

Bundespatentgericht

Tribunal fédéral des brevets

Tribunale federale dei brevetti

Tribunal federal da patentas

Federal Patent Court



S2023\_009

## Décision du 31 janvier 2024

---

Composition de la Cour

Mark Schweizer, Dr. en droit, Président  
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. EPFZ, juge  
Frank Schnyder, lic. en droit, ing. microtech. EPFL, juge  
Sven Bucher, MLaw, premier greffier

---

Parties à la procédure

**Montres Breguet S.A.**, Place de la Tour 23, 1344 L'Abbaye,  
représentée par Maître Peter Ling, Lenz & Staehelin,  
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, conseillée en matière  
de brevets par Thierry Ravenel et Mathieu Laloix, ICB Ingé-  
nieurs Conseils en Brevets SA, Faubourg de l'Hôpital 3,  
2001 Neuchâtel 1,

requérante

contre

**JACOB & CO SA**, Chemin de Plein-Vent 1, 1228 Plan-les-  
Ouates,  
représentée par Maître Ralph Schlosser et Maître Maud  
Fragnière, Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case  
postale 251, 1001 Lausanne,

intimée

---

Objet

Preuve à futur (art. 158 CPC) ; balancier en titane

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

En date du 11 octobre 2023, la requérante a introduit une requête de preuve à futur avec les conclusions suivantes :

- « 1. Ordonner à l'Intimée de produire en mains de la Requérante des copies des titres suivants :
- a) contrats concernant la conception, la création, la manufacture et/ou l'achat de balanciers, de mouvements de montre et/ou d'assortiments (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tourbillon", "Brilliant Tourbillon" et/ou "Caviar Tourbillon", subsidairement concernant le calibre JC01351 , et (iii) conclus par l'Intimée avec tout tiers, subsidairement uniquement ceux conclus avec la société MHC Manufacture Hautes Complications SA;
  - b) plans, descriptions et dessins techniques, fichiers CAD et paramètres techniques de balanciers, de mouvements de montre et/ou d'assortiments (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tourbillon", "Brilliant Tourbillon" et/ou "Caviar Tourbillon", subsidairement concernant le calibre JCOI 351 , et (iii) provenant de tout tiers, subsidairement uniquement ceux provenant de la société MHC Manufacture Hautes Complications SA ;
  - c) cahiers des charges (qu'ils soient ou non annexés à un contrat selon le ch. 1 a) concernant des balanciers, des mouvements de montre et/ou d'assortiments, (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tourbillon", "Brilliant Tourbillon" et/ou "Caviar Tourbillon", subsidairement concernant le calibre JC01351, et (iii) rédigés ou conçus par l'Intimée ou tout tiers, subsidairement uniquement ceux rédigés ou conçus par l'Intimée ou la société MHC Manufacture Hautes Complications SA;
  - d) commandes se rapportant à des balanciers, des mouvements de montre et/ou d'assortiments (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tourbillon", "Brilliant Tourbillon" et/ou "Caviar Tourbillon", subsidairement concernant le calibre JC01351 , et (iii) envoyés de l'Intimée à tout tiers, subsidairement uniquement à la société MHC Manufacture Hautes Complications SA;
  - e) factures se rapportant à des balanciers, des mouvements de montre et/ou d'assortiments (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tourbillon", "Brilliant Tourbillon" et/ou "Caviar Tourbillon", subsidairement concernant le calibre JC01351, et (iii) provenant de tout tiers, subsidairement uniquement provenant de la société MHC Manufacture Hautes Complications SA ;
  - f) bons de livraison se rapportant à des balanciers, des mouvements de montre et/ou d'assortiments (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles "Palatial Tour-

billon”, “Brilliant Tourbillon” et/ou “Caviar Tourbillon”, subsidiairement concernant le calibre JC01351 , et (iii) provenant de tout tiers, subsidiairement uniquement provenant de la société MHC Manufacture Hautes Complications SA.

2. Condamner la Requérante à tous les frais de l'instance, sous réserve d'une répartition différente des frais dans le cadre d'une procédure ordinaire subséquente. »

## 2.

Le 15 novembre 2023, l'intimée a déposé sa réponse avec les conclusions suivantes :

« Principalement :

- I. La requête de preuve à futur est déclarée irrecevable, faute d'intérêt de la requérante à agir.

