

"Mécanisme de déclenchement". Tribunal fédéral du 7 janvier 2015.
Champ d'application de l'article 109 LDIP, droit applicable au transfert
d'un brevet, interprétation du contrat de transfert d'un brevet

DE WERRA, Jacques

DE WERRA, Jacques. "Mécanisme de déclenchement". Tribunal fédéral du 7 janvier 2015.
Champ d'application de l'article 109 LDIP, droit applicable au transfert d'un brevet, interprétation
du contrat de transfert d'un brevet. *Sic !*, 2015, no. 4, p. 255-259

Available at:

<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75726>

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.



6. Technologierecht | Droit de la technologie

6.1 Patente | Brevets d'invention

«Mécanisme de déclenchement»

Tribunal fédéral du 7 janvier 2015

Champ d'application de l'article 109 LDIP, droit applicable au transfert d'un brevet, interprétation du contrat de transfert d'un brevet

LDIP 109. Cette disposition n'est pas applicable dans le cadre d'une action tendant seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert d'un brevet étranger (consid. 2).

LDIP 110 III, 122. Le fait que les deux parties ont leur siège ou domicile en Suisse et que le défendeur a fourni ses services dans ce pays fonde l'application du droit suisse à leurs relations contractuelles (consid. 3).

LBI 3. L'inventeur peut s'obliger valablement et par avance à exécuter, le moment venu, les actes éventuellement nécessaires à un transfert du droit au brevet (consid. 4).

CO 1 II. Le transfert de droits de propriété intellectuelle en contrepartie d'une rémunération peut être conclu tacitement entre les parties (consid. 5).

IPRG 109. Diese Bestimmung gilt nicht für eine Klage, die nur darauf abzielt, den Beklagten zu zwingen, rechtliche Schritte für die Übertragung eines ausländischen Patents zu unternehmen (E. 2).

IPRG 110 III, 122. Der Umstand, dass die beiden Parteien ihren Sitz bzw. ihre Niederlassung in der Schweiz haben und der Beklagte seine Dienstleistungen in diesem Staat erbracht hat, führt zur Anwendung schweizerischen Rechts hinsichtlich ihrer vertraglichen Beziehungen (E. 3).

PatG 3. Der Erfinder kann sich gültig und im Voraus verpflichten, zum ge-

gebenen Zeitpunkt die allenfalls erforderlichen Handlungen für die Übertragung des Rechts auf ein Patent vorzunehmen (E. 4).

OR 1 II. Die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums gegen eine Entschädigung kann zwischen den Parteien stillschweigend vereinbart werden (E. 5).

1^{re} Cour civile; recours rejeté; réf. 4A_442/2014

Jusqu'au 3 juillet 2001, X. (le défendeur) était administrateur de C. SA (précédemment B. SA; la demanderesse), vouée notamment au développement, à la production et à la distribution de produits d'horlogerie. Avant cela, la société a profité des services de X. en matière de développement de produits d'horlogerie. X. a notamment élaboré le concept esthétique d'une montre dotée d'un mécanisme spécial de déclenchement à poussoir.

X. s'est personnellement occupé de faire enregistrer en Suisse et dans le système international de La Haye un modèle industriel au nom de la société, lui-même étant mentionné en qualité de créateur. Un brevet correspondant à ce modèle fut sollicité aux Etats-Unis d'Amérique. A cette fin, X. a souscrit un acte de cession. Le brevet a été délivré le 18 décembre 2001, avec mention de X. à titre d'inventeur et de la société à titre de cessionnaire.

Le mécanisme de déclenchement propre à la montre a fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 18 mai 2000, au nom de la société, avec

mention de X. à titre d'inventeur. Le 3 avril 2001, répondant à une demande du mandataire et conseil de la société, X. a donné son accord à une extension de cette demande de brevet à l'Europe et au système du traité de coopération en matière de brevets. Le brevet européen n° EP yyy, intitulé «dispositif de commande à poussoir pour montre», a été délivré le 12 octobre 2005. B. SA et X. y sont respectivement mentionnés en qualités de titulaire et d'inventeur.

La société a rémunéré X. sur la base de factures qu'il a établies soit à son nom, soit au nom d'une société à responsabilité limitée dont il était l'organe.

