



## Division locale de Munich

### Principes directeurs :

1. Pour que le tribunal soit convaincu avec suffisamment de certitude de la validité d'un brevet, une probabilité prépondérante est nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisoires en vertu de l'article 62 CBE.
2. Dans le cas d'un brevet unitaire, pour déterminer s'il y a eu une attente excessive avant de demander des mesures provisoires en vertu de l'article 62 CBE, il faut d'abord se demander depuis quand le requérant a connaissance de la contrefaçon (ou du risque de contrefaçon) du brevet ; à partir de là, il faut déterminer la date à partir de laquelle il était possible de demander des mesures provisoires devant la CBE.
3. L'exécution d'un brevet européen sans effet unitaire doit se faire séparément dans tous les Etats membres concernés et n'est donc pas, en cas de violation, un moyen équivalent de faire valoir ses droits par rapport à l'exécution d'un brevet unitaire devant le TBC.

**Décision et ordonnances  
du Tribunal de première instance de la juridiction unifiée du  
brevet dans la procédure de mesures provisoires  
concernant le brevet européen 4 108 782  
Numéro de procédure UPC CFI 2/2023  
adopté le : 19/09/2023**

Date de réception de l'acte de candidature : 01/06/2023

**NanoString Technologies Inc.**  
(Demandeur) - 530 Fairview Ave N - 98109 - Seattle  
(WA) - US

Procédure écrite Notifiée le  
15/06/2023

**NanoString Technologies Germany GmbH** (partie  
défenderesse) - Birketweg 31 - 80639 - Munich - DE

Procédure écrite notifiée le  
20/06/2023

**NanoString Technologies Netherlands B.V.** (partie  
défenderesse) - Paasheuvelweg 25 - 1105BP -  
Amsterdam - NL

Procédure écrite notifiée le  
20/06/2023

ORDINATEUR DE DEMANDE

1) **10x Genomics, Inc.**  
(Demandeur) - 6230 Stoneridge Mall  
Road - 94588-3260 - Pleasanton - US

Représenté par :  
Tilman Müller-  
Stoy

2) **Président et membres du Collège de  
Harvard**  
(demandeur) - Suit 727E, 1350  
Massachussetts Avenue - 02138 -  
Massachussetts - US

Représenté par :  
Tilman Müller-  
Stoy

OBJET DE LA DEMANDE

1) **NanoString Technologies Inc.**  
(défendeur) - 530 Fairview Ave N - 98109  
- Seattle (WA) - US

Représenté par :  
Oliver Jan Jüngst

- 2) **NanoString Technologies France GmbH** Représenté par :  
(partie défenderesse) - Birketweg 31 - Oliver Jan Jüngst  
80639  
- Munich - DE
- 3) **NanoString Technologies Netherlands B.V.** Représenté par :  
(défenderesse) - Paasheuvelweg 25 - Oliver Jan Jüngst  
1105BP - Amsterdam - NL

#### BREVET LITIGIEUX

*N° de brevet*

*Propriétaire*

---

**EP4108782**

**Président et membres du Collège de Harvard**

---

#### JUGES DÉCISIFS

##### COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT - COMPOSITION COMPLÈTE

Juge président

**Matthias Zigann**

Rapporteur

**Tobias Pichlmaier**

Juge juridiquement qualifié

**András Kupecz**

Juge techniquement qualifié

**Eric Enderlin**

LANGUE DE PROCÉDURE : Allemand

NÉGOCIATION ORALE DU : 05/09/2023 et 06/09/2023

PROMULGUÉ LE : 19/09/2023

## Faits et conclusions des parties

Le 1er juin 2023, les requérantes ont demandé à la juridiction unifiée des brevets (chambre locale de Munich) d'ordonner des mesures provisoires, alléguant que le brevet unitaire EP 4 108 782 (brevet en cause) était directement et indirectement violé par les défenderesses.

Le brevet litigieux a été déposé sous le titre

"Compositions et méthodes pour la détection  
d'analytes"

a été déposée le 27 avril 2022. Le 21 avril 2023, la deuxième requérante a déposé auprès de l'OEB une demande d'ajournement de la décision relative à la délivrance du brevet litigieux en vue de l'introduction prochaine du brevet unitaire. L'effet unitaire du brevet de décision a été demandé à l'Office européen des brevets le 9 mai 2023. Le 11 mai 2023, le brevet litigieux a été délivré. La publication de la mention de la délivrance date du 7 juin 2023. La revendication 1 du brevet en cause est la suivante :

Une méthode de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellule ou de tissu, comprenant :

- (a) monter l'échantillon de cellule ou de tissu sur un support solide ;
- (b) contactant l'échantillon de cellule ou de tissu avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, la pluralité de réactifs de détection comprenant une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellule ou de tissu avec la pluralité de réactifs de détection pendant une durée suffisante pour permettre la liaison de la pluralité de réactifs de détection aux analytes ; chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ciblant un analyte différent, chacun de la pluralité de réactifs de détection comprenant : un réactif échantillon ciblant un analyte de la pluralité d'analytes et une ou une pluralité de sous-séquences prédéfinies, le réactif échantillon et l'une ou la pluralité de sous-séquences prédéfinies étant conjugués à l'éther ;
- (d) détecter d'une manière séquentielle dans le temps l'une ou la pluralité de sous-séquences pré-déterminées, la détection comprenant :

(i) hybrider un ensemble d'échantillons de décodeur avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble d'échantillons de décodeur comprend une pluralité de sous-populations d'échantillons de décodeur et dans lequel chaque sous-population d'échantillons de décodeur comprend une étiquette détectable, chaque étiquette détectable produisant une signature de signal ;

(ii) détecter la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de codeur ;

(iii) suppression de la signature du signal ; et

(iv) répéter (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, en produisant ainsi un ordre temporel des signatures de signal unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

(e) en utilisant l'ordre temporel des signatures de signal correspondant à l'une ou à la pluralité des sous-séquences prédéfinies du réactif de détection pour identifier une sous-population des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans la cellule ou l'échantillon de tissu.

Le brevet en cause est une demande divisionnaire de la demande EP 18173059.9, qui est elle-même une demande divisionnaire de la demande EP 12860433.7. La demande parente est une demande internationale du 21 décembre 2012 (PCT/US2012/071398), qui revendique la priorité du 22 décembre 2011 (US 201161579265 P). En ce qui concerne la partie allemande de la souche, une action en nullité portant la référence 3 Ni 20/22 (EP) est en cours devant la Cour fédérale allemande des brevets (BPatG). Dans son avis qualifié du 7 février 2023, la troisième chambre de la BPatG expose son avis provisoire selon lequel le brevet parente peut être maintenu dans le cadre de la requête subsidiaire 1.

La recherche à la base de la famille de brevets a également été financée par des fonds publics du *National Institute of Health* (NIH) américain. Il résulte de ce financement des obligations contractuelles de la demanderesse en 2) envers le NIH, sur l'étendue concrète desquelles les parties à la présente procédure de dépôt ont des avis divergents.

Les requérantes ont assigné les défenderesses 1) et 2) en justice pour la partie allemande du brevet de base devant le Landgericht München I sous les références

7 O 2693/22 et 7 O 5812/22 en vue d'obtenir une injonction. Les jugements datent du 17 mai 2023.

Le 18 juillet 2023, la défenderesse en 1) a formé une opposition auprès de l'OEB contre la délivrance du brevet litigieux.

La demanderesse en 2) est enregistrée comme titulaire du brevet litigieux. Elle a concédé à la demanderesse en 1), avec effet au 14 février 2023, une licence exclusive sur le brevet de mise à disposition pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne et, avec effet au 30 mai 2023, une licence exclusive sur le brevet de mise à disposition pour le territoire des autres États membres de l'UPC. Les parties à la présente procédure de saisine ont des avis divergents sur la question de savoir si ces licences sont juridiquement valables.

La défenderesse en 1) est une société américaine. Elle est la société mère d'un groupe d'entreprises qui se présentent sous la dénomination "NanoString". La défenderesse en 2) est la société de vente et de marketing allemande de ce groupe d'entreprises. La défenderesse en 3) est le siège européen du groupe.

Les parties défenderesses proposent, outre les systèmes d'analyse "nCounter® Analysis System", "GeoMx® Digital Spatial Profiler" (DSP) et "Spatial Molecular Imager" (SMI), le produit litigieux "CosMx Spatial Molecular Imager", en abrégé "CosMx".

"CosMx SMI" (ci-après dénommé "**mode de réalisation contesté 1**").

