci-dessus, c'est cette solution qui a été adoptée, puisque les deux roues de secondes s,s' sont l'une au-dessus de l'autre et reliées entre elles par un engrenage différentiel. Dans ce cas, les deux balanciers u,u', les deux ancres w,w' et les deux roues d'échappement v,v' peuvent être fixés à l'intérieur de la cage. ». . La défenderesse ne conteste que le caractère « spéculatif » du mode à deux cages. Ainsi, force est de constater que Meis 1990 envisage deux modes distincts, soit un mode avec une cage comprenant deux roues de secondes tournant en opposition et reliées par un différentiel (et qui a été mis en œuvre et illustré concrètement), et un autre mode comprenant deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre.

O2021\_008, O2021\_016 Page 27

Figure 2 : représente l'exemple de Meis 1990 à cage unique g portant deux balanciers u,u', deux roues de secondes s,s' en opposition et reliées par un engrenage différentiel, les deux ancres w,w' et les deux roues d'échappement v,v' pouvant être fixées à l'intérieur de la cage g. Considérant que le mode à deux cages n'a pas été suffisamment divulgué pour faire partie de l'état de la technique (consid. 30 ci-dessus), il ne peut servir d'état de la technique le plus proche. Seul le mode illustré ci-dessus peut être qualifié d'état de la technique le plus proche. 34. Lors de la deuxième étape de l'approche problème-solution, il convient de déterminer le problème objective technique à résoudre. A cette fin, les différences au niveau des caractéristiques (qu'elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également « les caractéristiques distinctives » de l'invention revendiquée) doivent être identifiées.<sup>49</sup> Selon la demanderesse, le mode suffisamment décrit se distingue par rapport à la revendication 1 de l'EP 796 par l'absence des caractéristiques G), H), I). La défenderesse conteste cette différence sans toutefois l'expliquer, respectivement elle semble identifier la différence dans l'utilisation d'un engrenage différentiel qu'elle déduit, non pas de la divulgation de Meis 1990 mais de l'EP 796. Or, comme retenu ci-dessus, l'état de la technique

#### **E. 49**

TFB, arrêt S2019\_007 du 1er octobre 2019, cons. 32 – « Tadalafil 5 mg ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 28 divulgué par Meis 1990 (mode à une cage avec différentiel) comprend déjà un différentiel. Il ne s'agit donc pas d'un élément distinctif. Considérant la suggestion de Meis 1990 comme une piste visant deux cages pouvant tourner de façon indépendante, le problème technique à partir de Meis 1990 apparaît comme l'adaptation du mode suffisamment divulgué de Meis 1990 à cage unique à la configuration simplement suggérée à deux cages. 35. Dans la troisième étape, il convient de vérifier si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention.<sup>50</sup> La défenderesse se réfère à Meis 1990 de façon générale. Elle invoque un enseignement de tourbillon à engrenage différentiel comprenant deux tourbillons chacun muni d'un

échappement et un balancier avec deux roues de secondes tournant librement ainsi qu'un engrenage différentiel. La solution revendiquée se déduirait de Meis 1990 de façon évidente. La demanderesse quant à elle conteste cette approche et relève que Meis 1990 mentionne en fait deux modes, un premier portant sur une cage de tourbillon assortie de deux balanciers munis d'un engrenage différentiel ainsi qu'un autre mode qui vise l'utilisation de deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre. Bien que Meis 1990 suggère un mouvement à deux tourbillons, il ne propose pas de mise en œuvre concrète de ce mouvement. De plus, il n'est pas exposé comment il faudrait intégrer concrètement un 2<sup>e</sup> tourbillon dans le mode à un tourbillon de Meis 1990. Une telle intégration concrète ne saute pas aux yeux. De plus, la défenderesse n'expose pas une telle mise en œuvre concrète. Dans le mode suffisamment divulgué par Meis 1990, il existe déjà un tourbillon unique (Figure 2 au consid. 33 ci-dessus). Où et comment est-ce qu'il faudrait intégrer les deux tourbillons du mode suggéré dans ce mode à tourbillon unique et comment gérer cette intégration avec le reste du système ? Est-ce qu'il faut supprimer le « tourbillon unique » et

## E. 50

Approche dit « could would », cf. TFB, arrêt S2017\_001 du 1<sup>er</sup> juin 2017, cons. 4.6.

O2021\_008, O2021\_016 Page 29 ajouter deux tourbillons ? Est-ce qu'il faut garder le « tourbillon unique » et ajouter un tourbillon ou ajouter deux tourbillons ? Comment faut-il réarranger les autres éléments du système pour permettre l'intégration d'un ou deux tourbillons (voire suppression du « tourbillon unique ») ? La défenderesse n'adresse pas concrètement la résolution pratique de ces questions sur la base de la divulgation de Meis 1990. Or, pour pouvoir admettre l'évidence d'une combinaison de deux enseignements, la combinaison doit pouvoir être facilement mise en œuvre en pratique à partir de la divulgation du mode de réalisation de départ et aboutir à l'objet revendiqué, en particulier « si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne peuvent pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques divulguées qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations n'est pas, en règle générale, considérée comme évidente. »<sup>51</sup> Partant, en l'absence d'un exposé technique correspondant, il n'est pas apparent comment il pourrait être admis qu'une telle combinaison intégrative des deux modes de Meis 1990 serait évidente pour l'homme du métier. Par conséquent, il ne peut être retenu que la solution revendiquée serait évidente en partant de Meis 1990. Activité inventive à partir de CH 156 801 36. Selon une autre approche, la défenderesse propose de combiner l'enseignement du brevet CH 156 801 (CH 801) de Marcel Vuilleumier, ancien directeur de l'école d'horlogerie de la Vallée de Joux, soit D1 dans le rapport de recherche Européen, avec l'enseignement de Meis 1990 afin de démontrer le caractère évident de la revendication 1 de de l'EP 796. Étant donné que le CH 801 concerne un mouvement d'horlogerie comportant au moins deux organes régulateurs, le CH 801 constitue sans doute un point de départ approprié pour l'évaluation de l'activité inventive. CH 801 divulgue un mouvement d'horlogerie comportant un train de transmission mécanique et au moins deux organes régulateurs mus respectivement par l'une et l'autre de deux branches bifurquées de ce train. Il est caractérisé en ce que la bifurcation du train est obtenue par un élément de transmission différentiel placé dans le train et tel que le moment du dernier