Le 21 décembre 2001, soit après que X. avait cessé de collaborer avec la société, le mandataire l'a invité à souscrire une procuration et un acte de cession comportant transfert de tous les droits relatifs à la même invention et au même mécanisme, en vue d'une demande de brevet à introduire aux Etats-Unis. X. a refusé. Il a lui-même sollicité puis obtenu, le 21 février 2006, un brevet étasunien n° US zzz. Les démarches de la société tendant à l'en empêcher n'ont pas abouti; l'office compétent a statué qu'en l'absence de cession, seuls les tribunaux pouvaient déterminer à qui appartenait le droit à la délivrance du brevet.

Au terme d'une procédure cantonale introduite par B. SA le 7 juillet 2006, la Cour civile du canton de Neuchâtel a condamné le défendeur à accomplir tous les actes nécessaires au transfert à la demanderesse du brevet n° US zzz délivré le 21 février 2006. X.

forme un recours en matière civile au TF contre cet arrêt cantonal.

Considérants:

2. La contestation revêt un caractère international en tant qu'elle porte sur un brevet d'invention délivré par un Etat étranger; il en résulte que la compétence des tribunaux suisses doit être vérifiée au regard des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

L'art. 109 al. 1 LDIP, dans sa teneur initiale qui est demeurée en vigueur jusqu'au 30 juin 2008, prévoyait la compétence des tribunaux suisses du domicile de la partie défenderesse pour l'ensemble des «actions portant sur les droits de propriété intellectuelle»; il excluait cette compétence pour les actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle à l'étranger (RO 1988, 1776, 1801).

Depuis le 1^{er} juillet 2008, l'art. 109 al. 1 LDIP prévoit la même compétence pour les actions relatives à la validité ou à l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle; la compétence est désormais réglée séparément, à l'art. 109 al. 2 LDIP, pour les actions consécutives à la violation de droits de propriété intellectuelle, et il n'existe plus de clause générale apte à englober d'autres actions en matière de propriété intellectuelle.

Selon certaines opinions doctrinales, la compétence des tribunaux suisses demeure exclue pour les actions sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle à l'étranger. Cette exclusion résulte censément des mots «en Suisse» présents dans le libellé actuel de l'art. 109 al. 1 LDIP; elle est l'expression du principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle, lequel implique que les actions concernées ressortissent exclusivement à la juridiction de l'Etat où la protection est demandée (P. DUCOR, Commentaire romand, 2013, LDIP 109 N 15; G. JEGHER/D. VASELLA, Basler Kom-

mentar, 3^e éd., Bâle 2013, IPRG N 8b et 8c). Selon une autre approche, le texte actuel de l'art. 109 al. 1 LDIP n'exclut pas que les tribunaux suisses, sur la base des règles générales de compétence consacrées par la loi, puissent être saisis également au sujet de la validité ou de l'inscription de droits de propriété intellectuelle à l'étranger; parmi ces règles, l'art. 2 LDIP prévoit ordinairement, sauf disposition spéciale, la compétence des tribunaux suisses du domicile de la partie défenderesse (B. C. LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, Zurich 2011, N 549 à 559).

Une autre controverse porte sur l'objet des actions auxquelles s'applique l'art. 109 al. 1 LDIP dans sa teneur actuelle. Selon certains auteurs, les actions portant sur la titularité de droits de propriété intellectuelle, telle l'action en cession, s'inscrivent parmi les actions «relatives à la validité ou à l'inscription», tandis qu'un autre auteur soutient le contraire; il raisonne notamment sur la base de l'art. 26 al. 1 et 2 LTFB délimitant les compétences du TF des brevets et des tribunaux cantonaux, où les actions «en validité d'un brevet», d'une part, et celles concernant «la titularité ou la cession de brevets», d'autre part, sont soumises à des régimes différents (DUCOR, LDIP 109 N 12 à 14, avec mention des autres opinions en présence).

Ces questions peuvent demeurer indécises dans la présente cause. Les tribunaux suisses ne sont pas requis d'annuler le brevet états-unien n° US zzz, ni d'ordonner une inscription ou une rectification d'inscription à opérer sur un registre officiel aux Etats-Unis. L'action tend seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert du brevet; le jugement n'exercera qu'une influence médiate sur la titularité de ce bien immatériel et la contrainte ne résultera que de la menace d'une sanction pénale à infliger

par les autorités suisses. Cette action n'est pas clairement exclue par l'art. 109 al. 1 LDIP. Elle n'est visée par aucune disposition spécifique de la loi, de sorte que les tribunaux suisses et neuchâtelois sont compétents par l'effet de l'art. 2 LDIP, à raison du lieu de domicile du défendeur.

