

BPatGer S2018_003 vom 20. April 2018

Bundespatentgericht, 2018-04-20, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2018_003

FR: TFB S2018_003 du 20 avril 2018

IT: TFB S2018_003 del 20 aprile 2018

Regeste

Arbeitnehmererfindung, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Übertragung von Patent

Erwägungen

E. 1

Tous les droits relatifs à l'invention qui fait l'objet de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement subsidiairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

E. 2

Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l'entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l'Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, respectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et brevets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l'inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 3

Subsidiairement à la conclusion 2 ci-dessus, ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l'entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 1 ci-dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l'Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse

S2018_003 Seite 3 Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 1 ci-dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des demandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Laurastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les inscriptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 4

Tous les droits relatifs à l'invention qui fait l'objet de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement, subsidiairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

E. 5

Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l'entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l'Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, respectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et brevets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l'inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 6

Subsidiairement à la conclusion 5 ci-dessus, ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA dans les quinze jours dès l'entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 4 ci-dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l'Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les

S2018_003 Seite 4 demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 4 ci-dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des demandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Laurastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les inscriptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 7

La demanderesse allègue que du 8 novembre 2010 au 31 décembre 2015, Florian Mantegazzi a été engagé par contrat de travail chez la demanderesse comme « Global R&D Manager ». Cette allégation est rendue vraisemblable par le contrat de travail du 25 octobre 2010. Selon la demanderesse, M. Mantegazzi travaillait dans le cadre de son contrat de travail auprès de la demanderesse sur le projet d'une chaudière miniature. Cette allégation est rendue vraisemblable par un document contresigné par M. Mantegazzi suite à la résiliation de son contrat de travail le 24 novembre 2015, document dans lequel il reconnaissait que « le prototype de chaudière miniature, sa carte électronique de même que l'ensemble des croquis, concepts, plans, développements etc., qui sont liés appartiennent à Laurastar SA », et qu'il ne pouvait « sans violer les droits de propriété intellectuelle de Laurastar SA, les utiliser ». La demanderesse allègue que du 29 avril 2013 au 31 décembre 2015, M. Michel Pasche a été engagé par contrat de travail chez Laurastar SA comme ingénieur HES en électronique, dans le département Recherche & Développement. M. Pasche s'occupait également du projet « chaudière miniature ». Suite à la résiliation de son contrat de travail, M. Pasche aurait contresigné un document semblable à celui signé par M. Mantegazzi. Ces allégations sont rendues vraisemblables au moyen des pièces act. 1_6 et 1_7. Juste avant d'être libéré de son obligation de travailler, le 23 novembre 2015, M. Pasche aurait remis à la demanderesse un document intitulé « chauffe rapide » qui aurait la teneur suivante :

S2018_003 Seite 7

Le 2 décembre 2015, Florian Mantegazzi aurait établi, sur le papier à en-tête d'une société Innotek Swiss Group SA, un « rapport de mesure » concernant les temps de chauffe de la chaudière miniature, rapport qu'il concluait en ces termes : « je peux confirmer que notre concept fonctionne parfaitement » et « je ne peux qu'être très satisfait de notre prototype ». Ce « rapport de mesure » aurait été remis à Ethical Coffee Company (Suisse) SA par Florian Mantegazzi, ensuite de quoi, le 4 décembre 2015, Ethical Coffee Company (Suisse) SA et M. Mantegazzi, au nom de Innotek Swiss Group SA, auraient conclu un contrat sur la conception et le développement d'un système de chauffe instantanée avec pompe, contrat qu'Ethical Coffee Company (Suisse) SA aurait finalement déclaré invalider pour dol, subsidiairement erreur essentielle. Ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces act. 1_9, 1_10 et 1_12. Innotek Swiss Group SA est une société anonyme constituée le 8 mars 2016, dont le siège est à Granges-près-Marnand, ch. des Loveresses 5, et dont les administrateurs présidents ont été, successivement, MM. Mantegazzi et Pasche, lesquels en sont actuellement les deux seuls administrateurs. Innotek Swiss Group SA a déposé deux demandes internationales de brevet, qui portent les numéros de demande internationale

S2018_003 Seite 8 PCT/EP2017/000746, respectivement PCT/EP2017/001004. Le 10 novembre 2017, Innotek Swiss Group SA a cédé tous les droits relatifs aux deux demandes internationales (PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004) à la défenderesse qui a son siège à la même adresse qu'Innotek.

