



S2022_007

Décision du 6 janvier 2023

Composition de la Cour

Président du Tribunal Mark Schweizer, docteur en droit
Premier greffier Sven Bucher, MLaw

Parties à la procédure

Harry Winston SA, 8, chemin du Tourbillon, 1228 Plan-les-Ouates,
représentée par Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, avocat, et conseillée en matière de brevets par Thierry Ravenel, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets, Faubourg de l'Hopital 3, 2000 Neuchâtel,

demanderesse

contre

1. **Creaditive AG c/o Lotus BusinessPark GmbH**, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad,
2. **MHM Manufacture de haute Horlogerie et Micromécanique SA**, avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise,
les deux représentées par Marcel Egger, KGG, avocat, avenue de la Gare 10, 2001 Neuchâtel,

défenderesses

Objet

titularité (mesures provisionnelles)

Le président considère :**1.**

Le 17 octobre 2022 (réception le 19 octobre 2022), la demanderesse a introduit la présente requête de mesures superprovisionnelles, en soutenant les conclusions suivantes:

« Superprovisionnellement, sans entendre les défenderesses au préalable :

1. Ordonner à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de suspendre la procédure de délivrance de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.
2. Ordonner à la défenderesse 1, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC dirigée contre ses organes responsables, de ne pas céder, transférer, vendre, donner, concéder des licences sur, disposer de ou aliéner de quelque manière et de ne pas abandonner la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.
3. Ordonner à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle d'inscrire au Registre suisse des brevets une restriction du droit de disposer de la demande de brevet suisse CH 717 766 et de ne pas donner suite à une requête tendant à l'inscription d'une licence, la cession, au transfert, à la vente, à la donation, à la disposition, à l'aliénation ou à l'abandon de quelque manière de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.

[...] »

2.

Par décision du 19 octobre 2022, le président a refusé de prononcer des mesures superprovisionnelles et imparti un délai aux défenderesses pour répondre à la demande des mesures provisionnelles.

3.

Par courrier du 22 novembre 2022, les défenderesses ont déposé les conclusions suivantes:

« Principalement

1. Rejeter les mesures provisionnelles requises sous conclusions n^{os} 1 à 3 de la demande du 17 octobre 2022.

Subsidiairement

2. Prendre acte que les défenderesses ne s'opposent pas aux mesures provisionnelles requises sous conclusions n^{os} 1 à 3 de la demande du 17 octobre 2022.

En tout état de cause

3. Ordonner la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure genevoise (C/19553/2022 7 GSV C) opposant Harry Winston SA à MHM Manufacture de Haute horlogerie et micromécanique SA.
4. Dire que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond »

4.

Le 28 novembre 2022, le président a imparti à la demanderesse un délai jusqu'au 6 décembre 2022 pour lui soumettre une réponse à la requête de suspension des défenderesses. En outre, il a déclaré que le tribunal comprend la requête des défenderesses comme demandant (également) la prolongation de la suspension de la procédure sur le fond (O2022_010) jusqu'à la résolution de la procédure concernant les mesures provisionnelles.

5.

Dans le délai prorogé imparti, la demanderesse a déposé le 13 décembre 2022 une réponse à la requête de suspension et une réplique à la réponse des défenderesses avec les conclusions étendues suivantes:

« [...]

8. Rejeter la requête de suspension des procédures S2022_007 et O2022_010.
9. Condamner les défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance, y compris le défraiement des conseils en brevet de la demanderesse. »

6.

La défenderesse n'a pas pris position sur la réplique de la demanderesse du 13 décembre 2022.

Compétence

7.

Toutes les parties ayant leur siège en Suisse, la compétence du tribunal résulte de l'art. 26, al. 1, let. b, LTFB. Le litige porte sur la titularité d'une demande de brevet, ce qui constitue un litige au sens de l'art. 26, al. 2,

LTFB pour lequel le Tribunal fédéral des brevets ainsi que les tribunaux cantonaux sont compétents.

Selon le libellé de l'art. 26, al. 1, let. b, LTFB, le Tribunal fédéral des brevets n'est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles que dans le domaine de sa compétence exclusive. Ceci est considéré comme une inadvertance législative : lorsque le Tribunal fédéral des brevets a une compétence concurrente à celle des tribunaux cantonaux dans la procédure ordinaire, il doit également avoir une compétence concurrente pour le prononcé de mesures provisionnelles.¹ Ceci correspond à la pratique constante du Tribunal dans les litiges relatifs à la titularité de brevets ou de demandes de brevets qui relèvent de la compétence concurrente selon l'art. 26 al. 2 LBI.²

8.

Le président statue en tant que juge unique sur les demandes de mesures provisionnelles quand la compréhension des faits techniques ne revêt pas une importance particulière (art. 23, al. 1, lit. B, et al 3, LTFB). Comme on le verra ci-après, aucune compréhension particulière des faits techniques n'étant nécessaire en l'espèce, le président statue en tant que juge unique.

9.

La langue de la procédure est le français (cf. art. 36, al. 1, LTFB).

Mesures provisionnelles

10.

Les défenderesses ont retenu qu'elles ne s'opposent pas aux mesures provisionnelles requises que le tribunal ordonnerait. La défenderesse 1 explique qu'elle n'a aucun intérêt à disposer ou aliéner de quelque manière que ce soit la demande de brevet litigieuse. En outre, eu égard à l'acquiescement des défenderesses et au fait que le tribunal n'aura dès lors pas à tenir d'audience, elle demande que l'émolument judiciaire soit réduit. Par conclusion subsidiaire, les défenderesses concluent que le tribunal prends acte du fait qu'elles ne s'opposent pas aux mesures provi-

¹ STIEGER, en: Calame/Hess-Blumer/Stieger (eds.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, art. 26 N 101.