<sup>51</sup> Cf. OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Mars 2023, G-VII-6 i).

O2021\_008, O2021\_016 Page 30 mobile mu directement par la partie non bifurquée du train se répartisse entre deux roues aussi bien lorsque l'une de ces deux roues est arrêtée que lorsqu'elles se meuvent simultanément, ces deux roues constituant les deux premiers mobiles des branches bifurquées du train.

Figure 3 : représente la Fig. 1 du CH 801 soit un exemple de « système régulant comprenant deux organes couplés au rouage de finissage au moyen d'un engrenage différentiel » divulgué dans le CH 801 (texte ajouté par la demanderesse) 37. Le CH 801 divulguerait toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l'EP 796 à l'exception du découplage des balanciers spiraux alors que Meis 1990 proposerait d'utiliser deux cages pouvant tourner de façon indépen- dante l'une de l'autre afin de résoudre le même problème de couplage adressé par l'EP 796. Selon la demanderesse, la différence entre la reven- dication 1 et le CH 801, considéré par l'OEB comme l'état de la technique le plus proche, figurerait dans la partie caractérisante (caractéristiques G), H) et I)) de la revendication 1. Selon la défenderesse, l'utilisation de tour- billons est banale pour lutter contre les effets de la force gravitationnelle et d'optimiser l'isochronisme ce que la demanderesse admet. L'usage de tourbillons fait d'ailleurs parties des connaissances générales de l'homme du métier. Selon la défenderesse, en « appliquant l'enseignement de Meis pour résoudre le problème du couplage des balanciers, on aboutit inévita- blement et sans faire preuve d'activité inventive à l'objet de la revendication 1 » de l'EP 796. Selon la demanderesse et la défenderesse, le problème à résoudre serait tel qu'énoncé dans le paragraphe [0006] de l'EP 796 : « Le but de la pré- sente invention est de proposer un mouvement muni de deux balanciers- spiraux qui peuvent être de grand diamètre, sans risque de couplage. Ce

O2021\_008, O2021\_016 Page 31 but est atteint grâce au fait que la base de temps comporte deux tourbillons chacun muni d'une cage portant un échappement et un balancier spiral. Ces cages sont entraînées au moins médiatement en rotation par l'engre- nage différentiel. Le terme de tourbillon est à prendre au sens large, cou- vrant aussi les carrousels. » Dans le cadre de la définition du problème technique, demanderesse et défenderesse divergent quant au sens à donner au terme « couplage » (non-revendiqué) dans la divulgation de Meis 1990 et de l'EP 796. Quoi qu'il en soit, comme les parties conviennent que la prévention du « cou- plage » par emploi d'un différentiel est antérieure à l'EP 796 et que le dif- férentiel figure à juste titre dans la partie pré-caractérisante (préambule) de la revendication 1, la controverse sur le terme « couplage » et sa préven- tion par un différentiel peut dès lors rester indécise. Quoi qu'il en soit, il n'est pas apparent comment la défenderesse (demanderesse en nullité) pourrait bénéficier d'une différence technique supplémentaire (prévention du « couplage ») entre le CH 801 et le brevet litigieux dans son aspiration de démontrer le manque d'activité inventive par rapport au CH 801. En ef- fet, dans l'éventualité où la prévention du « couplage » par le différentiel du CH 801 viserait autre chose que le différentiel tel que figurant dans le préambule de la revendication 1 du brevet litigieux, se poserait alors la question de savoir si le brevet CH 801 constitue réellement un point de départ approprié pour l'analyse de l'activité inventive. Quelle serait la mo- tivation de l'homme du métier de prendre comme point de départ le CH 801 comprenant un différentiel qui ne réaliserait pas la fonction de prévention du « couplage » visée par le brevet litigieux ? A suivre la défenderesse, la revendication 1 du brevet litigieux serait encore moins suggérée par l'en- seignement du CH 801 en raison d'une problématique technique (de « cou- plage ») qui ne correspondrait pas à celle du brevet litigieux. Par ailleurs, on peut se demander si les différences entre le CH 801 et la revendication 1 de l'EP

796, soit de munir le mouvement de CH 801 de deux tourbillons dans l'agencement défini aux caractéristiques G), H) et I) ne relèverait pas davantage d'un problème visant à accroître la précision du mouvement, vu les admissions des parties quant aux propriétés des tourbillons rappelées ci-dessus. Toutefois, cette question peut rester également ouverte car l'admission de l'évidence en partant du CH 801, quel que soit le problème technique qui suggérerait à l'homme du métier de se tourner vers Meis 1990 en partant du CH 801, se heurte à un autre obstacle.