Le mode de réalisation attaqué 1 permet une imagerie subcellulaire très sensible d'une multitude d'ARN ou de protéines directement à partir de cellules individuelles dans des échantillons de tissus morphologiquement intacts. La forme d'exécution attaquée 1 permet d'analyser de manière automatisée des échantillons, en particulier des échantillons biologiques tels que des cellules fixées et des coupes de tissus, afin de détecter la présence de certains analytes, à savoir des ARN et des protéines. Selon l'exposé des requérantes, le produit est proposé sur le marché depuis décembre 2022. Il est également utilisé dans le "CX-Lab" des défenderesses à Amsterdam. C'est ce qui ressort de la présentation du CX-Lab sur le site Internet <https://nanosttring.com/about-us/cx-labs/cxlab-amsterdam/> ; dans la section "Platforms Designed to Accelerate Sample to

Discovery" désigne les produits présents dans le laboratoire d'Amsterdam, dont la forme de réalisation 1 attaquée.

Le **mode de réalisation 2 attaqué** est un réactif de détection. Celui-ci ne peut être utilisé que pour la détection d'ARN. La forme de réalisation 2 attaquée est commercialisée sous la forme d'un kit appelé "CosMx RNA Panel" dans une variante standard ("off-the-shelf RNA Add-On") ainsi que selon les spécifications du client ("Custom RNA Add-On Probes").

Le **mode de réalisation attaqué 3 est** une sonde qui, en tant que sonde secondaire, se lie à la sonde primaire qui s'est déjà liée à son analyte (ARN ou protéine) ; le mode de réalisation attaqué 3 est utilisé dans ce que l'on appelle des "tests d'ADN". "CosMx RNA Imaging Trays" sont commercialisés. Ces produits sont disponibles pour la détection de 100 ARN (100-plex) ou de 1000 ARN (1000-plex), respectivement pour 2 ou 4 lames. Le mode de réalisation 3 attaqué peut être utilisé aussi bien pour la détection d'ARN que pour la détection de protéines.

Les formes de réalisation attaquées sont également proposées en combinaison. Elles ont par exemple été livrées au Max Delbrück Center de Berlin, qui propose des services et des technologies disponibles en mentionnant le Nanostring-CosMx.

Les défenderesses ont effectué une tournée de promotion des modes de réalisation attaqués en Europe au cours de la deuxième moitié du mois d'avril 2023 (European Summit, pièce BP 18, dont des manifestations à Hanovre et Würzburg). Les défenderesses organisent et prévoient d'organiser dans les semaines et mois à venir de nombreuses autres manifestations dans des établissements de recherche pour présenter les modes de réalisation litigieux (annonces de manifestations en annexes BP 19 à BP 19c).

La partie défenderesse a demandé à plusieurs reprises à la partie demanderesse en 2) de lui soumettre une offre de licence à des conditions raisonnables en ce qui concerne le brevet litigieux.

Les requérantes ont introduit une action en contrefaçon devant le TBC (chambre locale de Munich) en date du 31 août 2023 pour violation du brevet litigieux.

Les requérantes affirment que les "CosMx Spatial Molecular Imager" (ainsi que les modèles équivalents), les réactifs de détection et les sondes de décodage associés, proposés et utilisés par les défenderesses et également utilisés par leurs clients, sont des dispositifs permettant de mettre en œuvre le procédé protégé par le brevet en cause.

Les requérantes décrivent l'essence de l'invention selon le brevet litigieux en ce qu'elle adopte une approche fondamentalement différente par rapport à l'état de la technique. En effet, alors que les méthodes d'analyse in situ selon l'état de la technique combinent des fluorophores pour augmenter le nombre d'analytes détectables, dans l'invention selon le brevet litigieux, une sonde n'est pas directement marquée par un fluorophore ; au contraire, une séquence d'acide nucléique (dite séquence partielle prédéterminée) est fixée à la sonde.

La demanderesse en deuxième lieu est habilitée à déposer une demande en tant que titulaire enregistré du brevet litigieux. L'inscription au registre est également déterminante. Indépendamment de cela, la demanderesse en second lieu a satisfait à toutes les exigences légales en ce qui concerne l'invention en cause. Cela vaut en particulier pour les exigences découlant du Bayh-Dole Act. La demanderesse en deuxième lieu a divulgué l'invention en temps utile au NIH, a revendiqué le droit à l'invention conformément aux dispositions du Bayh-Dole Act et a déposé une demande de brevet pour l'invention. Le NIH n'a pas soulevé d'objection à ce jour. Ceci est prouvé par la déclaration sous serment de Mme Karen Sinclair, Director of Intellectual Property chez la demanderesse en 2).

Les requérantes demandent, compte tenu du fait que la forme de réalisation 2 attaquée (réactifs de détection) ne peut être utilisée que dans le cadre de la détection d'ARN, alors que les formes de réalisation 1 et 3 attaquées peuvent être utilisées aussi bien dans le cadre de la détection d'ARN que dans le cadre de la détection de protéines, une interdiction illimitée uniquement en ce qui concerne l'offre et la mise en œuvre du procédé contrefaisant le brevet (point A. III de la demande).I.) ainsi que de l'offre et de la livraison du mode de réalisation 2 attaqué (point A.III. de la demande).



En ce qui concerne l'offre et la fourniture des modes de réalisation 1 et 3 attaqués, les requérantes ne demandent en revanche que l'apposition d'un avertissement concernant le brevet litigieux et l'obligation pour les défenderesses de conclure avec leurs clients un accord d'interdiction assorti d'une pénalité contractuelle en ce qui concerne l'utilisation des modes de réalisation 1 et 3 attaqués pour la détection d'ARN (chiffres A.II. et A.IV. de la demande).

Les requérantes ont choisi, pour la demande d'ordonnance du 1er juin 2023, une forme qui correspond littéralement à la revendication 1 du brevet litigieux et qui se rapproche, dans l'espace, de la revendication 2 du brevet.

"aux États membres participants". Suite à l'exposé fait dans l'opposition du 21 juillet 2023, les requérantes ont adapté leur demande de manière à ce que les Etats parties à la CBE soient nommément cités dans la demande et que la mention "Etat partie à la CBE" soit supprimée.

"une ou" a été supprimé devant "une pluralité de sous-séquences prédéterminées".

Lors de l'audience du 5 septembre 2023, la chambre locale a indiqué que la question de la validité du brevet litigieux (existence juridique) restait ouverte après la délibération préliminaire et devait donc être discutée avec les parties ; dans ce contexte, la chambre locale a également attiré l'attention sur le fait que, dans la procédure parallèle concernant le brevet parente (UPC\_CFI\_17/2023), les demandes d'ordonnance avaient été présentées dans une version limitant la revendication du brevet parente. En réponse à cette remarque, les requérantes ont complété leur requête principale par une requête subsidiaire. Lors de l'audience, la chambre locale a en outre fait remarquer que l'indication "en taille de police 12" dans les demandes d'ordonnance II et IV pourrait être indéterminée, étant donné qu'il n'est pas précisé quelle police de caractères est concernée ; les requérantes ont donc supprimé ce passage. Lors de l'audience, la chambre locale a en outre fait remarquer que la compétence de la chambre locale de Munich du TBC pour déterminer l'adéquation des sanctions contractuelles mentionnées dans les demandes d'injonction II et IV pourrait être discutable ; les requérantes ont alors remplacé les termes "chambre locale de Munich" par "tribunal compétent". En ce qui concerne la mention de la deuxième requérante dans les ordonnances II et IV (respectivement (1) et (2)), les

requérantes ont déclaré qu'il en avait été convenu ainsi entre elles.

Les dernières **conclusions des parties requérantes** sont donc les suivantes :

- A. Il est ordonné aux parties défenderesses de s'abstenir et de faire cesser sur les territoires de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, de la République de Slovénie et/ou du Royaume de Suède
- I. une méthode de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
  - (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
  - (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :

- (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
- (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;
- (iii) suppression de la signature du signal ; et
- (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ;  
et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

d'appliquer ou d'offrir d'appliquer sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A ;

(violation directe de la revendication 1 du PE 4 108 782)

- II. Dispositifs adaptés à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
  - (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection est utilisée pour la détection de cellules ou de tissus.

pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;

- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux ARN ; dans lequel

chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, où

chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :

(i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;

(ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de décodage ;

(iii) suppression de la signature du signal ; et

(iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point A ou sur les territoires de plusieurs de ces États, pour l'application sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A.

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière expresse, visible et bien mise en évidence, que les dispositifs ne peuvent pas être utilisés sans l'accord du demandeur en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure telle que décrite au point A.I. et qu'il faut s'abstenir d'utiliser les dispositifs pour la détection d'ARN sans l'accord du demandeur en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les dispositifs pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable du demandeur 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser au demandeur 2, à déterminer par le demandeur 2 et, si nécessaire, à examiner par la juridiction compétente, pour chaque cas de non-respect ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

- III. Réactifs de détection adaptés à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
  - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences

des réactifs de détection, ce qui permet d'obtenir une



l'ordre chronologique des signatures est produit, qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point A ou sur les territoires de plusieurs de ces États, pour l'application sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

IV. Sondes de décodage adaptées à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre la liaison de la pluralité de réactifs de détection aux ARN ; dans lequel

chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, dans lequel

chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
  - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de décodage ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point A ou sur les territoires de plusieurs de ces États, sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A, d'offrir et/ou de fournir le procédé,

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière expresse, visible et accrocheuse, que les sondes de décodage ne doivent pas être utilisées sans l'accord de la demanderesse en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure selon le point A.I. et qu'il faut s'abstenir de les utiliser pour la détection d'ARN sans l'accord de la demanderesse en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les sondes de décodage pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable du demandeur 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser au demandeur 2, à déterminer par le demandeur 2 et à examiner, si nécessaire, par le tribunal compétent, pour chaque cas de non-respect ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

à titre subsidiaire, aux points A.I. à A.IV.