E. 8

La demande internationale PCT/EP2017/000746 a été publiée le 11 janvier 2018 sous n° WO2018/0006994, avec revendication d'une priorité européenne du 5 juillet 2016 comportant la référence 16001493.2. Elle indique Innosteam Swiss SA comme déposante et Olivier Ferrini comme seul inventeur. Olivier Ferrini était à l'époque « Chief Marketing et

Innova- tive Officer » auprès d’Ethical Coffee Company (Suisse) SA. Cette der- nière a mis fin à son contrat de travail en raison de son implication avec Innotek Swiss Group SA pendant ses rapports de travail sans en informer son employeur. La demande internationale PCT/EP2017/000746 revendique une unité pour produire instantanément de la vapeur, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont ca- pables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La de- mande contient en outre la figure 1 suivante :

S2018_003 Seite 9

Dans cette figure, l’élément 1 est un réservoir d’approvisionnement d’eau, l’élément 2 est une pompe, l’élément 3 est un capteur de rotation de la pompe, l’élément 4 est l’eau contenue dans l’unité de vapeur, l’élément 5 représente des moyens de chauffage, l’élément 6 représente les moyens de mesure de la température des moyens de chauffage, l’élément 7 est le réservoir d’eau de l’unité de vapeur, l’élément 8 est une valve solénoïde, l’élément 9 est un élément de gestion électronique, l’élément 10 est la vapeur, l’élément 11 contrôle la puissance électrique des moyens de chauffages, l’élément 12 illustre la régulation de la pompe, l’élément 13 représente le contrôle du débit d’eau, l’élément 14 contrôle la valve solé- noïde, et l’élément 15 est constitué d’eau. L’invention décrite en fig. 1 de la demande internationale PCT/EP2017/000746 correspond pour l’essentiel au schéma remis par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015.

E. 9

La demande internationale PCT/EP2017/001004 a été publiée le 1er mars 2018 sous n° WO2018/036653, avec revendication d’une priorité euro-

S2018_003 Seite 10 péenne du 24 août 2016 comportant la référence 16001852.9, en indi- quant Innosteam Swiss SA comme déposante et Florian Mantegazzi comme seul inventeur. La demande internationale PCT/EP2017/001004 revendique une unité pour produire instantanément de l’eau chaude, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont capables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La fi- gure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond à la figure 1 de PCT/EP2017/000746. La figure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond pour l’essentiel au sché- ma transmit par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015.

E. 10

Le 3 mai 2017, la demanderesse a introduit une action en cessation d’actes de concurrence déloyale, en particulier à l’encontre d’Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le 26 octobre 2017, la défenderesse a été consti- tuée, à la même adresse que la société Innotek Swiss Group SA, et la dé- fenderesse a repris les demandes de brevet qui avaient été déposées par Innotek Swiss Group SA.

E. 11

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appar- tient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appar- tient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention.⁵ Selon

l'art. 332 CO, les inventions que le travailleur a faites dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions, (i) l'invention a été faite « dans l'exercice de son activité au service de l'employeur », et (ii) l'invention (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l'employé « conformément à ses obligations contractuelles » se-

5 CR PI-Tissot, art. 3 LBI N 8.

S2018_003 Seite 11 Ion la jurisprudence, étant entendu qu'est décisive la question de savoir si le travailleur a l'obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur.⁶

E. 12

Florian Mantegazzi a été employé chez la demanderesse comme « R&D Director », c'est-à-dire comme « Directeur Recherche et Développement ». Michel Pasche a été employé chez la demanderesse au sein du département « Recherche & Développement » en fonction d'« ingénieur HES en électronique ». Il est évident qu'un directeur de recherche et développement et qu'un ingénieur travaillant dans le département de recherche et développement sont obligés de mettre leur capacités inventives au service de leur employeur. Il est en outre vraisemblable, du moins dans la mesure requise pour des mesures purement conservatoires, que les inventions qui font l'objet des demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004 ont été faites dans l'exercice des activités du MM. Mantegazzi et Pasche au service de la demanderesse. Les similarités entre le document remis à la demanderesse par M. Pasche le 23 novembre 2015 et les inventions divulguées dans les demandes internationales de brevet sont frappantes. Le tribunal observe toutefois qu'entre la transmission du document le 23 novembre 2015 et les dépôts des demandes de brevet en juillet et août 2016, environ huit mois se sont écoulés. Il ne peut être exclu que certains aspects pertinents des demandes n'aient été développés qu'après la résiliation des contrats de travail de MM. Mantegazzi et Pasche. Cet aspect devra être examiné plus en profondeur une fois que la défenderesse aura eu l'occasion de se déterminer sur la demande. En conséquence, il apparaît vraisemblable que la demanderesse, par le truchement de l'art. 332 CO, a droit à la délivrance des brevets concernant les inventions divulguées dans les demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004.