O2021\_008, O2021\_016 Page 32 En effet, s'agissant de la mise en œuvre concrète de l'adaptation du mode de réalisation du CH 801 à l'invitation de Meis 1990 « (...) à utiliser deux cages pouvant tourner de façon indépendante l'une de l'autre », il faut se demander si celle-ci serait évidente pour l'homme du métier. Jusqu'à la clôture de la phase de l'allégation, la défenderesse ne s'est pas inquiétée d'une éventuelle problématique de mise en œuvre concrète d'un tel agencement. La demanderesse, quant à elle, dans sa duplique sur demande reconventionnelle conteste son évidence et à cette fin ébauche une tentative de mise en œuvre de la combinaison des enseignements. Elle aboutit à un constat d'échec. En effet, la demanderesse expose une intégration dans l'exemple de construction de CH 801 des tourbillons, soit une architecture de tourbillon associée avec chaque échappement de l'exemple de CH 801, de la façon suivante :

Figure 4 : montre un tourbillon conventionnel (coloré par la demanderesse). En particulier, la demanderesse propose d'associer le pignon B d'un tourbillon de la Figure 5 ci-dessus à chacune des roues finales 17 et 18 du différentiel de la Figure 3 ci-dessus pour arriver au système suivant :

Figure 5 : représente l'association de l'exemple en Figure 3 avec deux tourbillons de la Figure 4 (telle que présentée par la demanderesse)

O2021\_008, O2021\_016 Page 33 La demanderesse conclut qu'une telle tentative conduirait à une collision de divers éléments occupant le même espace. L'intégration nécessiterait une nouvelle conception complète dans le but d'éviter la collision, notamment de la cage rotative en turquoise, du balancier en jaune et le différentiel de l'axe central, tout en conférant une taille réaliste aux tourbillons, en assurant que le pignon de la cage soit du même diamètre que le pignon d'échappement, et en plaçant les deux tourbillons dans la même orientation conventionnelle. A cet exposé, avant la clôture de la phase de l'allégation la défenderesse oppose de façon répétée l'affirmation suivante : « Contesté. D'autres modes de réalisation sont possibles. On offre comme contre-preuve des témoignages. ». Certes, il n'est pas faux d'affirmer que l'exposé avancé par la demanderesse ne constitue qu'un exemple d'une association manquée de deux enseignements, soit celui du CH 801 avec un tourbillon. Toutefois, la défenderesse supporte le fardeau de démontrer la nullité du brevet et donc le fardeau d'alléguer, de suffisamment motiver en fait et le cas échéant de prouver la réalité de ces « autres modes de réalisation [...] possibles », y compris exposer et prouver le fait qu'ils puissent être facilement mis en œuvre<sup>52</sup>. Dans ses observations sur l'avis spécialisé, la défenderesse tente à nouveau de démontrer qu'une mise en œuvre de l'enseignement du CH 801 avec deux tourbillons conduirait à l'invention brevetée sans activité inventive. La défenderesse expose pour la première fois après la clôture de la phase de l'allégation, soit dans ses écritures au stade de ses observations sur l'avis spécialisé, non pas un dessin tiré du CH 801 (Vuilleumier) comme suggéré dans les observations mais bien un dessin de William Bieri du 6 décembre 1932 apparemment extrait d'une autre pièce figurant au dossier. Cette pièce a été indiquée de façon

indiscriminée comme moyen de preuve parmi une série de pièces en relation avec de brefs allégués généraux 242 à 244 puis à nouveau de façon noyée parmi une multitude de moyens de preuve en relation avec les allégués 264, 266, 271, 273, 274, à chaque fois sans référence particulière à ce dessin et à la question de la

52 Voir OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Mars 2022, G-VII-6 i).

O2021\_008, O2021\_016 Page 34 mise en œuvre de l'enseignement du CH 801 modifié par incorporation de deux tourbillons en utilisant l'enseignement de ce dessin de William Bieri. En effet, lors de la soumission des dessins de William Bieri comme pièce accompagnant la réplique reconventionnelle, la défenderesse s'est contentée d'affirmer que « le résultat de l'utilisation de tourbillons dans le mouvement décrit dans le brevet CH 156 801 aurait ainsi exactement abouti à l'invention décrite dans les brevets entrepris, soit le brevet EP 1 706 796 et le brevet CH 694 833 » et a offert comme preuves : des dessins de William Bieri, un article de Jean-Michel Piguet dans Chronométophilia été 1993 intitulé « Deux pièces exceptionnelles du Musée international d'horlogerie : les chronomètres à deux balanciers », un article de Svend Andersen dans Chronométophilia décembre 1978 intitulé « La montre à deux régulateurs exécutée à l'Ecole d'horlogerie de la Vallée de Joux en 1933 » et « témoignage » (sans nommer des témoins). Il n'a même pas été allégué dans la réplique reconventionnelle que les dessins de William Bieri montrent une mise en œuvre de l'invention du CH 801. Il est encore moins allégué comment l'homme du métier aurait dû adapter de façon concrète l'enseignement technique du CH 801 - ou est-ce l'enseignement de Bieri qu'il convient d'adapter ? - pour parvenir à l'invention brevetée. Dans la mesure où la défenderesse tente d'y remédier dans ses observations sur l'avis spécialisé, ces allégations factuelles sont tardives et ne peuvent être prises en considération. Quoiqu'il en soit, même à prendre en considération le dessin de William Bieri exposé dans les observations, l'argument de la défenderesse semble également voué à l'échec. La défenderesse n'explique pas pourquoi les dessins de Bieri pourraient être pris comme point de départ de l'analyse de l'activité inventive en lieu et place de l'enseignement effectivement divulgué dans CH 80153. De plus, lors de la discussion de l'activité inventive en partant du CH 801, la défenderesse compare le dessin de William Bieri avec les réalisations attaquées et relève qu'à l'inverse de William Bieri les réalisations attaquées