Subsidiairement :

- I. La requête de preuve à futur est admise uniquement dans la mesure suivante : ordre est donné à l'intimée de produire la copie des titre suivants : plans, descriptions et dessins techniques du balancier fourni par MHC Manufacture Hautes Complications SA pour les modèles “Palatial Tourbillon”, “Brilliant Tourbillon” et/ou “Caviar Tourbillon” (conclusion 1 b. admise partiellement) et allocation des frais à la requérante (conclusion 2).
- II. Elle est rejetée pour le surplus. »

## 3.

Le 30 novembre 2023, la requérante a pris position avec la conclusion 1 inchangée et la modification suivante de la conclusion 2 :

- (2) Condamner l'Intimée la Requérante à tous les frais et dépens de l'instance, ~~sous réserve d'une répartition différente des frais dans le cadre d'une procédure ordinaire subséquente.~~

## 4.

L'intimée elle-même a pris position le 7 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, elle a présenté des listes des opérations des conseils en brevets.

## 5.

Le 21 décembre 2023, la requérante a de nouveau pris position.

## 6.

Le 10 janvier 2024, l'intimée a présenté une confirmation par les conseils en brevets que toutes les opérations énumérées dans la note d'honoraires du 7 décembre 2023 étaient destinées à la présente procédure.

## Sur la forme

### 7.

Les deux parties ont leur siège en Suisse. La requérante requiert l'administration des preuves à futur selon art. 158 CPC. Elle affirme avoir des raisons de penser que les montres vendues par l'intimée sous les dénominations « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon » violeraient la partie suisse de son brevet EP 1 562 078 B1. La requête a donc un lien de connexité avec des brevets au sens de l'art. 26 al. 2 LTFB. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est donnée.

Le président statue en tant que juge unique sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 let. b LTFB) dont font partie l'administration de preuves à futur, traitées en procédure sommaire.<sup>1</sup> Dans le cas présent, la compréhension des faits techniques est nécessaire. Le président statue donc avec deux autres juges (art. 23 al. 3 LTFB).

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

## Faits

### 8.

La requérante est titulaire de la partie suisse du brevet EP 1 562 087 B1 qui a été déposé le 10 janvier 2005 et délivré le 21 mai 2008. Le brevet porte sur un balancier pour mouvement d'horlogerie dont la serge et les bras sont en titane. Au cours de la procédure d'examen du brevet devant l'Office Européen des Brevets (OEB), la requérante a limité la revendication initialement déposée. Celle-ci portait sur une serge et des bras « en titane ou en un alliage à base de titane ». La revendication délivrée concerne une serge et des bras « en titane ».

L'intimée manufacture et distribue plusieurs gammes de produits de haute horlogerie, notamment les gammes « Palatial », « Brilliant » et « Caviar ». Chacune de ces gammes est déclinée en plusieurs modèles, dont le modèle « Tourbillon ». Selon un extrait du 2 octobre 2023 du site internet accessible sous l'URL « jacobandco.com » soumis par la requérante, les spécifications techniques du modèle « Palatial Flying Tourbillon » mentionnent que le balancier est en titane. Pour le modèle « Brilliant Tourbillon » la requérante ne soumet aucun extrait du site internet acces-

---

<sup>1</sup> Cf. TFB, décision S2023\_002 du 8 juin 2023.

sible sous l'URL « jacobandco.com » qui mentionnerait que le balancier serait en titane. La requérante soumet toutefois un extrait d'un site internet, apparemment sous contrôle d'un tiers, datant du mois d'octobre 2023 qui mentionne que le balancier de ces modèles est en titane (watches-world.com et passion-horlogere.com). La requérante affirme que jusqu'en janvier 2023, l'intimée a mentionné sur son propre site internet que le modèle « Brilliant Tourbillon » contenait également un balancier en titane. Pour le modèle « Caviar Tourbillon », la requérante relève que l'intimée a dans le passé affirmé sur les médias sociaux que cette montre contenait un balancier en titane. Des sites web tiers affirmeraient également que ces modèles contiennent un balancier en titane. Sur son propre site Internet, l'intimée aurait mentionné jusqu'en mars 2023 que le modèle « Caviar Tourbillon » contenait un balancier en titane.