3. Les deux parties ont leur siège ou domicile en Suisse et le défendeur a fourni ses services dans ce pays; la Cour civile a donc jugé que le droit suisse est applicable à leurs relations contractuelles et elle a statué d'après ce droit. Cette approche est conforme aux art. 110 al. 3 et 122 LDIP; elle est d'ailleurs incontestée.

4. Selon le droit suisse des brevets d'invention, avant le dépôt d'une demande de brevet, l'inventeur peut valablement transférer à une autre personne le droit d'introduire cette demande puis de devenir titulaire du brevet (ATF 127 III 461 ss consid. 4a); ce transfert n'est soumis à aucune condition de forme. Déjà avant l'achèvement de l'invention et la naissance du droit au brevet correspondant, l'inventeur peut convenir avec une autre personne que ce droit lui appartiendra d'emblée (N. TISSOT, Commentaire romand, LBI 3 N 19; P. HEINRICH, PatG/EPÜ – Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Berne 2010, 276); c'est le régime ordinairement prévu par l'art. 332 al. 1 CO dans les relations entre travailleur et employeur. L'inventeur peut d'ailleurs aussi s'obliger valablement et par avance à exécuter, le moment venu, les actes éventuellement nécessaires à un transfert du droit au brevet (TISSOT, Commentaire romand, LBI 3 N 20).

En cas de litige sur la portée d'un accord intervenu entre l'inventeur et une autre personne revendiquant le droit au brevet, le juge doit au premier chef s'efforcer de déterminer conformément à l'art. 18 al. 1 CO leur réelle et commune intention, ce qui relève de la constatation des faits (ATF 140 III 86

ss consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486 ss consid. 5; 128 III 390 ss consid. 4.3.3), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler ainsi leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 ss consid. 3.1; 129 III 675 ss consid. 2.3).

5. En contrepartie d'une rémunération versée par la demanderesse, le défendeur a assumé au moins partiellement, sinon totalement, le développement de la montre. Au delà de son activité proprement créatrice et inventive, il a personnellement concouru à ce que les droits de propriété intellectuelle afférents à cette montre fussent acquis par la demanderesse. Il a notamment souscrit un acte de cession pour que celle-ci pût obtenir sous son propre nom le brevet états-unien délivré le 18 décembre 2001. En répondant le 3 avril 2001 aux demandes d'instructions du mandataire de la demanderesse, le défendeur a consenti de manière au moins implicite à la demande de brevet déposée le 18 mai 2000, laquelle a abouti au brevet européen n° EP yyy dont la demanderesse est titulaire.

Ce comportement dénote avec certitude que le demandeur admettait, selon sa propre conception de la collaboration rémunérée par la demanderesse, que les droits de propriété intellectuelle afférents à la montre compétaient à cette partie-ci, en ce sens qu'ils lui appartenaient d'emblée ou que, à défaut, en particulier pour les brevets états-unis, ils devaient lui être transférés avec son concours. Cette constatation de fait s'impose; le TF peut y procéder d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF.

L'acquisition de droits de propriété intellectuelle en contrepartie d'une rémunération est l'objet d'un contrat taci-

tement mais valablement conclu entre les parties, conformément à l'art. 1 al. 2 CO. Contrairement à l'argumentation présentée à l'appui du recours en matière civile, il importe peu que le lien entre la rémunération versée, d'une part, et l'invention du mécanisme de déclenchement propre à la montre, d'autre part, ne ressorte peut-être pas clairement du libellé des factures que le défendeur a lui-même établies. Ce contrat englobe tous les brevets d'invention afférents à ce mécanisme, y compris celui présentement litigieux; il autorise la demanderesse à exiger le transfert de ce brevet aussi. La Cour civile a dûment accueilli l'action correspondante. Dans son résultat au moins, sa décision se révèle conforme au droit applicable et fondée sur des constatations exemptes d'arbitraire; il n'est pas nécessaire d'examiner si sa motivation résiste elle aussi à toutes les critiques du défendeur. En particulier, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant la qualification des relations contractuelles nouées entre les parties.