53 Les dessins de William Bieri ne font pas partie du brevet CH 801. Lors de la production de ces dessins dans le N 271 de la réplique reconventionnelle, la défenderesse se contente d'affirmer que « le résultat de l'utilisation de tourbillons dans le mouvement décrit dans le brevet CH 156 801 aurait ainsi exactement abouti à l'invention décrite dans les brevets entrepris, soit le brevet EP 1 706 796 et le brevet CH 694 833 » et offre comme preuves lesdits dessins de William Bieri.

O2021\_008, O2021\_016 Page 35 utilisent deux organes régulateurs dotés de (cages) de Tourbillons pour éviter toute interférence par résonance. Figure 6 : La figure du haut montrant un « chronomètre à double régulateurs » tel que dessiné par William Bieri en 1932, la figure du bas montrant une réalisation attaquée A nouveau, la défenderesse affirme qu'il aurait été aisé de remplacer les organes de régulation simples de William Bieri par des organes de régulation dotés de cages (de tourbillon) soit les « Sphériques » de la défenderesse, postérieurs au brevet litigieux (sic !), et, à cette fin, juxtapose la moitié du mouvement de William Bieri à la moitié du mouvement de la défenderesse (également après la clôture de la phase de l'allégation) :

Figure 7 : Vue de face montrant à gauche le système de William Bieri et à droite la réalisation attaquée. Comment une simple juxtaposition des demi-dispositifs est supposée démontrer l'absence d'interférence entre les « Sphérions » de la défenderesse (à supposer que ces derniers eussent été à la portée de l'homme du métier à la date du brevet litigieux et qu'il aurait été en plus incité à les introduire dans le mécanisme divulgué par Bieri, ce qui reste également à démontrer) après avoir substitué une partie d'un système (organe de régulation simple dans Bieri) par ces « Sphérions », ne se déduit pas de la Figure 7 ci-dessus. Au contraire, il apparaît d'emblée que le « Sphérion » (à droite) transposé dans le système de gauche interférerait avec les supports inférieur et supérieur de l'axe de l'organe de régulation de gauche. De plus, il n'est pas apparent comment une telle substitution se comporterait dans les autres plans (pas exposés non plus). En l'espèce, il ne peut pas être reproché à la demanderesse de n'avoir démontré la validité de son brevet en exposant tous les exemples de modes de réalisation imaginables. Ce fardeau ne lui incombe pas. La défenderesse ne peut pas invoquer l'audition de témoins afin de motiver en fait le manque d'activité inventive. En particulier, il n'est pas apparent ce qui aurait empêché la défenderesse d'exposer la mise en œuvre concrète d'un ou plusieurs « modes de réalisation [...] possibles » en temps utile si de tels modes de réalisation pouvaient réellement être « facilement combinés » (cf. consid. 34 ci-dessus). La défenderesse se contente d'affirmer qu'une telle modification serait évidente et, à l'inverse de celle exposée par la demanderesse, permettrait de conclure à la faisabilité aisée de la

O2021\_008, O2021\_016 Page 37 transposition d'un organe de régulation avec une cage (de tourbillon) avec le système différentiel dans les modes concrètement exposés dans l'état de la technique cité. Ainsi, elle aurait été à même d'exposer une absence d'activité inventive de la revendication 1 de l'EP 796 par rapport à CH 801 (ou même en tenant compte d'une façon ou d'une autre de l'enseignement de William Bieri). Toutefois, un peu plus en avant dans son argumentaire, la défenderesse explique l'absence d'un exposé d'une intégration réussie des tourbillons dans l'exemple du brevet CH 801 comme suit : « On ignore en effet les détails de la prétendue construction, on ignore l'échelle utilisée par les éléments du tourbillon intégré dans le dessin de Vuilleumier et on ignore la conception 3D indispensable. » (sic !). Ainsi, l'absence d'exposé par la défenderesse de la combinaison ne tiendrait pas d'une simple omission de présenter l'évidence mais d'une incapacité à la réaliser. En réalité, en partant du CH 801 et même en connaissance de l'invention du brevet litigieux et de son propre mouvement, la défenderesse reconnaît ne pas parvenir en pratique à modifier aisément la divulgation du brevet CH 801 de façon à tomber dans le champ du brevet litigieux, vu que des informations qu'elle qualifie elle-même « d'indispensables » lui feraient défaut. Ainsi, il semblerait que pour la défenderesse, même rétrospectivement (en connaissance de l'invention et de l'art antérieur pris en compte), l'invention du brevet litigieux n'est pas évidente à réaliser en partant de l'art antérieur. Dès lors, il n'est pas possible d'admettre que l'invention du brevet litigieux serait évidente pour l'homme du métier à partir de l'état de la technique considéré. En conclusion, la défenderesse n'a pas motivé en fait, même en tenant compte de ses observations postérieures à la clôture de la phase de l'allégation, la possibilité de combiner facilement l'enseignement de CH 801 avec un enseignement de tourbillon dans le but d'aboutir à un mode d'exécution propre à remettre en cause l'activité inventive de la revendication 1 de l'EP 796. Violation 38. La demanderesse invoque la violation de la revendication 1 du brevet en litige par reproduction

servile (contrefaçon) de toutes les caractéristiques revendiquées par la pièce litigieuse « Double Spherion » / « Escape II » de

