



S2013_005

Décision du 24 mai 2013

Composition de la Cour

Dieter Brändle, Dr en droit, président
Tobias Bremi, Dr en sciences naturelles, juge
Frank Schnyder, lic. en droit, ing. dipl. EPFL, juge
Jakob Zellweger, lic. en droit, premier greffier

Parties à la procédure

A. Sàrl,
représentée par Maître Ralph Schlosser, Kasser Schlosser
avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
et conseillé en matière de brevets par Giovanni Gervasio,
P&TS SA, av. J.-J. Rousseau 4, case postale 2848,
2001 Neuchâtel 1,

demanderesse

contre

B. Sàrl,

défenderesse

Objet

Mesures provisionnelles et superprovisionnelles, description.

Le Tribunal fédéral des brevets considère,

1. En date du 30 avril 2013, la demanderesse a introduit des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans les termes suivants (pièce 1):

La requérante prend les conclusions suivantes, par la voie des mesures superprovisionnelles et provisionnelles

I. Il est ordonné une description précise du procédé utilisé par l'intimée B. Sàrl pour la déposition de xx sur des substrats.

II. La description requise selon chiffre I ci-dessus précisera notamment dans quelle mesure le procédé utilisé par B Sàrl comprend les étapes ou caractéristiques suivantes, correspondant à la revendication 1 du brevet CH yy B1

(a) ...;

...

(c)

III. La description précisera en outre dans quelle mesure le procédé utilisé par B. Sàrl comprend les étapes ou caractéristiques suivantes, correspondant aux revendications 2 à 7 et 9 du brevet CH yy B1

(a) ...;

...

(g)

IV. La description comprendra une copie du ou des logiciels utilisés en lien avec le procédé concerné.

V. La description comprendra une ou plusieurs pièces traitées au moyen du procédé de B. Sàrl, plus particulièrement la ou les pièces traitées lors de la mise en œuvre de la description.

VI. L'intimée est condamnée aux frais et dépens de l'instance.

2.

La demanderesse expose les raisons qui l'amènent à penser que la défenderesse utilise le procédé couvert par le brevet litigieux (brevet suisse CH yy B1). Elle demande que soit ordonnée une description précise au sens de l'art. 77 LBI, à titre superprovisionnel, sans en informer au préalable la défenderesse de sorte à l'empêcher de modifier le procédé ou l'ordinateur qui le contrôle.

3.

Le brevet litigieux est un brevet suisse. Conformément à l'art. 59 al. 4 LBI, l'Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI) n'examine pas si l'invention est nouvelle ou si elle découle de manière évidente de l'état de la technique. Il semble ainsi pour le moins douteux qu'une présomption de nouveauté et d'activité inventive de l'invention et donc de validité du brevet délivré puisse inconditionnellement découler du seul fait de son inscription au registre suisse (cf. ATF 4.C403/2005 E 4.3).

Le tribunal saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles doit l'examiner avec circonspection: il ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, 6964).

Appliqué à la validité d'un brevet suisse, ce principe signifie qu'un moyen de preuve est nécessaire pour faire valoir valablement à titre superprovisionnel un droit attaché à un brevet suisse purement national. Un tel moyen de preuve peut par exemple prendre la forme d'un rapport de recherche avec ses annexes établi par un organe officiel pour le brevet suisse, voire pour un brevet étranger ou pour un brevet européen ou pour une demande internationale de brevet appartenant à la même famille que le brevet suisse, ou de tout autre moyen de preuve analogue, rendant vraisemblable la validité du brevet.

La demanderesse ne fournit aucun moyen de preuve de ce type. Partant, laissé par la demanderesse dans une complète ignorance, rien ne permet au Tribunal de conclure sérieusement à la vraisemblance de validité du brevet et à la crédibilité des prétentions alléguées.

De plus, il convient de relever qu'en l'espèce la validité du brevet suisse invoqué semble pour le moins incertaine considérant que l'invention avait été réalisée au moins dix ans avant la date de priorité, qu'elle avait été utilisée par diverses sociétés pendant cette période, qu'aucun indice n'a été présenté quant à l'existence d'une obligation de confidentialité ou d'autres mesures aptes à conserver le procédé secret avant la date de priorité et que de surcroît des produits fabriqués à l'aide du procédé couvert par le brevet litigieux ont été commercialisés avant la date de priorité.