Le 27 mars 2023, la requérante a envoyé une lettre à l'intimée pour s'enquérir sur quelle base l'intimée estimait ne pas enfreindre le brevet litigieux par la commercialisation des montres « Palatial Tourbillon », « Caviar Tourbillon » et « Brilliant Tourbillon ». L'intimée a répondu que la description figurant sur son site Internet était une erreur et qu'il avait été corrigé entre-temps. Elle n'a jamais produit ni vendu de montres munies d'un balancier avec serge et bras en titane. Le 27 avril 2023, Xavier Mettaz a signé un engagement affirmant que l'intimée n'avait jamais vendu de montres avec balancier en titane et qu'elle ne le ferait jamais à l'avenir. La requérante estime que l'intimée n'honore pas son engagement.

Dans sa réponse à la requête de preuve à futur, l'intimée explique qu'elle a effectivement acquis dans le passé environ 150 balanciers contenant du titane auprès de son fournisseur MHC Manufacture Hautes Complications SA, Genève (aujourd'hui en liquidation). Il s'agissait toutefois de « titanium grade 5 », soit un alliage de titane qui, selon l'intimée, n'était pas couvert par la revendication limitée du brevet litigieux. Elle soumet un dessin technique daté du 26 novembre 2012, modifié le 3 septembre 2014, qui concernerait les balanciers utilisés dans les modèles « Palatial Tourbillon », « Caviar Tourbillon » et « Brilliant Tourbillon » et qui indique que le matériau est du titane grade 5. Les balanciers actuellement utilisés dans ces modèles seraient fournis par un autre fournisseur et seraient fabriqués en cupro-béryllium.

## Conditions pour l'administration des preuves à futur / description précise

### 9.

Le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d'en faire la requête (let. a) ou lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (art. 158 al. 1 let. b CPC). L'intérêt digne de protection peut consister à clarifier les perspectives d'un procès. Cette possibilité doit contribuer à éviter les procès sans issue.<sup>2</sup>

La simple affirmation d'un besoin d'éclaircir les perspectives de procès ne suffit toutefois pas à rendre suffisamment vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration de preuves à futur. Une administration anticipée de preuves ne peut être exigée qu'en vue d'une prétention concrète de droit matériel, car l'intérêt à l'administration de preuves dépend de l'intérêt à la réalisation d'une prétention à prouver. La requérante, qui se fonde sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC, doit donc rendre vraisemblable qu'il existe un état de fait sur la base duquel le droit matériel lui accorde une prétention contre l'intimée, et que le moyen de preuve à administrer peut servir à le prouver. Seuls les faits qui doivent être prouvés par le moyen de preuve à futur ne sont pas soumis à l'exigence de la vraisemblance proprement dite. En effet, l'objectif de l'art. 158 al. 1 let. b CPC est justement de permettre l'examen des perspectives de preuve avant le procès et cet examen serait alors mis en échec s'il était soumis à la condition de la vraisemblance du fait dont la preuve doit être administrée. Si le moyen de preuve à administrer est le seul qui permet à la requérante de prouver sa prétention, il doit suffire qu'elle l'allègue de façon précise (substanziert) l'existence des faits fondant sa prétention.<sup>3</sup>

### 10.

L'intimée soutient que la requête doit être rejetée parce que la requérante n'a pas rendu vraisemblable qu'une des montres vendues par l'intimée contiendrait un balancier en titane (pur). L'engagement signé par l'intimée et le dessin technique soumis mettraient fin à toute suspicion selon laquelle l'intimée aurait utilisé des balanciers en titane (pur), qui aurait pu être alimentée par des affirmations erronées – et maintenant corrigées – sur son site web. La requérante n'aurait pas d'intérêt digne de protection à l'obtention des preuves demandées, car l'intimée avait informé la re-

---

<sup>2</sup> Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 7315.

<sup>3</sup> ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 – « Schlammzuführung ».

quérente dans sa réponse que les balanciers fournis par MHC Manufacture Hautes Complications SA étaient fabriqués en un alliage de titane et ne seraient ainsi pas couverts par la revendication du brevet litigieux.