Remarque:

Cet arrêt du TF est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, même si notre Haute Cour laisse en fin de compte ouverte la question du champ d'application de l'art. 109 al. 1 LDIP et celle de la définition des «actions portant sur la validité ou l'inscription» de droits de propriété intellectuelle (consid. 2), ses réflexions à ce propos restent instructives. Elles laissent en effet entendre que des litiges contractuels relatifs à la titularité de droits de propriété intellectuelle ne constituent pas des «actions portant sur la validité ou l'inscription» de droits de propriété intellectuelle qui justifieraient la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat dans lequel de tels droits sont inscrits. On doit saluer cette approche, qui fait écho à d'autres jurisprudences du TF et de la Cour de Justice. Dans l'arrêt «Ecofin» (ATF 132 III 579, sic! 2006, 658), le TF avait en effet constaté à pro-

pos de l'ancien art. 16 al. 4 CL (désormais art. 22 al. 4 CL – les modifications intervenues depuis lors étant toutefois sans conséquence sur la question litigieuse) que cette disposition ne s'applique pas aux actions concernant la titularité de droits de propriété industrielle lorsque l'objet du litige porte principalement sur les relations entre les parties (consid. 3.5: «Soweit dagegen in erster Linie nicht die Eintragung, Änderung oder Löschung eines Registerintrags streitig ist, sondern die Rechtsbeziehung der Parteien Gegenstand des Rechtsstreits bildet, erscheint die zwingende und ausschliessliche Zuständigkeit im Lichte der Rechtsprechung des EuGH nicht gerechtfertigt [référence omise]. Danach findet Art. 16 Ziff. 4 LugÜ insbesondere für Klagen über die Inhaberschaft an einem registrierten Schutzrecht trotz der Auswirkungen auf den Registerinhalt keine Anwendung, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien primär streitig sind [référence omise]»). Le TF s'était ainsi référé à l'arrêt de la Cour de Justice «Duijnstee contre Goderbauer» (affaire 288/82) dans laquelle cette dernière avait procédé à la même appréciation. Cette affaire concernait un litige relatif à la titularité d'une invention faite par un employé, et avait tranché qu'un litige en matière d'inscription ou de validité de brevets ne recouvre pas un différend entre un employé, auteur d'une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou obtenu, et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet découlant de leur relation de travail (selon le dispositif de l'arrêt).

Cette approche correspond d'ailleurs à un avis largement soutenu en doctrine (voir p. ex. J. J. FAWCETT/P. TORREMANNS, Intellectual Property and Private International Law, 2^e éd., Oxford 2011, N 2.39, 66) et dans certaines réglementations de soft law, tels les Principes on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP Principles) élaborés par le European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP; cf.

«www.cl-ip.eu»; cf. le commentaire des CLIP Principles, *Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary*, Oxford 2013, N 2:205.C05, 99). On ne doit à cet égard pas sous-estimer le poids de ces réglementations non contraignantes, comme en témoigne par exemple la référence qui leur est faite (en particulier aux CLIP Principles) dans l'arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni dans la fameuse affaire «Lucasfilm» (*Lucasfilm Ltd & Ors v Ainsworth & Anor* [2011] UKSC 39, §§ 94 et 95).

On relèvera d'ailleurs que cette question est également pertinente sous l'angle de l'arbitrage, dès lors qu'il se produit régulièrement que des procédures arbitrales (relatives à des contrats de licence ou de recherche et développement) soulèvent la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle (particulièrement des brevets) sur des innovations créées dans un tel contexte contractuel (cf. p. ex. TF, sic! 2003, 826 ss, «Secrecy agreement»; à ce sujet voir l'article de A. MONDINI/R. MEIER, *Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz und die Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens*, dans le prochain numéro de la sic!). Il convient là également de bien distinguer les questions relatives à l'enregistrement des droits concernés (potentiellement non arbitrables en vertu du droit applicable concerné, même si la tendance globale tend à un certain libéralisme) et celles – arbitrables – concernant le contrat, comme fait dans l'intéressante affaire australienne «Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited» [2011] NSWSC 268 dans laquelle la Cour suprême de New South Wales a clairement exposé: «[§ 66] The powers to grant a patent, to make a declaration of eligibility and to decide the case where the grant of a standard patent is opposed, are powers conferred by the provisions of the Patents Act on, and only on, the Commissioner of Patents or the Federal Court on appeal from the Commissioner. These statutory powers cannot, by

private arrangement, be conferred by parties on an arbitrator. [§ 67] There is, however, no impediment to the parties investing in the arbitrator power to resolve a dispute as between themselves as to their rights in and entitlements to a patent application, or for that matter an invention».