O2021\_008, O2021\_016 Page 38 la défenderesse et subsidiairement, sans toutefois l'exposer technique- ment, par imitation. La défenderesse ne conteste pas la reproduction dans la pièce litigieuse des caractéristiques A) à D), en mentionnant que la pièce litigieuse contient non seulement un mais 6 barillets comme source d'énergie. Elle ne prétend toutefois pas que ces 6 barillets ne formeraient pas une source d'énergie au sens de la caractéristique C) de la revendication 1 du brevet EP 796.

Figure 8 : représente une image fixe tirée de la vidéo « Spectacular Double Spherion by Purnell » soumise par la demanderesse ; les lettres C ont été ajoutées par la demanderesse et désignent les balanciers S'agissant des caractéristiques E) à G), la défenderesse considère qu'elles ne seraient pas reproduites car le double « Sphérion » contiendrait « deux entraînement indépendants et différents ». Elle en déduit que « ces engre- nages et le différentiel ne présentent ainsi pas de liaison entre le rouage de finition et les échappements moyennant un engrenage mais la coordi- nation se fait directement par les deux Sphérions qui sont alimentés par 3 barillets séparés chacun et ne comportent pas une mais trois cages ». De plus, la pièce litigieuse utilise des « tourbillons multiaxes avec trois axes » ce qui irait au-delà de l'objet revendiqué dans l'EP 796, le « Sphérion » permettrait d'obtenir une rotation complète des cages en 8, 16 respective- ment 30 sec. La demanderesse conteste les explications de la défenderesse en ren- voyant aux déclarations du site internet de la défenderesse, soit (réplique,

O2021\_008, O2021\_016 Page 39 non contesté par la défenderesse): « The six barrels directly and simulta- neously drive the second wheel via a long pignon, which also carries the minute hand directly (...) the gear train is almost entirely hidden, but it cul- minates dramatically in a full-fledged differential with bevel gears that links both tourbillons. (...) On the subject of differentials, it's important to note that the differential drives the tourbillons, and not vice versa. The differen- tial splits the power from the mainspring, apportioning the energy to each tourbillon while averaging their respective errors to produce a single output for the time display. (...) » Selon la défenderesse, le « double Sphérion de Purnell SA contient deux entraînements indépendants montés sur trois cages différentes. Les double Sphérions de Purnell SA distribuent en effet la force à la base de chaque Sphérion, soit moyennant deux entraînements. Il n'y a ainsi pas un seul, mais au moins deux entraînements des cages dans le mouvement de Purnell SA et cela contrairement à ce qui préconise l'invention litigieuse qui ne prévoit qu'un entraînement des cages. ». A nouveau, la défenderesse se réfère à l'exemple de l'EP 796 qui ne présenterait pas une telle archi- tecture. Cette façon de décrire le mécanisme de la défenderesse est con- testé par la demanderesse. Quoi qu'il en soit, même à suivre la défenderesse dans sa façon de pré- senter son mécanisme de « double Sphérion » muni de deux entraîne- ments par « Sphérion », la défenderesse perd de vue que la revendication 1 de l'EP 796 ne requiert nullement que les tourbillons associés aux deux branches du différentiels soient entraînés chacun par un entraînement au plus. Le fait que l'exemple figurant dans l'EP 796 ne prévoit pas explicite- ment plusieurs entraînements par tourbillon ne restreint pas pour autant la portée générale de la revendication 1. D'ailleurs, la défenderesse n'ex- plique pas pourquoi il faudrait procéder à une telle restriction de la reven- dication autrement que par référence à l'exemple concret de l'EP 796.

O2021\_008, O2021\_016 Page 40

Figure 9 représente une mage fixe tirée de la vidéo « Spectacular Double Spherion by Purnell » soumise par la demanderesse ; le numéro 31 a été ajouté par la demanderesse et désigne l'engrenage différentiel

La divulgation de l'EP 796 supporte une portée large du terme « tourbillon » dans le cadre de l'objet revendiqué (voir cons. 23 ci-dessus). Un « Sphérion », malgré sa complexité, inclut un « tourbillon » comprenant une cage et un axe de rotation (ainsi que des éléments supplémentaires dont deux autres cages et deux autres axes de rotation) selon la défenderesse elle-même. Le fait de ne pas expliciter un mode d'exécution particulier dans la divulgation d'un brevet ne signifie pas pour autant qu'un tel mode soit exclu du champ de protection du brevet, les exemples divulgués n'ayant pas pour effet de limiter le champ de protection des revendications à ces exemples, mais plutôt de montrer comment l'enseignement revendiqué peut être mis en œuvre en pratique. Dès lors, considérant l'énoncé non limitatif de la revendication 1 de l'EP 796 ainsi que la description générale correspondante, notamment l'absence de toute déclaration visant à limiter la portée du terme « tourbillon » dans la revendication 1, rien ne permet d'exclure une architecture de type « Sphérion » tel que décrit par la défenderesse. Il n'est aussi pas apparent en quoi les particularités de la pièce litigieuse invoquées par la défenderesse sortiraient de la portée générale de la revendication, en particulier le fait que le « Sphérion » ne ferait pas qu'une rotation complète par minute ou que le « Sphérion » comprendrait le balancier sur une cage intérieure et l'échappement sur une deuxième cage