Comme indiqué ci-dessus (consid. 8), les parties ne sont pas d'accord sur l'étendue de la protection du brevet litigieux. Aux fins de la présente affaire, il n'est toutefois pas nécessaire de décider si la revendication s'étend ou non aux alliages de titane. Alors que l'intimée a présenté des preuves documentaires montrant que les balanciers fournis par MHC Manufacture Hautes Complications SA dans le passé étaient fabriqués en titane de grade 5, elle n'a présenté aucune preuve documentaire concernant le matériau actuellement utilisé dans les balanciers des modèles « Palatial Tourbillon », « Caviar Tourbillon » et « Brilliant Tourbillon ». Elle se contente d'affirmer que ceux-ci sont en cupro-béryllium. Compte tenu de ses propres déclarations, aussi récentes qu'octobre 2023, selon lesquelles le balancier du modèle « Palatial Tourbillon » serait en titane, cette affirmation sans aucune preuve à l'appui soulève des interrogations qui ne peuvent pas être écartées sans autre. En outre, selon l'affirmation non contestée de la requérante, le choix du titane pour un balancier permet d'augmenter le diamètre du balancier sans modifier le moment d'inertie. Il est donc pour le moins douteux que l'intimée ait pu sans autre remplacer le titane grade 5 par du cupro-béryllium sans apporter d'autres modifications au balancier (et potentiellement des modifications à d'autres aspects du mouvement).

Alors que la requérante cite correctement la jurisprudence en matière de preuve à futur, notamment la nécessité de « *rendre vraisemblable qu'il existe un état de fait sur la base duquel le droit matériel lui accorde une prétention contre l'intimée* » et ne pas se contenter d'invoquer simplement « *un besoin d'éclaircir les perspectives de procès* », la requérante omet d'explicitier la prétention concrète de droit matériel sous-tendant sa requête. Ainsi, en l'absence d'une prétention concrète que la requérante entendrait invoquer dans un éventuel procès au fond, il conviendrait de rejeter la requête en preuve à future.

Toutefois, à la lecture de la requête, on ne peut que comprendre que la requérante entendrait a minima à faire cesser une violation de son brevet par la fabrication, la vente ou l'offre à la vente par l'intimée des différentes montres en cause, munies d'un balancier en titane. L'intimée ne s'y est pas trompé puisqu'elle a procédé à un engagement de ne pas utiliser de « titane » pour ses balanciers à l'avenir et à corriger son site internet et

l'invoque dans le but d'obtenir le rejet de la requête, donc dans le but de nier l'intérêt d'une prétention en cessation. En l'absence d'un libellé précis de la prétention en cessation par la requérante, il n'est pas certain que celle-ci ne se révélerait déficiente ou même infondée lors d'une éventuelle procédure au fond. Toutefois, la vraisemblance de l'existence d'une prétention concrète de droit matériel étant suffisante aux fins de la présente procédure, il convient d'admettre que la requérante a bien fait valoir (au moins implicitement) à une prétention concrète en cessation de commercialisation de montres munies d'un balancier en « titane ».

Par conséquent, la requérante a rendu vraisemblable à un degré suffisant pour une administration des preuves à futur que les balanciers utilisés dans les modèles « Palatial Tourbillon », « Caviar Tourbillon » et « Brilliant Tourbillon » sont en titane. Compte tenu des prix particulièrement élevés des montres vendues par l'intimée, soit des prix allant jusqu'à sept chiffres, on ne peut exiger de la requérante qu'elle acquière une montre prétendument contrefaite simplement pour analyser le matériau utilisé pour réaliser le balancier. La requérante n'a donc pas d'autre moyen raisonnable d'obtenir les preuves nécessaires que la présente requête.

## 11.

Considérant la prétention de droit matériel invoqué (au moins implicitement) par la requérante, celle-ci n'a besoin d'aucune autre information que le matériau du balancier pour disposer de tous les éléments nécessaires à son évaluation. La requérante n'a notamment pas besoin d'informations sur la forme ou le processus de fabrication des balanciers pour déterminer la contrefaçon. L'intimée n'est donc pas tenue de fournir des informations à ce sujet afin de permettre l'évaluer la prétention en cessation. Une autre prétention de droit matériel appelant la remise d'autres éléments ne ressort pas clairement de la requête et encore moins de sa vraisemblance. De tels autres éléments ne sont d'ailleurs pas allégués de façon précise (substanziert) par la requérante et ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'une procédure de preuve à futur selon la jurisprudence précitée.

En particulier, la requérante ne peut prétendre à aucune information concernant les sources ou le coût des balanciers prétendument contrefaits.

L'intimée doit donc être autorisée à caviarder toute information relative à la forme, au processus de fabrication, au coût et/ou à la provenance des balanciers utilisés dans les montres « Palatial Tourbillon », « Caviar Tour-



billon » et « Brilliant Tourbillon » dans les documents à produire en mains de la requérante.