² TFB, décision S2017_002 du 29 décembre 2017, cons. 3; décision S2019_003 du 11 juillet 2019, cons. 5; décision S2022_001 du 14 juin 2022, cons. 13; décision S2022_006 du 12 octobre 2022, cons. 4.

sionnelles requises sous conclusions n^{os} 1 à 3 de la demande du 17 octobre 2022.

Bien que les défenderesses demandent principalement le rejet des mesures provisionnelles et motivent cette demande dans leur réponse, en contradiction avec les déclarations citées ci-dessus, les déclarations procédurales des défenderesses doivent être interprétées de bonne foi dans une perspective globale.³ On ne peut ainsi que comprendre que les défenderesses ne s'opposent pas aux mesures n^{os} 1 à 3 de la demande du 17 octobre 2022.

En conséquence, les mesures provisionnelles doivent être approuvées.

Suspension de la procédure au fond

11.

Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126, al. 1, CPC).

Les défenderesses allèguent que le litige civil devant les autorités judiciaires genevoises revient notamment et en particulier à déterminer dans quelle mesure la solution technique alternative proposée aurait dû être réalisée dans le cadre du contrat de partenariat signé et sans rémunération supplémentaire et que cela aurait pour effet de déterminer dans quelle mesure le développement de la solution alternative technique tombait donc sous le coup de ce contrat et partant incluait ex lege le transfert des droits immatériels nouvellement créés, sous la forme du droit de déposer une nouvelle prétention en délivrance d'un brevet d'invention. En effet, il s'agit de déterminer si le dispositif objet de la demande de brevet litigieuse entrait ou non dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre la demanderesse et la défenderesse 1 et donc si ce développement était cédé de plein droit à la demanderesse.

La demanderesse allègue que la procédure genevoise devra déterminer si la défenderesse 2 a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux stipulations du contrat de partenariat et que si tel n'est pas le cas, la défenderesse 2 devra rembourser à la demanderesse les paie-

³ Cf. TF, arrêt 1P.850/2005 du 8 mai 2006, cons. 4.2, avec réf. à l'ATF 113 la 94 cons. 2.

ments perçus selon le contrat de partenariat. Les tribunaux genevois ne sont pas saisis de la question de savoir si la propriété intellectuelle contenue dans la demande de brevet litigieuse tombe sous l'art. 14 du contrat de partenariat. Les tribunaux genevois auront à interpréter les articles 5 (prix), 6 (modifications), 7 (conditions de paiement) et 16(i) (« seuls les travaux exécutés et acceptés seront payés ») du contrat de partenariat.

12.

En l'état actuel du dossier, il semble que le litige civil devant les tribunaux genevois ne porte que sur l'exécution et la restitution du salaire présumé trop perçu. Les droits de propriété intellectuelle ne sont que marginalement mentionnés dans la demande déposée en vue de conciliation. Le tribunal estime qu'il n'y a pas de risque de contradiction entre les jugements en l'état actuel de la procédure. La requête des défenderesses de suspendre les procédures O2022_010 et S2022_007 est donc rejetée.

La suspension de la procédure au fond O2022_010 doit donc être levée.

Un délai doit être imparti aux défenderesses pour répondre et à la demanderesse pour verser une avance de frais.

Frais et dépens

13.

La demanderesse estime la valeur litigieuse à CHF 100 000, les défenderesses à CHF 66 000. Si les parties ne sont pas d'accord, le tribunal se base sur la valeur litigieuse la plus élevée. En partant d'une valeur litigieuse de CHF 100 000 et en tenant compte du fait que le tribunal n'a pas à tenir d'audience, l'émolument judiciaire se monte à CHF 8 000 (art. 1, al. 1 et 2, et art. 2, al. 1 FP-TFB).

Les frais sont déduits de la provision de la demanderesse (art. 111, al. 1, CPC). La décision sur les frais est renvoyée à la décision finale sur le fond (art. 104, al. 3, CPC).

Le président reconnaît :

1. Il est ordonné à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de suspendre la procédure de délivrance de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la procédure au fond O2022_010 et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.
2. Il est ordonné à la défenderesse 1, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC dirigée contre ses organes responsables, de ne pas céder, transférer, vendre, donner, concéder des licences sur, disposer de ou aliéner de quelque manière et de ne pas abandonner la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la procédure au fond O2022_010 et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.
3. Il est ordonné à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d'inscrire au Registre suisse des brevets une restriction du droit de disposer de la demande de brevet suisse CH 717 766 et de ne pas donner suite à une requête tendant à l'inscription d'une licence, la cession, le transfert, la vente, la donation ou la disposition à l'abandon de quelque manière de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la procédure au fond O2022_010 et jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets.
4. La suspension de la procédure au fond O2022_010 est levée.
5. Un délai jusqu'au **23 février 2023** est imparti aux défenderesses 1 et 2 pour soumettre une réponse dans la procédure au fond O2022_010.
6. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu'au **30 janvier 2023** pour verser une avance de frais dans la procédure au fond O2022_010 à hauteur de CHF 16 000.
7. Les frais seront fixés dans le cadre de la décision finale au fond.
8. La présente décision est communiquée à la demanderesse (avec facture n° 1185001940), aux défenderesses et à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (contre avis de réception).

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

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 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 6 janvier 2023

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Premier greffier

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Envoi le 11 janvier 2023