Aa. Il est ordonné aux parties défenderesses de s'abstenir et de faire cesser sur les territoires de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, de la République de Slovénie et/ou du Royaume de Suède

la. une méthode de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, qui peut être mise en oeuvre dans (i) l'immunohistochimie et/ou la fluorescence.

l'hybridation in situ, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;

- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel
- chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où
- chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
- (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est

est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus, dans lequel

les analytes sont choisis dans le groupe constitué par les protéines, les peptides et les acides nucléiques, dans lequel les acides nucléiques sont choisis dans le groupe constitué par l'ARN cellulaire, l'ARN messenger, le microARN, l'ARN ribosomal et toute combinaison de ceux-ci

sur le territoire d'un ou plusieurs des pays mentionnés au point Aa. Les États membres peuvent appliquer ou proposer l'application de la présente directive sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point Aa ;

(violation directe de la revendication 1 du EP 4 108 782)

IIa. Dispositifs adaptés à la mise en oeuvre d'une méthode de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus utilisé en (i) immunohistochimie et/ou hybridation in situ par fluorescence, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux ARN ; dans lequel

chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, où

chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

(d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :

(i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;

(ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;

(iii) suppression de la signature du signal ; et

(iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ;  
et

(e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellule ou de tissu, dans lequel

les analytes sont choisis dans le groupe constitué par les protéines, les peptides et les acides nucléiques, les acides nucléiques étant

sont choisis dans le groupe constitué par l'ARN cellulaire, l'ARN messenger, le microARN, l'ARN ribosomal et toute combinaison de ceux-ci

sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. Les États membres sont tenus d'offrir et/ou de fournir des services d'application du procédé sur le territoire d'un ou de plusieurs des États mentionnés au point Aa. ou sur le territoire de plusieurs de ces États,

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière explicite, visible et accrocheuse, que les dispositifs ne peuvent pas être utilisés sans l'accord de la demanderesse en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure selon le point A.la. et qu'une utilisation pour la détection d'ARN est à proscrire sans l'accord de la demanderesse en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les dispositifs pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable du demandeur 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser au demandeur 2, à déterminer par le demandeur 2 et, si nécessaire, à examiner par la juridiction compétente, pour chaque cas de non-respect ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

IIIa. Réactifs de détection convenant à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus utilisé en (i) immunohistochimie et/ou hybridation in situ par fluorescence, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;

- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
  - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est



est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

- (f) utiliser l'ordre temporel des signatures de signal correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellule ou de tissu, les analytes étant choisis dans le groupe constitué par les protéines, les peptides et les acides nucléiques, les acides nucléiques étant choisis dans le groupe constitué par l'ARN cellulaire, l'ARN messager, le microARN, l'ARN ribosomal et n'importe laquelle de leurs combinaisons

sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. Les États membres sont tenus d'offrir et/ou de fournir des services d'application du procédé sur le territoire d'un ou de plusieurs des États mentionnés au point Aa. ou sur le territoire de plusieurs de ces États ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

IVa. Sondes de décodage adaptées à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus utilisé en (i) immunohistochimie et/ou hybridation in situ par fluorescence, comprenant

- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
- (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
- (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre la liaison de la pluralité de réactifs de détection aux ARN ; dans lequel

chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, où

chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

(d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :

(i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;

(ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;

(iii) suppression de la signature du signal ; et

(iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ;  
et

(e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellule ou de tissu, dans lequel

les analytes sont choisis dans le groupe constitué par les protéines, les peptides et les acides nucléiques, les acides nucléiques étant

sont choisis dans le groupe constitué par l'ARN cellulaire, l'ARN messenger, le microARN, l'ARN ribosomal et toute combinaison de ceux-ci

sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point Aa. Les États membres sont tenus d'offrir et/ou de fournir des services d'application du procédé sur le territoire d'un ou de plusieurs des États mentionnés au point Aa. ou sur le territoire de plusieurs de ces États,

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière expresse, visible et accrocheuse, que les sondes de décodage ne doivent pas être utilisées sans l'accord du demandeur en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure selon le point A.Ia. et qu'une utilisation pour la détection d'ARN est à proscrire sans l'accord du demandeur en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les sondes de décodage pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable de la requérante no 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser à la requérante no 2, à déterminer par la requérante no 2 et à examiner, si nécessaire, par le tribunal compétent, pour chaque cas de violation ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

- B. En cas d'infraction aux dispositions des points A.I. à A.I., la partie requérante est tenue de payer une amende.  
A.IV., le défendeur concerné doit payer au tribunal une astreinte (éventuellement répétée) pouvant atteindre 250 000 euros par infraction (R. 354.3 RdP).
- C. condamner provisoirement les défenderesses aux dépens.
- D. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

## **Les parties défenderesses ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal**

1. rejeter la demande de mesures provisoires datée du 1er juin 2023, dans sa version du 5 septembre 2023, ainsi que la demande subsidiaire du 5 septembre 2023, comme irrecevables et/ou, en tout état de cause, non fondées ;
  - à titre subsidiaire -
    - 1.1. autoriser les défendeurs à poursuivre les actes de contrefaçon présumés moyennant la constitution d'une garantie dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal, mais qui ne devrait pas dépasser 1.000.000,- € ;
  - à titre très subsidiaire -
    - 1.2. de subordonner l'adoption de mesures provisoires à la constitution par les requérants d'une garantie dont le montant sera déterminé par le Tribunal, mais qui ne devrait pas être inférieur à 20 000 000 €.
2. condamner les requérants aux dépens de la procédure
3. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Les défendeurs ont déposé un mémoire de défense en date du 2 juin 2023. Ils ont en outre répondu à l'acte de saisine par une opposition du 21 juillet 2023 et à la réplique de la partie requérante du 11 août 2023 par un mémoire du 24 août 2023.

- Les défendeurs invoquent l'**incompétence de la chambre locale de Munich du TBC**.

Etant donné que deux jugements de première instance du Landgericht München I (Ak- tenzeichen 7 O 5812/22 et 7 O 2693/22) ont été rendus et sont exécutés en Allemagne avant le dépôt de la présente demande, l'attaque contre la partie défenderesse 2) est à tout le moins manifestement infondée, étant donné que des actes de contrefaçon pertinents en Allemagne ne sont pas établis de manière concluante suite au respect de l'interdiction prononcée par le Landgericht München I. La procédure attaquée n'est pas menée en Allemagne par les défendeurs. Il n'y a donc pas de lien pertinent avec l'Allemagne.

Une requête manifestement non fondée contre une partie - qui n'a manifestement pas commis d'acte de contrefaçon - dans le seul but de pouvoir exercer une compétence territoriale en vertu de l'article 33b) CBE auprès de plusieurs défendeurs/défendeurs, en quelque sorte par le biais du "forum shopping", n'est pas digne de protection et ne correspond pas à l'esprit de la loi.

- Les défendeurs estiment que la **demande** de mesures provisoires est **irrecevable**.

La requête ne satisfait pas aux exigences procédurales impératives du règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet, car elle ne contient pas les indications requises par la règle 206, point 2, sous a), c), d) et e), du règlement de procédure. La partie requérante n'aurait notamment pas apporté la preuve qu'elle était habilitée à engager la procédure. En ce qui concerne l'état de droit, la partie requérante a fait valoir ses arguments pour la première fois dans son mémoire en réplique, contrairement à ce que prévoit la règle 206, point 2, sous d), du règlement de procédure.

Pour satisfaire à la condition impérative de la demande visée à la règle 206, point 2 (e) du règlement de procédure, il est en outre insuffisant que la réplique du 11 août 2023 n'annonce finalement une éventuelle action au fond que de manière non contraignante. La simple annonce d'une action au fond ne constitue pas non plus une "brève description" de l'action au fond, qui est pourtant requise par le règlement de procédure.

- Les défendeurs contestent l'**absence de légitimation active (droit de déposer une demande) des demandeurs**.

Comme le brevet litigieux fait partie d'une famille de brevets dont la recherche sous-jacente a été financée dans une très large mesure par des fonds publics américains du US National Institute of Health (NIH), certaines exigences légales devaient être respectées.

La deuxième partie requérante a omis de se conformer à certaines exigences de la loi dite Bayh-Dole, à savoir l'article 35 USC 2002 (c), et les droits sur l'invention ont donc été transférés au gouvernement américain.