O2021\_008, O2021\_016 Page 41 entraînée par la cage intérieure (la pertinence est contestée par la demanderesse avec la duplique). La revendication 1 du brevet EP 796 exige que chaque tourbillon soit « muni d'une cage (19, 26) portant un échappement et un balancier ». Au moins la cage extérieure des « Sphérions » porte à la fois l'échappement (directement) et le balancier (indirectement, en portant la cage intérieure qui, à son tour, porte le balancier). Ces spécificités de la pièce litigieuse matérialisent bien une mise en œuvre particulièrement sophistiquée de la revendication 1, bien que divergente par rapport à l'exemple illustré de l'EP 796. En conclusion, il convient d'admettre que les caractéristiques de la revendication 1 de l'EP 796 sont reproduites de façon servile par la pièce litigieuse « Double Sphérion » / « Escape II ». Partant, le brevet EP 796 est à la fois valide et contrefait. Proportionnalité des mesures demandées 39. Les mesures d'exécution ordonnées par le tribunal doivent être proportionnées, c'est-à-dire aptes à atteindre le but visé et nécessaires et donc ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé. 40. Dans sa première conclusion, la demanderesse demande qu'un huissier judiciaire ou un notaire dresse une liste de tous les mouvements de montres produits par la défenderesse, lesdits produits étant détenus par la défenderesse ou étant en possession d'un ou de plusieurs tiers qui les détiennent pour la défenderesse, et présentant certaines caractéristiques. Cette mesure n'est ni nécessaire ni apte à atteindre le but visé. Elle n'est pas nécessaire parce que rien n'indique que la défenderesse ne se conformera pas à l'obligation de fournir des informations conformément à la conclusion n° 6. Elle n'est en soi pas non plus apte à assurer la remise d'une liste complète des mouvements produits, car sans la collaboration de la défenderesse, un huissier judiciaire ou un notaire ne peut pas savoir combien de mouvements sont détenus par des tiers pour la défenderesse. Il en va de même pour la conclusion n° 2. Rien n'indique que la défenderesse ignorera l'interdiction de distribuer, de faire de la publicité, etc. pour

O2021\_008, O2021\_016 Page 42 les mouvements attaqués et, en tout état de cause, sans la collaboration de la défenderesse, la saisie des mouvements sera incomplète. La conclusion n° 3, en revanche, est appropriée et nécessaire pour faire cesser la commercialisation des mouvements violant le brevet. La conclusion n° 3 est donc admise. Déclaration de la provenance des produits 41. Selon l'art. 66 let. b LBI, est passible de poursuites civiles et pénales celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. Dans sa conclusion n° 4, la demanderesse demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de produire des documents permettant de : a) connaître les noms du fabricant et/ou des fournisseurs des produits décrits dans la conclusion n° 1 et/ou de l'un et/ou l'autre de leurs composants ; et b) connaître les noms des clients qui ont acquis en vue de la revente en gros et/ou au détail un ou des produits décrits dans la conclusion n° 1. Conformément à l'art. 66 let. b LBI, la demanderesse a le droit d'être informée de la provenance et de la quantité des produits contrefaits. La conclusion n° 4 let a est donc en principe admise. Toutefois, dans la mesure où elle s'étend à tout « composant » d'un mouvement contrefaisant, elle est trop large. Les mouvements attaqués sont constitués de nombreuses pièces, telles que des pignons et des barillettes, qui sont tout à fait standard. La demanderesse n'a pas d'intérêt justifié à connaître les fournisseurs de ces pièces standard qui ont de nombreuses utilisations non contrefaisantes. La demanderesse n'a pas non plus d'intérêt justifié à ce que la conclusion n° 4 let. b soit accordée, étant donné que les informations demandées à ce titre sont comprises dans les informations demandées dans la conclusion n° 6 (voir ci-dessous). Enfin, la raison pour laquelle un huissier judiciaire ou un notaire devrait s'occuper de ces documents n'est pas apparente (conclusion n° 5). Ces documents doivent être soumis au tribunal, qui les transmettra à la demanderesse.