La demanderesse affirme ensuite, sans moyen de preuve ou argumentation convaincante à l'appui, que la société A. S.à.r.l. (demanderesse) et la société A. SA auraient chacune disposé respectivement dès 2004 et dès 2009 de droits d'utilisation sur l'invention de X. (à l'époque non encore protégée par un brevet). Le brevet litigieux quant à lui a fait l'objet d'une demande auprès de l'IPI le 10 octobre 2012 sous priorité du 28 juin 2012 puis a été cédé après sa délivrance à la demanderesse le 25 avril 2013. Toutes ces sociétés ont été créées par l'inventeur A.B. et ce dernier en est au moins en partie propriétaire.

La défenderesse a également été cofondée par X. en 2006, initialement sous le nom de A. E. S.à.r.l.. Elle a appartenu en partie à X. jusqu'en 2010 et a modifié sa raison sociale en B. S.à.r.l. en 2010. Le but social de la défenderesse correspond largement à celui de la demanderesse et à celui de la société A. SA prétendument bénéficiaire des droits d'utilisation. En conséquence, on ne saurait sans autre exclure que la défenderesse ne dispose pas elle aussi d'un droit d'utilisation.

4.

Dès lors que la validité du brevet litigieux et l'inexistence d'un droit d'utilisation par la défenderesse de l'invention brevetée sont douteuses à ce point, une mesure superprovisionnelle aussi intrusive qu'une description précise du procédé utilisé par la défenderesse ne saurait être ordonnée. On ne saurait recourir abusivement à une description précise selon l'art. 77 LBI à des fins de renseignement injustifié. En l'espèce, en l'absence d'une audition de la défenderesse, on ne peut exclure un tel abus compte tenu de la situation décrite ci-dessus qui soulève de sérieux doutes quant à la validité du brevet et à l'inexistence de droits d'utilisation de la défenderesse. On rappellera également l'obligation de préserver les secrets de fabrication et d'affaires (art. 68 LBI) usuellement exposés lors de ce type de procédure.

Toutefois, en raison de la notification de la décision à la défenderesse, un rejet pur et simple des requêtes aurait pour conséquence que la défenderesse serait informée de l'intérêt de la demanderesse à acquérir des preuves, supprimant ainsi l'effet de surprise recherché et permettant ainsi à la défenderesse de tenter de modifier la procédure de fabrication ou du moins de préparer une autre procédure de fabrication qui serait immédiatement disponible en cas de nouvelle mesure de conservation des preuves.

5.

Il semble dès lors indiqué, pour sauvegarder les intérêts légitimes des deux parties, et selon le principe "in maiore minus inest", d'ordonner dans l'immédiat une mesure de conservation des preuves moins intrusive que la description précise requise par la demanderesse, soit d'interdire à la défenderesse, à titre superprovisionnel jusqu'au prononcé d'une décision différente par le Tribunal fédéral des brevets et sous la menace de sanctions pénales, de modifier le procédé de revêtement utilisé en cause, notamment modifier les programmes de contrôle et les instructions d'utilisation/manuels pour les collaborateurs, modifier ou supprimer les programmes ou fichiers informatiques y relatifs ou encore modifier ou éliminer toute autre document y relatif.

En même temps, la défenderesse doit être invitée à prendre position sur les requêtes au sens de l'art. 253 CPC.

Lorsque la défenderesse aura soumis sa prise de position, il s'agira de décider si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure il convient de procéder à la description précise au sens de l'art. 77 LBI.

Le Tribunal fédéral des brevets décide:

1. Il est interdit à la défenderesse avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre du tribunal de modifier le procédé de revêtement litigieux, notamment modifier les programmes de contrôle et les directives d'utilisation/manuels pour les employés, modifier ou supprimer des programmes informatiques ou des fichiers y relatifs ou encore modifier ou éliminer tout autre document y relatif; à défaut, les organes risquent une amende pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

2. Il est impartì à la défenderesse un délai jusqu'au **10.6.2013** pour prendre position sur les requêtes présentées (pièce 1). Le silence vaut renoncement tacite à prendre position.

La présente décision est communiquée à:

- RA Schlosser (par acte judiciaire)
- B. Sàrl (par acte judiciaire) avec les pièces 1 et 1_1-22 en annexe

Saint-Gall, le 24.5.2013

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Premier greffier

Dieter Brändle

Jakob Zellweger

Envoi le 27.5.2013