Le soutien américain était subordonné à la condition que des licences non exclusives soient accordées à des tiers pour les technologies et les innovations qui en résulteraient - et ce également en ce qui concerne les États du GEP. Par conséquent, l'octroi d'une licence exclusive au requérant en première instance était de toute façon exclu. Aucune licence simple n'a été valablement octroyée à la demanderesse en première instance, car les accords présentés dans l'annexe PB 1 ne sont pas valables en vertu du droit allemand pertinent (article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 1257/2012 en relation avec l'article 6, paragraphe 2, de l'accord sur les brevets). l'article 6, paragraphe 1 CBE). La nullité résulterait de la conclusion d'un accord de licence exclusif entre les deux requérantes, dans le cadre d'une collusion entre les parties contractantes et en violation des conditions de financement du NIH ; ce point de vue serait également confirmé par le jugement du Landgericht München I (affaire 7 O 2693/22).

- Les défendeurs estiment que le **brevet litigieux n'a pas de validité juridique.**

La validité du brevet litigieux ne peut pas être présumée sur la base de sa délivrance. Cela résulte déjà en l'espèce du fait que la délivrance du brevet - comme il ressort du dossier de l'OEB - a eu lieu sans examen compréhensible : entre le dépôt de la demande divisionnaire le 27 avril 2022 et la délivrance de l'intention de délivrer du 06 avril 2023, il n'y a eu que peu de temps. 2023, moins d'un an s'est écoulé - l'examen du brevet n'aurait donc manifestement pas été effectué de manière intensive ; l'état de la technique particulièrement pertinent (D6, D8, D12, D13, D27) n'aurait pas été vu ; la nouveauté et l'activité inventive seraient traitées en deux phrases à peine dans l'avis de l'OEB. En outre, les requérants font valoir une version limitée - et donc non examinée à tous égards - du brevet. D'un point de vue logique, il ne peut y avoir de "présomption" à cet égard.

L'objet de la revendication 1 du brevet litigieux n'est pas directement et clairement divulgué dans les documents de demande initiaux des demandes précédentes (pour le brevet parente et pour EP `063) et est donc élargi de manière inadmissible. Il y a également un manque de nouveauté dans l'activité inventive. Le brevet litigieux n'expose pas non plus l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par un homme du métier.

- o **L'extension inadmissible** concerne d'une part la répétition de l'étape (ii) qui n'est pas spécifiquement exigée dans le texte de la revendication. Dans les documents initiaux de la demande, la répétition de l'étape (ii) était en revanche incluse. Ainsi, la répétition des seules étapes d'hybridation et d'élimination du signal (i) et (iii), sans l'étape (ii) requise, n'est pas directement et clairement divulguée dans les demandes antérieures. La revendication 1 va donc au-delà du contenu de la demande initiale, en violation de l'article 76, paragraphe 1 CBE.

Dans la demande de brevet-mère, l'ordre chronologique identifie *activement* les réactifs de détection, tandis que dans la revendication 1 du brevet litigieux, l'ordre est utilisé *passivement* ("utiliser l'ordre chronologique des signatures de signaux [...] pour identifier une sous-

population de la population d'ADN").



réactifs de détection"). Cette dernière formulation est plus large, car elle inclut potentiellement la possibilité que la séquence temporelle des signatures soit utilisée d'une manière ou d'une autre dans le processus d'identification, mais que d'autres composants ou étapes puissent également être impliqués (et nécessaires) dans l'identification.

- Les défendeurs invoquent également un **manque de nouveauté** de la procédure revendiquée.
  - L'article de *Göransson et al.* (D6), qui n'a pas été pris en compte dans la procédure d'examen, révèle l'objet revendiqué par la méthode de détection des molécules uniques amplifiées (ASM) utilisée à cette fin. Dans *Göransson*, certaines parties de l'ADN génomique (via ASM), c'est-à-dire une multitude d'analytes, sont détectées dans un échantillon. Selon la description du brevet litigieux, le terme "échantillon de cellules ou de tissus" englobe aussi bien des échantillons non intacts que des échantillons prétraités ou préparés ; ce prétraitement peut donc également comprendre l'isolation de l'ADN génomique. Pour un spécialiste, il est évident que le schéma de décodage générique de *Göransson et al.* (D6) fonctionne indépendamment du type d'analyte que l'on souhaite détecter. Pour les détails de l'exposé, il est renvoyé aux explications des défendeurs dans l'opposition (chiffres 304 à 377) et la duplique (chiffres 139 à 158).
  - Le procédé revendiqué n'est pas non plus nouveau au vu de la publication US 2010/0151472 (D12) du 17 juin 2010. Pour les détails de l'argumentation, il est renvoyé aux explications des défendeurs dans l'opposition (points 378 à 448) et la duplique (points 182 à 189).
- Les défendeurs font également valoir, en ce qui concerne le procédé revendiqué, que celui-ci ne repose pas sur **une activité inventive**. A cet égard, les défendeurs ont cité les publications suivantes comme état de la technique pertinent :

- *Duose et al. 2010* (D8) ; pour les détails de l'argumentation, y compris la combinaison invoquée (D8/D6), il est renvoyé aux explications fournies par les défendeurs dans l'opposition (points de texte 456 à 569) et dans la duplique (points de texte 159 à 175).
- *Duose et al. 2011* (D27) ; pour les détails de l'argumentation, y compris la combinaison invoquée (D27 en combinaison avec D6 et/ou D8), il est renvoyé aux explications des défendeurs dans la demande (points 570 à 607) et la duplique (points 176 à 181).
- *WO 03/003810* (D23) (D6) ; pour les détails de l'argumentation, y compris la combinaison invoquée (D23 en combinaison avec D6 et/ou D8), il est renvoyé aux explications des défendeurs dans la requête (points 608 à 633).
- *Göransson et al.* (D6) ; pour les détails de l'exposé, y compris la combinaison invoquée (D6 en combinaison avec D19, D13, D10, D11, D13 et D24), il est renvoyé aux explications données par les défendeurs dans l'opposition (points de texte 634 à 669) et la duplique (points de texte 144 à 158).
- *US 2010/0151472* (D12) ; pour les détails de l'argumentation, y compris la combinaison invoquée (D12 en combinaison avec D6), il est renvoyé aux explications des défendeurs dans l'opposition (points 670 à 672) et la duplique (points 182 à 189).
- L'objet des revendications du brevet litigieux n'est pas non plus, selon les opposants, exposé de manière suffisamment complète pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention (**exposé insuffisant**).
  - Le brevet n'enseigne pas comment les réactifs de détection non liés peuvent être éliminés avant l'étape de détection et comment des résultats significatifs peuvent être obtenus sans une telle élimination ; l'homme du métier ne sait pas, de par ses connaissances générales, comment le procédé peut être mis en œuvre sans une étape d'élimination du réactif de détection non lié.

- Le brevet n'enseigne pas comment obtenir une séquence temporelle des signatures de signaux si l'étape de détection n'est pas répétée en même temps que les étapes d'hybridation et de suppression des signaux ; or, comme cette étape ne doit justement pas être répétée selon la formulation de la revendication, le brevet litigieux n'est indubitablement pas exécutable.
- L'invention revendiquée n'est pas réalisable si des sondes de décodage extrêmement courtes sont utilisées pour l'hybridation. Le paragraphe [0059] du brevet litigieux stipule que la sonde de décodage peut être de n'importe quelle longueur. Or, si une sonde de décodage n'a qu'un seul nucléotide de long, elle ne peut pas s'hybrider avec le marqueur d'acide nucléique ou une séquence partielle prédéterminée du réactif de détection ; l'exécution du procédé revendiqué avec des sondes de décodage d'un seul nucléotide ne serait donc pas possible. Le brevet ne fournit pas à l'homme du métier d'instructions sur la manière dont une sonde de décodage ne contenant qu'un seul nucléotide peut néanmoins être utilisée pour la détection par hybridation.
- Le brevet litigieux ne contient pas non plus un seul exemple d'application in situ d'une méthode d'essai.  
Détection "high-plex", alors que la partie requérante fait valoir, à propos du brevet de base, que le procédé revendiqué permet une analyse high-plex (prétendument meilleure) par rapport à l'état de la technique.
- Même l'indication provisoire et, de l'avis des défenderesses, correcte du BPatG concernant le brevet parente ne soutient pas l'existence juridique du brevet en question. En effet, il est incontestable que le BPatG considère que le brevet de base tel que délivré n'a pas de validité juridique et réfute ainsi une prétendue présomption. La révocation attendue du brevet litigieux est confirmée de manière impressionnante par un avis du "PRV-Swedish Intellectual Property Office" du 3 juillet 2023.

- Les défendeurs affirment que le **brevet litigieux n'est pas contrefait** par les produits contestés.