O2021\_008, O2021\_016 Page 43 Renseignements et comptabilité 42. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des brevets, l'art. 66 let. b LBI constitue la base juridique du droit à l'information et à la présentation des comptes, même lorsqu'il s'agit d'informations servant à chiffrer les prétentions financières du titulaire du brevet.<sup>54</sup> Dans le cadre du droit à l'information découlant d'une violation de marque, le Tribunal fédéral a décidé que le droit à l'information selon l'art. 55 al. 1 let. c LPM peut également servir à préparer des revendications financières.<sup>55</sup> L'art. 55 al. 1 let. c LPM et l'art. 66 let. b LBI ayant la même teneur, il apparaît indiqué d'appliquer cette jurisprudence par analogie au droit des brevets. L'étendue du droit à l'information et à la comptabilité découle de son objectif. En principe, la charge de la preuve du préjudice subi (manque à gagner) ou du bénéfice brut réalisé par le contrefacteur incombe au titulaire du brevet.<sup>56</sup> Mais comme le titulaire du brevet n'a pas accès aux informations qui lui permettraient de quantifier le chiffre d'affaires brut réalisé avec le produit contrefaisant, c'est le contrefacteur qui est tenu de fournir des informations et de rendre des comptes dans cette mesure. En ce qui concerne les coûts déductibles, c'est au contrefacteur qu'incombe l'obligation d'alléguer et de prouver.<sup>57</sup> Une estimation au sens de l'art. 42 al. 2 CO est certes envisageable tant pour le chiffre d'affaires brut que pour les frais déductibles ;<sup>58</sup> mais si le contrefacteur n'est pas en mesure de prouver les coûts de revient allégués faute d'une comptabilité dûment tenue, il n'y a pas de place pour une estimation.<sup>59</sup> Cela signifie que la défenderesse ne peut être tenue de fournir des renseignements que dans la mesure où les renseignements (et les documents) permettent de chiffrer le chiffre d'affaires brut qu'elle a réalisé avec les produits contrefaisants.<sup>60</sup> L'attention de la défenderesse est toutefois attirée dès à présent sur

le fait que, si elle fait valoir que des frais déductibles du

54 TFB, décision O2012\_008 du 25 août 2015, consid. 5.4 – «elektrostatistische Pulversprühpistole». 55 TF, arrêt 4A\_286/2022 du 20 décembre 2022, consid. 6.3.2 – «Reico III ». 56 ATF 134 II 306 consid. 4.1.2 – «Resonanzetikette II». 57 ATF 134 II 306 consid. 4. 58 ATF 134 II 306 consid. 4.1.2. 59 ATF 134 II 306 consid. 4.3; TC ZG, arrêt A3 2008 39 du 29 mai 2008, consid. 3.3 – «Resonanzetikette III», en: sic! 2009, 39 ss. 60 TFB, décision O2016\_009 du 18 décembre 2018, consid. 58 – «Durchflussmessfühler».

O2021\_008, O2021\_016 Page 44 chiffre d'affaires brut doivent être déduits, elle doit le prétendre et le justifier en même temps que la présentation des comptes.<sup>61</sup> 43. Il ressort de ce qui précède que la demanderesse a le droit que la défenderesse fournisse les informations demandées dans la conclusion n° 6 let. a-b et les pièces justificatives demandées dans la conclusion n° 7, mais pas les informations demandées dans la conclusion n° 6 let. c-d. Un délai de cinq jours à compter de l'entrée en force de la décision pour la reddition de comptes est toutefois trop court. La fourniture d'informations et la reddition de comptes est une tâche fastidieuse. Selon la pratique du Tribunal fédéral des brevets un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire est accordé.<sup>62</sup> La question de savoir si d'autres mesures d'exécution telles que celles demandées dans la conclusion n° 8 doivent être ordonnées devra être tranchée si et quand il aura été constaté que la défenderesse n'aura pas respecté son obligation de fournir des informations et de présenter les documents pertinents. Suite de frais et dépens 44. Les conséquences en termes de frais et d'indemnités doivent être réglées en fonction de l'issue de la procédure (art. 106 CPC). Lorsqu'une demande principale et une demande reconventionnelle s'opposent, les valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais pour autant que la demande et la demande reconventionnelle ne s'excluent pas mutuellement (art. 94 CPC). Si une action en nullité de brevet est admise, cela exclut une action en contrefaçon fondée sur le même brevet.<sup>63</sup> Si la demande en nullité est rejetée, il faut statuer indépendamment sur l'action en contrefaçon, les valeurs litigieuses étant alors additionnées.<sup>64</sup>

61 Cf. TFB, décision O2020\_007 du 17 août 2022, consid. 88 – «Anschlusselement ». 62 Cf. TFB, décision O2013\_007 du 14 août 2013, dispositif n° 2 ; O2014\_002 du 25 janvier 2016, dispositif n° 2 ; O2019\_012 du 30 août 2021, dispositif n° 2. 63 TFB, arrêt O2015\_008 du 12 mars 2018, consid. 71, « balancier de montre ». 64 TFB arrêt O2021\_004 du 20 avril 2023, consid. 82 – « Deferasirox ».

O2021\_008, O2021\_016 Page 45 En l'occurrence, étant donné que l'action en nullité a été rejetée, les valeurs litigieuses doivent être additionnées pour la détermination des frais. 45. Pour l'action en contrefaçon, la demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 1 million. La défenderesse n'indique pas de valeur litigieuse pour l'action en nullité et ne conteste pas la valeur litigieuse pour l'action en contrefaçon. La valeur d'une action en nullité doit nécessairement être supérieure à la valeur de l'action en contrefaçon fondée sur le même brevet,<sup>65</sup> car le brevet permet l'interdiction des ventes par la défenderesse mais aussi par tout autre contrefacteur. Pour les besoins de la présente affaire, une valeur litigieuse de CHF 1,5 million a été retenue pour l'action en nullité. Etant donné que les valeurs litigieuses respectives doivent être additionnées, la valeur litigieuse pour la détermination des frais est de CHF 2,5 millions. Sur la base d'une valeur litigieuse de CHF 2,5 millions, l'émolument forfaitaire de la décision doit être fixé à CHF 100 000, même si les demandes en réparation financière ne sont pas encore examinées (cf. art. 1 FP-TFB, RS 173.413.2).