Au-delà de cette question, cette jurisprudence du TF présente aussi de l'intérêt pour ce qui a trait à la détermination du droit applicable au contrat concerné. Le TF a ainsi approuvé la constatation faite par l'instance cantonale que le droit suisse était applicable dès lors que «les deux parties ont leur siège ou domicile en Suisse et [que] le défendeur a fourni ses services dans ce pays» en relevant que «cette approche est conforme aux art. 110 al. 3 et 122 LDIP» (consid. 3) et que l'application du droit suisse n'était pas contestée entre les parties. On peut toutefois se demander si le contrat concerné constitue véritablement un contrat international au sens de la LDIP de sorte que les art. 110 et 122 LDIP trouveraient à s'appliquer (la présence d'un brevet hors de Suisse est-elle suffisante à cet égard, comme semble l'entendre le TF au consid. 2 en retenant que la «contestation revêt un caractère international en tant qu'elle porte sur un brevet d'invention délivré par un Etat étranger»; quid s'il s'agissait d'un litige entre un employé et son employeur tous deux basés en Suisse au sujet de la titularité d'un brevet étranger portant sur une invention faite par l'employé: le contrat de travail serait-il alors un contrat international [si tel était le cas, le droit applicable serait régi par l'art. 122 al. 3 LDIP]?). Il aurait ainsi été intéressant de lire les développements du TF à ce sujet, étant rappelé que le caractère international d'une cause se détermine au cas par cas (cf. dans un autre contexte: TF, 4A_443/2014 consid. 3.1, se référant notamment à l'ATF 131 III 76 consid. 2.3). On peut dans cette perspective douter de l'intérêt à mentionner et discuter l'art. 3 LBI (comme fait par le TF au consid. 4 de l'arrêt) à propos de la

possibilité offerte à un inventeur de céder contractuellement ses droits sur son invention, dès lors que le litige ne portait pas sur une demande de brevet ou un brevet suisse, de sorte que l'art. 3 LBI n'est pas applicable.

Enfin, il faut mettre en lien cet arrêt avec un autre arrêt récent du TF (ATF 140 III 473) dans lequel ce dernier a été amené à identifier le droit applicable à une cession de demandes de brevet déposées dans différents pays. Ce litige opposait une société suisse à une société de Hong Kong notamment sur l'existence et la portée d'un supposé contrat conclu entre elles réglant la titularité sur les demandes de brevet en cause. Le TF a ainsi constaté que le droit de Hong Kong était applicable en vertu de l'art. 122 al. 1 LDIP, dès lors que la partie concernée avait son siège dans cette juridiction, écartant ainsi l'application de l'art. 15 al. 1 LDIP – et, partant, le droit suisse (qui avait été considéré comme applicable par la juridiction cantonale) – faute d'existence d'une relation «beaucoup plus étroite» (au sens de cette dernière disposition) avec le droit suisse.

Ces deux arrêts confirment ainsi la fréquence et l'importance pratique d'opérations transnationales soulevant des questions de titularité de droits de propriété intellectuelle et la complexité des litiges qui peuvent en résulter. Ils illustrent les défis contractuels et judiciaires de l'innovation globale qui se caractérise par l'internationalisation des opérations de recherche et développement, des processus de commercialisation des actifs immatériels et des interactions entre partenaires d'affaires. Ces jurisprudences soulignent en outre la nécessité de cerner la nature véritable des litiges concernés et ainsi de distinguer les questions contractuelles des questions de propriété intellectuelle (particulièrement celles affectant les registres concernés), ce qui, pour ce qui concerne le droit applicable, relève de la propriété intellectuelle (et du statut correspondant, «Immaterialgüterstatut») ou du contrat («Vertragsstatut»), respectivement régis par les

art. 110 et 122 LDIP (comme l'a fait le TF dans l'ATF 140 III 473). Même si ces arrêts apportent des éclairages bienvenus, on peut raisonnablement penser que d'autres litiges éclateront encore à l'avenir sur ces questions.

Prof. Jacques de Werra,
Faculté de droit, Université de Genève