Les modes de réalisation attaqués sont conçus de telle sorte que des étapes essentielles du procédé (établissement d'une séquence temporelle de signatures de signaux, identification de l'analyte) ne sont pas exécutées sur l'appareil lui-même, mais sur un système assisté par ordinateur (plateforme de cloud computing AtoMx Spatial Informatics) à l'étranger et donc en dehors du champ d'application de la CBE. La demande d'ordonnance est donc infondée, ne serait-ce que parce que l'étape centrale du procédé attaqué et donc l'avantage visé par le brevet sont réalisés à l'étranger.

Le procédé revendiqué par le brevet n'est pas non plus réalisé du point de vue technique. Les caractéristiques de revendication suivantes ne sont pas réalisées avec le procédé qui peut être mis en œuvre avec les produits attaqués :

- o chaque sous-population de la multitude de réactifs de détection cible un analyte différent ;
- o répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres séquences partielles des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signaux ;
- o utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à l'une ou à la pluralité des séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus.

Une "sous-population" de réactifs de détection qui se lie chacun au même analyte doit être identique au niveau moléculaire, comme le prévoit le brevet ; cela ressort également de la description, par exemple [0138]. Or, ce n'est pas le cas ici, puisque différents réactifs de la sonde se lient aux mêmes analytes.

Cependant, les réactifs des sondes respectives devraient également être identiques pour pouvoir être attribués à la même sous-population.

Si l'on comprend correctement la revendication du partenaire en cause, les répétitions pour les mêmes séquences partielles sont exclues par la pensée ; par le terme "thereby producing", il existe une causalité directe entre les répétitions des étapes (i) et (iii) pour différentes séquences partielles prédéterminées et la production de la séquence temporelle des signatures de signaux. La création de l'ordre chronologique ne repose donc sur rien d'autre que la répétition exclusive des étapes (i) et (iii) pour d'autres séquences partielles. Comme cette séquence temporelle n'est pas déterminée dans la procédure de la partie adverse, elle n'est pas non plus comparée aux signatures de signaux pour une sous-population de réactifs de détection. Or, la revendication du brevet présuppose que les analytes sont détectés par la séquence temporelle des signatures de signaux.

- Les parties défenderesses estiment que les demandes d'ordonnance introduisent une **modification des droits** qui **n'est pas prévue par le règlement de procédure**.

Les requêtes en injonction modifient la revendication 1 du brevet litigieux en supprimant le passage "*une ou*" avant "*une pluralité de séquences partielles prédéterminées*" et la limitent ainsi. La version de la revendication ainsi invoquée n'a pas été délivrée et n'est pas en instance dans une procédure de validité. La règle 211, point 2, du règlement prescrit en revanche clairement que le brevet doit être valable. Le règlement ne mentionne pas la possibilité d'invoquer (à titre subsidiaire), avec la requête en injonction, une version de la revendication différente de celle qui a été délivrée. La version de la revendication invoquée par la partie requérante dans les conclusions de l'ordonnance est inexistante. La modification en question de la version des revendications aurait également des conséquences sur l'état juridique du brevet (nouveau et activité inventive ; voir à cet égard les paragraphes 210 à 222 de la duplique).

- En tout état de cause, du point de vue des défendeurs, il n'**est pas nécessaire d'ordonner des mesures provisoires.**

Les mesures demandées ne sont pas non plus urgentes ni nécessaires dans le temps, puisque les demandeurs n'ont pas agi dans les juridictions concernées contre les produits attaqués à partir du brevet de base depuis mars 2022, comme cela a été le cas en Allemagne ; le site Internet <https://www.nano-string.com> était connu depuis mars 2022.

La requête déposée le 21 avril 2023 auprès de l'OEB en vue de l'ajournement de la décision relative à la délivrance du brevet de disponibilité en vue de l'introduction précitée du brevet unitaire doit également être prise en compte dans l'appréciation de l'urgence et conduit à la conclusion que celle-ci doit être rejetée.

Il convient également de tenir compte du fait que les demandeurs ne sont pas menacés d'un préjudice extraordinaire dont ils ne pourraient pas, le cas échéant, demander la réparation par le biais d'une action principale. Au contraire, les défendeurs risquent de subir un préjudice économique massif, non chiffrable à l'heure actuelle et surtout irréparable, ainsi qu'un préjudice de réputation considérable s'ils sont contraints de retirer du marché les produits attaqués par le biais d'une mesure provisoire. Compte tenu de la longueur du cycle de vie des produits et de la durée de vie restante considérable des brevets (jusqu'au 31 décembre 2032), une seule action au fond serait appropriée pour cette confrontation.

En outre, l'existence d'un droit exécutoire des défendeurs à une licence (simple) sur le brevet litigieux s'oppose à l'adoption de mesures provisoires, comme le démontre l'avis du professeur C., l'un des professeurs les plus renommés dans le domaine du droit de licence américain, présenté conformément à la règle 181, point 1, du règlement de procédure. Les défendeurs sont disposés à concéder une licence et ont donc invité à plusieurs reprises la deuxième partie demanderesse à présenter une offre de licence équitable et raisonnable, ce qu'elle a ignoré. Le droit à la licence résulte

- o d'une part, du fait que, conformément aux conditions de financement des

NIH, un contrat a été établi entre les NIH et la partie défenderesse 2, qui s'accompagne d'une obligation correspondante d'octroi (simple) de licences,

Le tribunal américain du Delaware a rejeté à tort un droit de licence ainsi constitué et cette décision n'est pas juridiquement valable ;

- en outre, que le demandeur en 2) a manqué à ses obligations contractuelles envers le NIH en
  - n'a pas accordé de licence aux parties défenderesses,
  - a accordé une licence exclusive à la requérante no 1, en violation collusoire des conditions d'éligibilité du NIH ; et

a ainsi violé le droit antitrust américain et la loi américaine contre la concurrence déloyale ; la conséquence juridique de ces violations est un droit des défendeurs à une licence mondiale sur le brevet litigieux. Dans l'avis C. (traduction française), on peut lire ce qui suit

"S'il est prouvé que Harvard ou 10x Genomics ont agi en violation des lois antitrust américaines ou de la loi sur la concurrence déloyale, ou qu'il s'agit d'une preuve d'"unclean hands" par rapport aux brevets soutenus par NOH, NanoString a droit à une licence par rapport à ces brevets".

- conformément au droit européen des ententes ; les demandeurs utilisent le brevet litigieux pour monopoliser le marché en violation des accords contractuels de promotion avec le NIH ; c'est pourquoi, en tout état de cause, une mesure provisoire est également exclue en vertu du droit européen des ententes.

La partie demanderesse a caché à la partie défenderesse l'information selon laquelle la partie demanderesse no 2 s'était déclarée prête à accorder des licences ouvertes et non exclusives à des tiers en contrepartie de la mise à disposition des fonds des NIH. Si, au contraire, les demandeurs avaient mis ces documents à disposition en temps utile, ou s'ils s'étaient simplement conformés aux conditions d'octroi des subventions et avaient donc



Si les autorités avaient agi conformément à la loi, le présent litige n'aurait pas lieu d'être.

Le non-respect des règles de procédure impératives (règle 206, point 2, du règlement de procédure) et l'absence d'exposé dans le mémoire de requête sur tous les thèmes connus et prévisibles selon la procédure allemande parallèle au brevet parente, de la légitimation active à la situation juridique en passant par la non-contrefaçon, prouvent également l'absence d'urgence. (entre autres, non-présentation de preuves)

- **Mesures provisoires ordonnées uniquement sur garantie**

Si tant est qu'une garantie doive être fixée par les défendeurs pour permettre la poursuite de l'acte de contrefaçon allégué (voir également règle 206, paragraphe 2, point c), du règlement de procédure), l'intérêt des demandeurs est purement financier.

- **Inadéquation de l'objet de la procédure pour l'octroi de mesures provisoires**

L'objet de la procédure est manifestement inapproprié pour des mesures provisoires - en particulier une injonction de ne pas faire - étant donné que le brevet litigieux et l'objet contesté ne concernent pas seulement une technologie très complexe, mais que les questions soulevées concernent la recevabilité, la compétence, la légitimité active, le droit américain ainsi que des questions générales relatives à la contrefaçon indirecte de brevet et à l'existence du droit.

- **Pas de besoin de protection juridique**

Étant donné que les demandeurs auraient la possibilité, sur la base des titres du Landgericht München I concernant le brevet de base, d'engager une procédure plus simple et moins coûteuse pour faire valoir leurs droits présumés - en tout cas en Allemagne - en déposant une demande d'injonction de droit matériel dans le cadre de la présente procédure, il n'y aurait aucun besoin de protection juridique.