46. La demanderesse n'obtient que partiellement gain de cause. Ses conclusions n° 1, 2, 4 let. b et 5 de la demande principale sont rejetées. Elle a volontairement (activement) retiré le brevet suisse CH 694 833 qui était l'un des objets de la demande reconventionnelle en nullité, ce qui revient de fait à partiellement admettre la demande reconventionnelle.

Compte tenu toutefois du fait que la demanderesse obtient gain de cause sur ses demandes principales tendant à l'interdiction de la commercialisation des mouvements contrefaisants et de la reddition de comptes par la défenderesse, il convient de faire supporter 80 % des frais à la défenderesse et 20% des frais à la demanderesse. La défenderesse supporte donc 80% de l'émolument forfaitaire de décision de CHF 100 000, soit CHF 80 000. Les frais doivent être prélevés sur l'avance de la défenderesse de CHF 60 000, et, pour un montant de CHF 40 000, de l'avance de CHF 60 000 versée par la demanderesse. La défenderesse doit rembourser à la demanderesse CHF 20 000. Le solde

65 ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ss., 503.

O2021\_008, O2021\_016 Page 46 de l'avance de la demanderesse, soit CHF 20 000, étant conservé jusqu'à la décision finale clôturant la deuxième partie de l'action échelonnée. 47. L'indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) est fixée à CHF 80 000 selon le tarif (art. 5 FP-TFB). Après compensation des prétentions réciproques, la défenderesse doit à la demanderesse, à ce titre, CHF 48 000 ( $0.8 * CHF 80 000 - 0.2 * CHF 80 000$ ). La demanderesse n'a pas invoqué de dépenses nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) pour le soutien d'un conseil en brevets. Par conséquent, un remboursement n'apparaît pas indiqué. Le Tribunal fédéral des brevets décide : 1. La demande reconventionnelle concernant la nullité de la partie suisse du brevet européen EP 1 706 796 est rejetée. 2. La demande reconventionnelle concernant la nullité du brevet suisse CH 694 833 est rayée du rôle. 3. En admettant la conclusion n° 3 de la demande principale, il est ordonné à la défenderesse, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1 000 pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5 000, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, de cesser la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'exportation de Suisse et l'utilisation à des fins publicitaires des mouvements de pièce d'horlogerie ou toute pièce d'horlogerie contenant un tel mouvement, ledit mouvement étant de type comportant un bâti définissant un plan de référence et, montés sur celui-ci : a. une source d'énergie mécanique de n'importe quel type, b. un rouage de finissage (F) entraîné par ladite source d'énergie et agencé de manière à pouvoir supporter des moyens d'affichage de l'heure (A), tels qu'une aiguille ou similaire, c. une base de temps comportant deux balanciers (C) de n'importe quel type et deux échappements (E) de n'importe quel type, et

O2021\_008, O2021\_016 Page 47 d. un engrenage différentiel (31) assurant une liaison cinématique entre ledit rouage de finissage et lesdits échappements (E), dans lequel ladite base de temps comporte au moins deux tourbillons (20, 25) de n'importe quel type, chacun muni d'une cage (19, 26) portant un échappement (E) et un balancier (C), lesdites cages étant entraînées au moins médiatement en rotation par ledit engrenage différentiel (31), soit, en particulier, selon la capture d'écran ci-dessous :

4. Il est ordonné à la défenderesse, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1 000 pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5 000, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, d'indiquer dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la présente

décision est devenue exécutoire : a. le nombre de produits décrits dans le dispositif n° 3, qui ont été commandés par les clients (en particulier les revendeurs, tels que les intermédiaires et les distributeurs) de la défenderesse et/ou mis dans le commerce par elle, avec indication des dates de commande, des numéros de commande et des noms des acheteurs ; b. le prix de revient et unitaire et le prix de vente total de chaque produit décrit dans le dispositif n° 3 et vendu, avec indication des dates de commande, des numéros de commande et des noms des acheteurs. 5. Il est ordonné à la défenderesse, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit l'amende, et d'une amende d'ordre de CHF 1 000

O2021\_008, O2021\_016 Page 48 pour chaque jour d'inexécution, selon l'article 343 al. 1 let. c CPC, mais au minimum de CHF 5 000, selon l'article 343 al. 1 let. b CPC, de produire dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la présente décision est devenue exécutoire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, de rendre des comptes détaillés, conformément aux principes comptables reconnus, afin de corroborer les informations obtenues selon le dispositif n° 4. 6. Les conclusions n° 1, 2, 4 let. b, 6 let. c et d et 8 de la demande principale sont rejetées dans la mesure où ils sont recevables. 7. L'émolument de décision est fixé à CHF 100 000. 8. Les frais sont mis à la charge de la demanderesse pour 20 % et de la défenderesse pour 80 %. L'émolument de décision est déduit de l'avance de frais versée par la défenderesse et, pour un montant de CHF 40 000, de l'avance versée par la demanderesse. La défenderesse doit rembourser à la demanderesse CHF 20 000 de l'émolument de décision déduit de l'avance la demanderesse. 9. La défenderesse est tenue de verser à la demanderesse une indemnité réduite de CHF 48 000 à titre de l'indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel. 10. La présente décision est communiquée aux parties, avec le procès-verbal des débats (sous acte judiciaire) et à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire).

Voies de droit : Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens

O2021\_008, O2021\_016 Page 49 de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 4 octobre 2023 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal  
Premier greffier

Mark Schweizer Sven Bucher

Envoi le: 05.10.2023

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