



S2012_007

Décision du 14 juin 2012

Composition de la Cour

Dieter Brändle, dr en droit, président,
Tobias Breimi, dr en sciences naturelles, juge (instructeur),
Philippe Ducor, dr en droit, dr en médecine, juge

Jakob Zellweger, lic. en droit, premier greffier

Parties à la procédure

X. SA,
représentée par Maître Ivan Cherpillod, BMP Associés,
Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne,

demanderesse

contre

Y. (Suisse) SA,
représentée par Maître Michèle Burnier, Python & Peter
Avocats, Rue Bellot 6, 1206 Genève
et assisté, en tant que conseil en brevets, par Isabelle Cor-
nut, Reuteler & Cie SA, Chemin de la Vuarpillière 29,
1260 Nyon,

défenderesse

Objet

Mesures provisionnelles / description

Le Tribunal fédéral des brevets considère,**1.**

Par sa requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2012, la demanderesse prend les conclusions suivantes (act. 2):

I.- Ordonner une description précise du ou des procédés utilisés par l'intimée Y. (Suisse) SA pour le moulage du ou des éléments en poly(XX) ... fabriqués par Y. (Suisse) SA.

II.- Décrire le procédé de moulage du ou des éléments en poly(XX) ... fabriqués par Y. (Suisse) SA, en précisant dans quelle mesure il comprend les étapes successives suivantes: (a) chauffage d'une poly(XX) ... jusqu'à une température de masse comprise entre 145 °C et 165 °C, (b) moulage par injection de la masse fondue, obtenue à l'étape (a), dans un moule ..., (c) ..., et (d) démoulage de la pièce ainsi obtenue, selon la revendication 1 du brevet européen EP 111 B1 et/ou selon les revendications 2 à 9 de ce brevet.

III.- Avec suite de frais et dépens.

2.

Dans sa réponse du 25 mai 2012, la défenderesse conclut principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles avec suite de frais et dépens, et subsidiairement à ce qu'il soit interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description (act. 6).

3.

Considérant les motifs de la requête ainsi que la réponse, il apparaît vraisemblable au sens de l'art. 77 al. 2 LBI que la demanderesse subit une violation d'un droit dont elle est titulaire:

La défenderesse a succédé à la société Z. SA, tombée en faillite le 5 juillet 2010. Elle a repris ses locaux, son équipement de production et une grande partie de son personnel. La société Z. SA a sans conteste appliqué le procédé selon le brevet en litige. La défenderesse a déclaré que les mêmes produits étaient disponibles depuis 2005. En outre, pour le traitement des polymères concernés, les paramètres de fabrication ont en principe une influence décisive sur le produit final. Il apparaît ainsi vraisemblable que la défenderesse a appliqué le procédé selon le brevet en litige.

4.

Les réfutations avancées par la défenderesse – qui portent en particulier sur la température utilisée – ne peuvent être vérifiées que dans la mesure où la description du ou des procédés utilisés est effectivement établie. Il convient donc d'ordonner cette description (art. 77 al. 1, let. b, ch. 1, LBI).

5.

Dans le cas d'espèce, une description relative aux caractéristiques déterminantes du procédé semble possible sans divulgation additionnelle de secrets d'affaires. Ceci notamment grâce aux documents fournis par la défenderesse, qui décrivent le procédé utilisé (act. 6, annexe II).

Toutefois, dans la mesure où l'établissement de la description nécessiterait la divulgation de paramètres certes non déterminants pour la question de la violation du brevet, mais constituant néanmoins des secrets d'affaires, la sauvegarde de ces secrets ne serait possible que si, conformément à la conclusion subsidiaire de la défenderesse, il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description (art. 77 al. 3 LBI).