- **Proportionnalité**

Les défendeurs estiment que l'adoption de mesures provisoires - en particulier d'une injonction de ne pas faire - est disproportionnée, car la mise en balance des intérêts en vertu de l'article 62(2) CBE est clairement en faveur des défendeurs. Même si l'on admettait que le brevet est violé et qu'il est valable et qu'il n'existe pas de droit de licence exécutoire, des doutes résiduels dans l'exercice du pouvoir d'appréciation devraient conduire au rejet de la demande. Dans ce contexte, le préjudice irréparable que les défenderesses risquent de subir en cas d'interdiction est particulièrement grave ; les défenderesses risquent d'être exclues définitivement ou en tout cas pour très longtemps du marché européen. En revanche, les requérantes pourraient attendre l'issue d'une procédure au fond sans subir de pertes financières ou d'autres pertes commerciales.

Même si l'on voulait admettre la compétence de la chambre locale, la légitimation active, un risque de commission en Allemagne, une violation, une situation juridique suffisamment garantie, une "nécessité" et une urgence, une injonction de ne pas faire resterait disproportionnée, car

- il s'agit en tout état de cause d'une partie totalement subordonnée d'un produit plus grand et complexe (le mode de réalisation 1 attaqué se compose de 2394 pièces et est couvert par un grand nombre de brevets et de demandes de brevets des défenderesses, par exemple pour des procédés chimiques, mais comprend également des systèmes fluidiques et optiques et des procédés d'analyse de données spécialement développés ; sa technologie va bien au-delà de la méthode du brevet litigieux), pour lequel les coûts de développement se sont élevés à plus de 93 000 000 \$,
- la partie requérante en deuxième lieu, en tant que Non-Practicing Entity ("NPE"), n'a absolument aucun intérêt digne de protection à faire valoir une injonction de ne pas faire, et que
- le caractère disproportionné d'une injonction résulterait également du fait que les modes de réalisation attaqués sont d'une importance irremplaçable pour la recherche d'un grand nombre de maladies graves mettant la vie en

danger.

Les États membres de l'OEB sont responsables de l'évaluation des maladies et de la mise au point de traitements contre celles-ci, car ils ne peuvent pas les remplacer par une méthode d'analyse alternative disponible sur le marché.

Il ne faut pas non plus négliger le fait que les requérantes créent un maquis de brevets illégal : Avec le brevet de base, ainsi que EP 3 425 063 et le brevet litigieux, il y a deux membres de la famille qui sont tous basés sur la phase régionale de la demande internationale WO 2013/096851 ; les requérantes tentent donc de faire valoir leurs positions formelles obtenues par la délivrance avec trois brevets non valables.

L'objection de la disproportion ne peut être suffisamment prise en compte qu'en refusant une injonction de ne pas faire.

Pour plus de détails sur l'argumentation des parties, il est fait référence à leurs observations écrites et à leurs arguments lors de l'audience.

## Motivation de la décision et injonctions

La chambre locale de Munich de la juridiction unifiée du brevet (ci-après la "TBI") est compétente pour statuer sur la demande de mesures provisoires en l'espèce. La requête principale est recevable et largement fondée.

### A.

#### I. La chambre locale de Munich du TBC est compétente pour statuer sur la demande de mesures provisoires.

La compétence de la chambre locale de Munich de la CBE est fondée sur l'article 33, paragraphe 1 a) de la CBE. Les requérantes ont présenté une requête en vertu de l'article 32, paragraphe 1 a) de la CBE visant à obtenir des mesures provisoires en raison de la contrefaçon du brevet litigieux par les défenderesses, notamment en Allemagne.

Les requérantes ont fait valoir que des produits contrefaisants étaient proposés sur le site Internet à l'adresse URL <https://nanostring.com>. Cette offre d'expédition immédiate ("Shipping now") concerne entre autres tous les États membres de l'Union européenne, donc aussi les États parties à la LPE et donc aussi l'Allemagne. Dans la rubrique "Legal" du site Internet, il est notamment question, dans le cadre des conditions de vente, d'une expédition vers les États membres de l'Union européenne. On peut y lire ("Sales Terms", disponible sur <https://nanostring.com/about-us/legal/terms-of-sale/#sales-of-products>) :

"Sauf disposition contraire écrite par NanoString ou autrement convenue par les parties, tous les envois sont effectués EXW (Incoterms 2010) à l'usine de NanoString, sauf pour les envois vers les pays membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, qui sont effectués DDP (Incoterms 2010) hors TVA". (souligné par le Tribunal)

Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne s'agit pas seulement d'"informations générales", mais d'offres de fourniture pertinentes au regard du droit des brevets.

Selon l'exposé des demanderesse, les formes de réalisation attaquées ont également été livrées en Allemagne, par exemple au Max Delbrück Center à Berlin. Les défenderesses ont en outre effectué une tournée de promotion des produits attaqués en Europe au cours de la deuxième moitié d'avril 2023 ; des manifestations ont également eu lieu en Allemagne (Hanovre et Würzburg). Les défenderesses organisent de nombreuses autres manifestations dans des instituts de recherche pour présenter les formes de réalisation attaquées et prévoient d'en organiser également dans les semaines et mois à venir (annonces de manifestations en annexes BP 19 à BP 19c).

Les offres sont également imputables à toutes les défenderesses. Certes, il est parfois indiqué dans l'exposé écrit des défenderesses que la *défenderesse en 1)* offre les produits litigieux (comme par exemple au point 52 de l'opposition) ; en revanche, il est indiqué à d'autres endroits qu'il s'agit de produits ou d'un procédé "des défenderesses" (comme par exemple aux points 48, 159, 178, 198, 206 ou 207 de l'opposition). La chambre locale considère donc, à l'instar des requérantes, que les modes de réalisation attaqués et leur offre en Europe sont imputables à l'ensemble des défendeurs.

La compétence de la chambre locale de Munich du TBC est ainsi établie. Il n'est pas pertinent pour la question de la compétence de savoir si l'allégation concluante aboutit à une contrefaçon de brevet selon l'appréciation juridique du tribunal. L'appréciation juridique de l'allégation d'un acte accompli en Allemagne en tant que contrefaçon de brevet ne fait pas l'objet de l'examen de la compétence ; à cet égard, un exposé concluant est suffisant.

## II. La demande de mesures provisoires est recevable.

Certes, les défenderesses soulignent à juste titre qu'une demande de mesures provisoires par défaut peut également être rejetée comme irrecevable si la requête ne remplit pas certaines conditions de forme ; cela découle des règles 206, point 2, 208, point 1, 16, points 2, 3, 4 et 5, du règlement de procédure et s'applique aux conditions de forme qui y sont mentionnées. Le greffe chargé de l'examen de ces conditions de forme (règle 208, point 1, première phrase, du règlement de procédure) a toutefois signalé des irrégularités correspondantes dans le formulaire de demande.

demande n'a pas été constatée. Par conséquent, il n'y a pas eu d'invitation à remédier aux irrégularités conformément à la règle 16, point 3, du règlement de procédure, ni de saisine du juge conformément à la règle 16, point 5, du règlement de procédure. La demande de décision par défaut requise par la règle 355 du règlement de procédure n'a pas non plus été présentée.

Indépendamment de cela, les défauts critiqués par les défenderesses n'existent pas non plus tous.

En ce qui concerne l'examen par le greffe des conditions de forme de la requête, le seul élément déterminant est de savoir si les indications requises par le règlement de procédure sont présentes *en la forme*. La question de savoir si les indications sont également correctes sur le fond est réservée à l'examen du juge ; à cet égard, la règle 211, point 2, du règlement de procédure s'applique. Ceci étant dit, il convient de préciser ce qui suit en ce qui concerne les différentes objections de forme :

1. Dans son mémoire de demande, la demanderesse en deuxième lieu a fait valoir qu'elle était titulaire du brevet litigieux et qu'elle avait concédé à la demanderesse en premier lieu une licence exclusive sur le brevet litigieux. Les conditions de forme prévues par les règles 206, point 2 (a), 13, point 1 (f), du règlement de procédure sont ainsi remplies. La validité juridique de la titularité du brevet ou de la licence ne doit pas être appréciée par le greffe dans le cadre de l'examen formel, mais faire l'objet de la décision du tribunal sur le fond. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande comme irrecevable en vertu de la règle 206, point 2, sous a), 13, point 1, sous f), et 16 du règlement de procédure, même si le tribunal nie la qualité de titulaire du brevet ou de licencié (exclusif) sur le plan du droit matériel.
2. Si, de l'avis des défenderesses, la partie requérante n'a fait dans son mémoire de demande que de vagues déclarations sur la nécessité de mesures provisoires, les exigences formelles de la règle 206, point 2, ne sont pas remplies.  
(c) du règlement. La règle 206, paragraphe 2, point c), du règlement ne fait pas l'objet d'un examen formel par le greffe. Le programme d'examen du greffe est régi par les règles 208, point 1, et 16 du règlement de procédure ; la règle 206,

point 2, sous c), du règlement de procédure n'y est pas mentionnée (conformément aux motifs devant être exposés dans la requête au fond en vertu de la règle 13, point 1, sous n), du règlement de procédure).