### **Frais et dépens**

#### **12.**

La requérante estime la valeur litigieuse de la présente procédure à CHF 50 000. Elle déduit cette valeur litigieuse des frais judiciaires de CHF 50 000 d'une procédure au fond elle-même associée à une valeur litigieuse d'environ CHF 500 000. L'intimée ne s'exprime pas à ce sujet.

Selon la pratique, en partant d'une valeur litigieuse de CHF 50 000 et en tenant compte de l'absence d'audience et de la simplicité du cas, l'émolument judiciaire devrait être fixé à CHF 5 000 (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 FP-TFB).

#### **13.**

En matière de preuve à futur, les frais devaient être mis à la charge de la requérante en toutes circonstances, même si la requête est accueillie contre l'opposition de l'intimée.<sup>4</sup> Pour le Tribunal fédéral il est décisif que l'administration des preuves à futur serve les intérêts de la requérante, alors que l'intimée est contrainte d'entamer une procédure avant même que le procès principal ne soit entamé. Cela doit permettre à cette dernière de s'opposer à la requête sans prendre le risque de devoir payer des frais.<sup>5</sup>

#### **14.**

La requérante accepte qu'en principe, elle doive supporter les frais de la présente procédure. Elle fait cependant valoir que les circonstances d'espèce justifient une exception. Selon la requérante, le comportement contradictoire de l'intimée – en particulier la confirmation écrite donnée à la requérante – a forcé la requérante à entamer cette procédure. Au final, la requérante aurait admis avoir utilisé des balanciers en « titane » dans ses montres et elle a produit un document conformément à la requête. L'intimée aurait parfaitement pu divulguer cette information dans la correspondance avec la requérante. Or, l'intimée n'a pas seulement refusé

---

<sup>4</sup> ATF 139 III 33 consid. 4 ; 140 III 30 consid. 3.4 ; TF, arrêt 5A\_224/2014 du 28 août 2014, consid. 2.2.2.

<sup>5</sup> TF, arrêt 5A\_224/2014 du 28 août 2014, consid. 2.2 ; autre avis SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010, p. 1 ss., 25.

de produire ce document plus tôt, elle a même tenté de mettre la requérante sur une fausse piste par une déclaration contraire à la vérité.

Selon l'engagement de l'intimée du 27 avril 2023, elle n'a jamais vendu de montres « équipées d'un balancier dont la serge et le bras sont en titane ». Elle admet maintenant avoir vendu, dans le passé, des montres équipées d'un balancier *en alliage de titane*. L'engagement du 27 avril 2023 n'est donc pas faux en soi ; les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si un balancier « en alliage de titane » est un balancier « en titane ».

S'il est exact que l'intimée aurait pu remettre plus tôt à la requérante une copie du dessin technique joint à la réponse, cela n'est d'aucun secours pour la requérante. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans la considération précédente, le fait que le comportement de l'intimée ait rendu nécessaire l'administration des preuves à futur ne justifie pas de faire supporter à l'intimée les frais de la procédure.

Une exception à la règle selon laquelle les frais de l'administration des preuves à futur devraient être mis à la charge de la requérante n'est donc pas justifiée. Ainsi, la requérante supporte les frais de la présente procédure. Dans l'éventualité où la requérante devrait entamer une procédure au fond sur la base de la présente procédure, il lui serait toutefois loisible de faire valoir les coûts de la présente procédure.

#### **15.**

La requérante doit à l'intimée une indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L'indemnité est fixée à CHF 5 000 selon le tarif (art. 5 et 6 FP-TFB).

#### **16.**

Conformément à la pratique, les dépenses pour l'assistance d'un conseil en brevets dans le procès peuvent être remboursées en tant que dépenses nécessaires (art. 32 LTFB en relation avec art. 3 let. a FP-TFB), mais seulement jusqu'à la hauteur effective, ou, si celle-ci dépasse l'indemnité pour la représentation professionnelle par un avocat selon le tarif, en cas de contestation, dans l'ordre de la compensation pour

l'avocat selon le Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets.<sup>6</sup>

L'intimée réclame des frais pour le soutien de deux conseils en brevets de CHF 5 259.25 au total (sans TVA).