Exclure l'avocat de la demanderesse et, cas échéant, son conseil en brevets ne semble en revanche pas nécessaire si et à condition que ces représentants soient tenus de garder le secret à l'égard de la demanderesse sur l'ensemble des éléments qu'ils perçoivent lors de l'établissement de la description. En ce qui concerne les éléments effectivement contenus dans la description telle que communiquée par le tribunal à la demanderesse en application de l'art. 77 al. 5 LBI, le devoir de discrétion s'éteint avec la notification de la description à la demanderesse. En ce qui concerne les éléments qui ne sont pas contenu dans la description telle que communiquée à la demanderesse, le devoir de discrétion subsiste. En conséquence, il doit être permis à l'avocat de la demanderesse et, cas échéant, à son conseil en brevets, de participer à l'établissement de la description aux conditions mentionnées ci-dessus. Ces derniers sont tenus au devoir de discrétion décrit ci-dessus, sous peine de sanction au sens de l'art. 292 CP.

6.

La date de l'établissement de la description au sens de l'art. 77 LBI dans les locaux de la défenderesse doit être fixée – en accord avec les parties – au cours des quatre prochaines semaines.

Il convient d'exiger de la défenderesse qu'elle veille à ce que, à la date convenue pour l'établissement de la description, les conditions suivantes soient remplies:

1) La ligne de production montée doit être identique à celle installée pour la production commerciale habituelle des éléments mis en circulation, et doit être prête pour la démonstration; si plusieurs procédés différents sont appliqués commercialement en fonction du produit souhaité, tous les procédés doivent être présentés;

2) Les protocoles de fabrication des certifications et attestations invoquées doivent être prêts, et les passages de texte décisifs des documents de certification et d'attestation, pour tous les procédés de fabrication appliqués, doivent être disponibles pour consultation;

3) Lors de la présentation du procédé et de l'établissement de la description, la présence de Madame S.M. et/ou d'une autre personne au service de la défenderesse qui soit en mesure de répondre à des questions techniques en lien avec le procédé décrit, est requise. Ceci n'empêche en rien la présence simultanée de l'avocat et, cas échéant, du conseil en brevets de la défenderesse.

7.

Conformément à l'art. 77 al. 4 LBI, la description sera faite par le juge Tobias Bremi avec la participation du premier greffier Jakob Zellweger.

La description sera consignée par écrit directement sur place, puis imprimée et présentée à la défenderesse pour contrôle de son exactitude et de son intégralité, ainsi que pour signature.

Le tribunal notifiera ensuite la description à la défenderesse pour prise de position. Il lui impartira un délai pour indiquer, motifs à l'appui, les secrets d'affaires éventuellement contenus dans la description qui ne doivent pas être divulgués à la partie adverse (art. 77 al. 5 LBI). Pour ce faire, il conviendra que la défenderesse caviarde les passages en question sur une copie de la description.

Le tribunal décidera ensuite, en considération des intérêts des parties, dans quelle mesure la demanderesse doit être informée du résultat de la description.

Le Tribunal fédéral des brevets décide:

1. Une description est ordonnée au sens des considérants.
2. Il est exigé des organes de la défenderesse qu'ils veillent à ce que les conditions de la description soient remplies conformément aux considérants; à défaut, ils risquent une amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.
3. Il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description.
4. L'avocat et, le cas échéant, le conseil en brevets de la demanderesse sont autorisés à participer à l'établissement de la description. Ils sont toutefois tenus de garder le secret à l'égard de la demanderesse sur l'ensemble des éléments qu'ils perçoivent lors de l'établissement de la description. En ce qui concerne les éléments effectivement contenus dans la description telle que communiquée par le tribunal à la demanderesse en application de l'art. 77 al. 5 LBI, le devoir de discrétion s'éteint avec la notification de la description. En ce qui concerne les éléments qui ne sont pas contenu dans la description telle que communiquée à la demanderesse, le devoir de discrétion subsiste. Toute violation du devoir de discrétion pourra être considérée comme une insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

La présente décision est communiquée à:

- Maître Ivan Cherpillod (avec actes judiciaires)
- Maître Michèle Burnier (avec actes judiciaires)

Saint-Gall, le 14.6.2012

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du tribunal

Premier greffier

Dieter Brändle, dr en droit

Jakob Zellweger lic. en droit

Envoi le 15.6.2012