La règle 206, paragraphe 2, point c), du règlement de procédure exige uniquement l'indication des motifs justifiant la nécessité des mesures demandées.



n'est pas l'objet de l'examen des conditions formelles de la demande, mais de la décision du Tribunal sur le fond. Rejeter la demande comme irrecevable au motif que les indications en question sont vides de sens ou qu'elles ne sont pas pertinentes.

"ne sont pas compréhensibles" n'entre donc pas en ligne de compte.

3. La contestation relative à la règle 206, point 2 (d), du règlement de procédure ne tient pas non plus.

L'exposé des faits et la production de preuves ne sont pas soumis à l'examen formel du greffe en vertu des règles 208, point 1, et 16 du règlement de procédure, tout comme dans le cas d'une *requête introduite* dans la procédure au fond (règle 13, point m), du règlement de procédure).

- a. Les requérantes ont fondé leur demande sur certains éléments de preuve (ensemble d'annexes BP 1, etc.) et ont annoncé leur production au moment où la notification électronique aux défenderesses serait possible ; l'adoption de mesures provisoires sans audition des adversaires (règle 209, point 4, du règlement de procédure) n'a pas été demandée. Indépendamment du fait que les éléments de preuve ont finalement été communiqués, le rejet de la demande comme irrecevable en raison de l'absence de production des éléments de preuve au moment du dépôt de la demande n'est pas envisageable, ne serait-ce que parce que la règle 211, point 2, du règlement de procédure prévoit expressément que la juridiction peut ordonner au requérant de produire les éléments de preuve disponibles si cela n'a pas déjà été fait lors du dépôt de la demande.

Dans la mesure où les défenderesses critiquent le fait que les annexes n'ont été déposées qu'en réaction à l'ordre de procédure écrit du rapporteur du 27 juin 2023, cela ne conduit pas non plus à l'irrecevabilité de la demande de décision. Au moins dans la phase initiale de l'activité de l'EPG, pertinente en l'espèce, le représentant des requérantes et la chambre locale sont partis du principe que l'ouverture d'un *workflow* par le Tribunal était nécessaire pour le téléchargement de documents dans le système de gestion des cas de l'EPG ; c'est pourquoi l'ordonnance de procédure précitée du juge rapporteur a été rendue afin de permettre à la partie requérante de télécharger les annexes.

- b. Les explications relatives à l'état du droit que les requérantes contestent au regard de la règle 206, point 2 (d), du règlement de procédure comme étant absentes du mémoire de requête n'entraînent pas non plus l'irrecevabilité de la requête.

Il est exact que la règle 206, point 2 (d), du règlement de procédure se rapporte également à la validité du brevet litigieux ; cela résulte déjà de la référence expresse à la règle 211, point 2, du règlement de procédure.

Les requérantes ont indiqué dans leur demande d'ordonnance qu'une action en nullité portant le signe 3 Ni 20/22 (EP) est pendante devant la Cour fédérale des brevets allemande (BPatG) en ce qui concerne la partie allemande du brevet parente et que celle-ci a exposé dans son avis qualifié du 7 février 2023 son opinion provisoire selon laquelle le brevet parente est susceptible d'être maintenu dans la mesure de la demande subsidiaire 1. Des explications correspondantes concernant le brevet litigieux ne pouvaient pas être attendues en raison de l'absence de procédures de validité en cours au moment du dépôt de la demande ; l'opposition contre la délivrance du brevet litigieux date du 18 juillet 2023.

Compte tenu des principes relatifs à la charge de l'exposé et de la preuve applicables à l'exposé sur l'existence du droit - du moins dans une procédure bilatérale comme en l'espèce - sur la base de l'article 54 CBE (voir à ce sujet le point [A. IV. 3.](#) ci-après), les exigences posées par la règle 206, point 2 d), du règlement de procédure quant à l'exposé sur la validité du brevet litigieux ne doivent pas être excessives. En exposant les faits concernant le brevet parente (action en nullité ; avis qualifié du BPatG), qui sont également indirectement pertinents pour le brevet en cause, les requérantes ont satisfait aux exigences formelles de la règle 206, point 2 (d), du règlement de procédure en ce qui concerne l'exposé de l'existence juridique du brevet en cause.

4. La critique relative à la règle 206, point 2, sous e), du règlement de procédure (exigence d'une brève description du recours à introduire au fond dès la requête en injonction de statuer) n'est pas non plus recevable.

Les indications correspondantes ne font à nouveau pas l'objet de l'examen formel prévu par les règles 208, point 1, et 16 du règlement de procédure ; il n'y a donc pas eu de contestation par le greffe ni de saisine du juge en vertu de la règle 16, point 5, du règlement de procédure.

Nonobstant ce qui précède, la règle 206, point 2 e), du règlement de procédure

ne peut pas s'appliquer aux demandes de mesures provisoires présentées en vertu de l'article 62, paragraphe 1, de la CBE, étant donné que dans ce cas, l'objectif de la demande (injonction) n'est pas différent de celui de la décision finale sur le fond (article 63, paragraphe 1, première phrase, de la CBE) ;

ce serait une simple formalité que d'exiger du requérant qu'il indique qu'il fondera l'action au fond sur les mêmes faits et moyens de preuve que la requête en injonction de produire visée à l'article 62(1) CBE. L'esprit de la règle 206, paragraphe 2, point e), du règlement de procédure concerne manifestement les requêtes au titre des articles 60 et 61 de la CBE qui peuvent précéder l'introduction d'une action au fond ; dans ces cas, il est en effet utile de décrire brièvement l'action au fond ultérieure conformément à la règle 206, paragraphe 2, point e), du règlement de procédure. La règle 206, point 2 (e), du règlement de procédure doit être réduite de manière téléologique en ce sens que les requêtes au titre de l'article 62, paragraphe 1, de la CBE ne sont pas concernées par cette exigence.

5. La demande ne peut pas non plus être rejetée comme irrecevable en raison de son caractère manifestement non fondé, contrairement à l'avis des défenderesses (opposition, chiffres 89 et suivants). La question de savoir si l'exposé des requérantes est convaincant sur le fond ne relève pas de l'examen formel, mais de la prise de décision dans l'affaire. Il ne s'agit donc pas d'une question de recevabilité de la demande.
6. Dans la mesure où les défenderesses, se référant à une décision de la Cour fédérale de justice (BGH NJW-RR 2015, 541) relative au droit allemand, justifient l'irrecevabilité de la demande par l'absence, du point de vue des défenderesses, d'un intérêt à agir, cet argument n'est pas non plus recevable.

Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'exécution d'un jugement déjà rendu dans l'un des Etats parties à la CBE concernant un autre droit de propriété intellectuelle (en l'occurrence le brevet parente) permet de faire valoir ses droits plus facilement que l'obtention d'une décision de la CBE. En effet, alors que l'exécution d'un jugement d'un tribunal d'un Etat partie à la CBE ne concerne que les violations du jugement dans cet Etat partie, les décisions de la CBE dans le cas d'un brevet européen ont un effet uniforme dans tous les Etats parties à la CBE. Il existe donc un besoin général de recourir à la LBE en ce qui concerne le champ d'application territorial des décisions de la LBE par rapport aux décisions des tribunaux des États contractants. En outre, les requérantes ont fait valoir le brevet de base devant le Landgericht München I, de sorte qu'il

s'agit d'un autre objet de litige.

### III. Les deux demandeurs sont éligibles.

Compte tenu de leur statut juridique, les deux requérantes sont également habilitées à saisir la LBE pour la contrefaçon de brevet invoquée.

1. Il ressort du brevet litigieux que la requérante en 2) en est le titulaire. Sa qualité pour présenter une requête découle donc de l'article 47, paragraphe 1 de la CBE.

Certes, dans leur acte d'opposition, les défenderesses ont contesté l'effet juridique de la propriété de la demanderesse en deuxième lieu en ce qui concerne d'éventuelles violations du droit américain, notamment du *Bayh-Dole Act*. L'exposé de la demanderesse en deuxième lieu à ce sujet dans sa réplique, selon lequel elle aurait respecté les exigences correspondantes découlant du *Bayh-Dole Act*, en particulier qu'elle aurait divulgué à temps l'invention au NIH, revendiqué le droit à l'invention conformément aux exigences du *Bayh-Dole Act* et déposé une demande de brevet pour l'invention, n'ont pas été contestées par les défenderesses, d'autant plus que la deuxième requérante a produit à cet égard une déclaration sous serment de Mme Karen Sinclair, Directrice de la propriété intellectuelle chez la deuxième requérante. La chambre locale considère donc que l'exposé de la demanderesse en 2) concernant le respect des exigences de la *loi Bayh-Dole* n'est pas contesté. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si les violations initialement alléguées par les défenderesses au pourvoi ont en tout état de cause pour conséquence, en vertu du droit américain pertinent, que la demanderesse en second lieu a perdu la qualité de titulaire du brevet, peut rester ouverte. La question de savoir si la position juridique formelle correspondant à l'inscription au registre est suffisante pour la légitimation au sens de l'article 47, paragraphe 1 CBE, ou si la légitimation matérielle est déterminante, peut également rester ouverte.