La requérante conteste que le soutien d'un conseil en brevets ait été nécessaire dans une procédure concernant les preuves à futur. Le fait qu'elle soit elle-même assistée par deux conseils en brevets rend cette affirmation déjà douteuse. Dans une procédure de preuve à futur basée sur la contrefaçon présumée d'un brevet, il existe également des questions techniques et/ou relevant du droit des brevets qui doivent être abordées et qui nécessitent l'assistance d'un conseil en brevets. Le tribunal considère donc qu'il est justifié que l'intimée ait obtenu l'appui de deux conseils en brevets.

La requérante conteste aussi le montant des frais de conseil en brevet. Si on fait valoir des frais nécessaires, en cas de contestation ceux-ci doivent être allégués de manière circonstanciée et être justifiés par des pièces justificatives. Le décompte des prestations doit notamment indiquer quel prestataire a fourni quelles prestations et à quel moment.<sup>7</sup>

L'intimée soumet deux factures. La facture du cabinet Gsmart-IP SA du 30 novembre 2023 mentionne un montant total de CHF 2 535 pour « Démarche d'analyse, de recherche et de rédaction d'argumentaires ». Par lettre du 9 janvier 2024, Damien Debay et Brahim Tasli de Gsmart-IP SA confirment que les prestations mentionnées sur la facture du 30 novembre 2023 ont été fournies dans le cadre de la procédure de preuve à futur. L'intimée soumet également une autre facture de l'étude Hepp Wenger Ryffel SA, datée du 7 décembre 2023, s'élevant à CHF 2 724.25 pour « étude de la demande / travail sur la réponse / divers appels avec le mandant / Kasser/Schlosser ».

Aucune des factures ne mentionne le nom du conseil ayant fourni les services. Aucune des factures ne spécifie les services rendus d'une manière suffisamment précise pour permettre à la requérante de contester

---

<sup>6</sup> TFB, arrêt O2016\_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler » ; arrêt S2018\_001 du 23 mai 2018, consid. 5 ; arrêt O2015\_009 du 21. März 2018, consid. 11.2 ; arrêt O2012\_43 du 10 juin 2016, consid. 5.5.

<sup>7</sup> TFB, arrêt O2020\_001 du 9 juin 2021, consid. 57 – « Injektionspen » ; arrêt O2019\_012 du 30 août 2021, consid. 57 – « Sägeblätter ».

les factures de manière motivée (substanziert). Étant donné que la requérante conteste que les services étaient nécessaires et que la défenderesse n'indique pas de manière détaillée quels services ont été rendus par qui, la demande de l'intimée concernant l'indemnisation des dépenses nécessaires doit être rejetée pour défaut de motivation.

### **Le Tribunal fédérale des brevets décide :**

1. En admettant partiellement la requête, il est ordonné à l'intimée de produire en mains de la requérante dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la présente décision est devenue exécutoire
  - a) les contrats concernant la conception, la création, la manufacture et/ou l'achat de balanciers, (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon », et (iii) conclus par l'intimée avec tout tiers;
  - b) les plans, descriptions et dessins techniques de balanciers (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon » et (iii) provenant de tout tiers;
  - c) les cahiers des charges concernant des balanciers, (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon », et (iii) rédigés ou conçus par l'intimée ou tout tiers ;
  - d) les commandes se rapportant à des balanciers (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon », et (iii) envoyés de l'intimée à tout tiers ;
  - e) les factures se rapportant à des balanciers (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon », et (iii) provenant de tout tiers ;
  - f) les bons de livraison se rapportant à des balanciers, (i) qui contiennent des informations sur le matériau du balancier utilisé, (ii) destinés aux modèles « Palatial Tourbillon », « Brilliant Tourbillon » et/ou « Caviar Tourbillon », et (iii) provenant de tout tiers.
2. L'intimée est autorisée à caviarder préalablement toute information contenue dans les documents produits concernant la forme, le pro-

cessus de fabrication, le coût et/ou la provenance des balanciers utilisés dans les montres « Palatial Tourbillon », « Caviar Tourbillon » et « Brilliant Tourbillon ».

3. L'émolument de décision est fixé à CHF 5 000.
4. Les frais sont mis à la charge de la requérante et sont déduits de l'avance de frais versée par l'intimée. Le solde de l'avance est remboursé à la requérante.
5. La requérante est tenue de verser à l'intimée une indemnité de CHF 5 000.
6. La présente décision est communiquée par écrit aux parties et (après entrée en force) 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 31 janvier 2024

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Premier greffier

Mark Schweizer

Sven Bucher

Envoi le 6 février 2024