E. 13

La demanderesse allègue qu'après avoir ouvert l'action en cessation d'actes de concurrence déloyale à l'encontre d'Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi, ce dernier avait (co)fondé la défenderesse et transféré les deux demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746

6 ATF 72 II 270 c. 4.

S2018_003 Seite 12 et PCT/EP2017/001004 à la nouvelle société. Ces allégations sont rendues vraisemblables par la pièce act. 1_17 (demande déposée par la demanderesse auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 3 mai 2017) et la pièce act. 1_3 (extrait du registre de commerce concernant la défenderesse montrant que la société a été inscrite au registre de commerce le 16 octobre 2017, que la société a repris deux demandes de brevets

correspondant aux demandes litigieuses, et que M. Mantegazzi est administrateur délégué de la défenderesse). Compte tenu de ces transferts, il semble probable qu'il existe un risque que la défenderesse transfère les demandes de brevet à un tiers pendant la durée de la procédure principale. Il ne peut être paré à ce risque qu'en interdisant à la défenderesse tout transfert pour la durée de la procédure principale. Le tribunal observe que les deux demandes de brevet internationales WO 2018/006994 et WO 2018/036653 ont été publiées le 11 janvier 2018, soit trois mois avant le dépôt de la présente requête de mesures conservatoires. Une partie qui demande des mesures conservatoires superprovisionnelles doit agir avec la plus grande célérité. Un atermoiement est considéré comme une indication que la mesure demandée n'est pas urgente au point de nécessiter une décision ex parte. Toutefois, en l'espèce et compte tenu des transferts antérieurs des deux demandes de brevet, l'effet de surprise est essentiel. Or un tel effet ne peut être obtenu que si les mesures sont ordonnées avant que la défenderesse ne soit entendue. En conséquence, la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles doit être approuvée.

E. 14

La demanderesse requiert qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet litigieuses « en particulier d'octroyer à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces demandes de brevet, d'y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d'émoluments ou d'annuités y relatives ». S'agissant des deux demandes de brevet internationales, il n'y a pour le moment pas d'émoluments ou d'annuités à payer. Le déposant d'une demande internationale de brevet doit, dans le délai prescrit par l'article 22(1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT,

S2018_003 Seite 13 RS 0.232.141.1) décider dans quels Etats contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou supranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés. On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer dans les phases nationales dans tous les Etats contractants du PCT, car cela serait prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider comment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d'entrée dans les phases nationales approchera de sa fin, ce qui semble être le 5 janvier 2019 (pour WO 2018/006994) respectivement le 24 février 2019 (pour WO 2018/036653). La mesure se limite dès lors à interdire à la défenderesse de disposer des demandes de brevet litigieuses pour la durée du procès principal.

E. 15

Etant donné que les mesures requises sont à ce stade être ordonnées sans audition préalable de la défenderesse, il convient de garantir à cette dernière le droit d'être entendu et de lui impartir à cette fin un délai pour se prononcer par écrit. Le tribunal statuera ensuite définitivement sur la requête (art. 265 al. 2 CPC).

E. 16

La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 1 million. L'émolument judiciaire pour la procédure sommaire peut être estimé à CHF 30'000 (cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2). Un délai est impartit à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de l'émolument judiciaire, soit CHF 30'000, en vertu de l'art. 98 CPC.

E. 17

La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).

E. 18

Une audience est fixée rapidement après réception de la réponse relative aux mesures provisionnelles. La chancellerie convient immédiatement avec les parties d'une date à titre préventif.

E. 19

Il est rappelé aux parties que les magistrats ou fonctionnaires judiciaires

S2018_003 Seite 14 en charge de la procédure examinent les éventuels motifs de récusation (cf. notamment ATF 139 III 433). Pour faciliter cet examen, les noms de groupe des parties doivent être indiqués par les parties. Si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit aussitôt présenter une demande de récusation (art. 49 CPC) afin d'éviter la péremption de son droit (informations complémentaires sous www.bundespatentgericht.ch -> tribunal -> juges).

Le président prononce : 1. Il est provisoirement fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes

de brevet internationales WO 2018/006994 et/ou WO 2018/036653 ou d'octroyer à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces demandes de brevet ou de retirer l'une ou l'autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu'elles contiennent ; à défaut les organes de la défenderesse risquent une amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 du Code pénal. 2. Un délai jusqu'au 7 mai 2018 est imparti à la défenderesse pour soumettre sa réponse relative aux mesures (super)provisionnelles. 3. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu'au 30 avril 2018 pour verser un avance de frais à hauteur de CHF 30'000. 6. Les frais judiciaires seront fixés dans la décision finale. 7. La présente décision est communiqué à (comme acte judiciaire) : – la demanderesse avec facture n. 1185001000, – la défenderesse avec la demande et annexes.

La suspension des délais ne s'applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).

S2018_003 Seite 15 Saint-Gall, le 20 avril 2018 Au nom du Tribunal fédéral des brevets
Président du Tribunal Première greffière

Mark Schweizer Susanne Anderhalden

Envoi le: 20.04.2018

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