2. La requérante en première instance est habilitée à déposer une requête au moins en vertu de l'article 47, paragraphe 3 de la CBE en tant que titulaire d'une licence non exclusive.
  - a. La chambre locale peut laisser ouverte la question de savoir si, comme le

prétendent les requérantes, une licence exclusive en faveur de la première requérante a été valablement convenue entre elles. En vertu de l'article 62, paragraphe 4 de la CBE, il faudrait que le tribunal soit convaincu avec suffisamment de certitude que la licence a été accordée à la requérante.



la requérante en première instance est titulaire d'une licence exclusive valide conformément à l'article 47, paragraphe 2 de la CBE et est, à cet égard, au même titre que la requérante en première instance, titulaire d'une licence exclusive valide.

2) peut saisir le tribunal pour contrefaçon du brevet litigieux. Il existe toutefois des doutes, sur la base de l'arrêt de la *US District Court for the District of Delaware* (ci-après "District Court of Delaware"), présenté en annexe B 15, quant au fait que la demanderesse en 2) pouvait valablement concéder une licence exclusive à la demanderesse en 1), étant donné que, selon la *District Court of Delaware*, la demanderesse en 2) s'est engagée envers le NIH,

"...to offer non-exclusive patent licenses..."

Dans l'hypothèse où la demanderesse en second lieu s'est engagée envers le NIH à concéder des licences de brevet non exclusives en ce qui concerne le brevet litigieux, la chambre locale ne peut être convaincue avec suffisamment de certitude, dans le cadre de la procédure sommaire, qu'il était possible de concéder une licence exclusive contrairement à cet engagement ; cette question, si elle est pertinente pour la décision, reste donc réservée à un examen approfondi du droit américain pertinent dans la procédure au fond. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par l'argument des requérantes selon lequel l'octroi d'une licence exclusive n'était pas exclu par le *Bayh-Dole Act*, compte tenu de la décision de la *District Court of Delaware*.

En vertu de l'article 47, paragraphes 3 et 4 de la CBE, le simple preneur de licence est également habilité à faire valoir en son nom propre un droit d'abstention au sens de l'article 62 de la CBE ; le seul élément déterminant à cet égard, en vertu de l'article 47, paragraphe 3 de la CBE, est que l'accord de licence avec le titulaire du brevet le permette. C'est manifestement le cas ici.

- b. La qualité pour agir de la requérante en 1) résulte toutefois, à la satisfaction du tribunal, de l'article 47, paragraphe 3 de la CBE.

En vertu de l'article 47, paragraphe 3 de la CBE, le titulaire d'une licence non exclusive a également le droit de présenter une requête si le titulaire du brevet a été informé par celui-ci de la saisine du tribunal et si le contrat de licence

autorise expressément la saisine du tribunal. Le Tribunal est convaincu que ces deux conditions sont remplies en l'espèce : la demanderesse en deuxième lieu a été informée de la saisine du tribunal par la société de licence.

La demande a été déposée conjointement avec la demanderesse en 1). Les deux requérantes sont également d'accord, comme il ressort du mémoire du 11 août 2023, qu'il existe entre elles un accord de licence au moins non exclusif concernant le brevet litigieux, qui permet à la première requérante de saisir le tribunal dans le sens de la demande invoquée. Il n'apparaît pas non plus, et la partie défenderesse ne l'a pas non plus fait valoir, que d'éventuelles violations des conditions de financement du NIH résultant de l'octroi d'une licence exclusive empêcheraient un accord ultérieur sur une licence simple.

#### **IV. La chambre locale est convaincue de l'existence juridique du brevet litigieux.**

La chambre locale est également convaincue avec la "certitude suffisante" requise par l'article 62, paragraphe 4 de la CBE et la règle 211, point 2 du règlement d'exécution, à savoir avec une probabilité même nettement supérieure (du point de vue de la chambre locale, il suffit d'une "probabilité prépondérante" ; pour le degré de probabilité requis, voir en détail sous [A. IV. 4.](#)) que le brevet litigieux est juridiquement stable.

Bien que la validité du brevet ne soit pas expressément mentionnée à l'article 62(4) CBE en tant qu'objet de la conviction, à la différence de la règle 211(2) du règlement, seule une personne qui se prévaut d'un brevet dont le tribunal est suffisamment sûr qu'il est valide peut être considérée comme titulaire de droits au sens de l'article 62(4) CBE.

##### **1. Objet du brevet en litige**

L'objet du brevet litigieux est, comme il est dit dès l'introduction de la revendication, un procédé de détection d'un grand nombre d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus.

- a. Le brevet litigieux explique tout d'abord qu'il existe en biologie un besoin de recourir à des méthodes de multiplexage pour l'examen d'échantillons biologiques, parce que les échantillons biologiques sont précieux, qu'il est souvent difficile de savoir ce que l'on cherche exactement ou qu'il faut extraire l'information en question de l'échantillon (paragraphe [0002]). Enfin, le paragraphe [0002] (c'est nous qui soulignons) dit ceci

"Par conséquent, il est souhaitable pour les cliniciens et les chercheurs de soumettre chaque échantillon à un large ensemble d'échantillons".

C'est précisément ce souhait, comme le rapporte le brevet litigieux dans sa description, que l'état de la technique ne remplit pas de manière satisfaisante. Comme il n'y a qu'un nombre limité de couleurs disponibles pour la lecture optique d'un échantillon, une possibilité est de répéter plusieurs fois l'examen de l'échantillon (paragraphe [0006]). Ceci est décrit à titre d'exemple comme suit :

"Par exemple, le test peut impliquer l'échantillonnage de l'échantillon avec 4 an- tibodies différents à la fois et l'imagerie après chaque test. Si le test requiert l'échantillonnage de l'échantillon avec un total de 64 anticorps, la procédure à 4 échantillons devrait être répétée 16 fois en utilisant l'échantillon".

Pour ce faire, l'examen doit parfois être priorisé en fonction des différents analytes cibles d'un échantillon, car certains analytes peuvent se décomposer au cours des prélèvements successifs. Dans le sens d'une définition de la tâche conforme au brevet, il est ensuite dit (souligné de ce côté)

"Par conséquent, il existe toujours un fort besoin de méthodes précises et sensibles à haut débit pour la détection, l'identification, et/ou la quantification de molécules cibles dans un échantillon, par exemple, des mélanges complexes". (paragraphe [0006]).

Enfin, dans le paragraphe suivant [0007] de la description, il est dit (c'est souligné ici) à propos de la solution conforme au brevet :

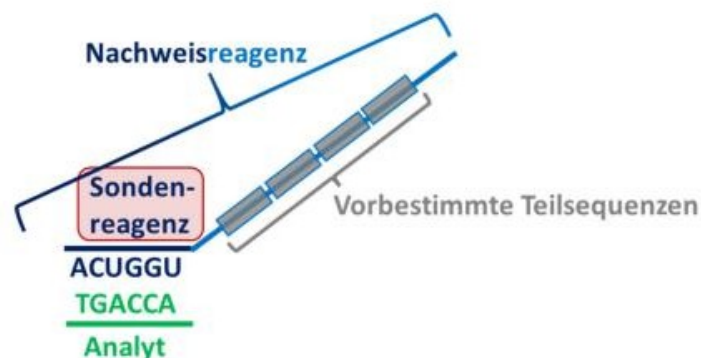
"La présente invention est définie dans les revendications annexées. Les embryons pro- vidés ici sont basés, au moins en partie, sur le développement d'un test biologique et d'une lecture multiplexés, dans lesquels une multitude de réactions de détection comprenant un ou plusieurs échantillons et/ou types d'échantillons sont appliqués à un échantillon, permettant aux réactions de détection de se lier à des molécules ou analytes cibles, qui peuvent alors être identifiés d'une manière temporellement séquentielle. Par conséquent, les méthodes pro- vidées sont des méthodes permettant de détecter plusieurs analytes dans un échantillon".

- b. Sur la base de la revendication 1 du brevet litigieux, l'invention revendiquée peut être décrite comme suit :

Une fois que l'échantillon de cellules ou de tissus à analyser a été placé sur un support solide, la détection visée s'effectue selon une procédure qui peut être divisée en deux grandes étapes :

Dans une première étape du procédé ("**fixation de l'analyte**"), l'échantillon de cellules ou de tissus est mis en contact avec une composition qui contient une multitude de réactifs de détection. Pour pouvoir effectivement détecter la multitude d'analytes qui se trouvent probablement dans l'échantillon et qui doivent être détectés, il faut, selon les exigences, également une multitude de réactifs de détection qui doivent se lier, dans cette première étape du procédé, à la multitude d'analytes contenus dans l'échantillon.

Selon la revendication, un réactif de détection se compose d'un réactif de sonde ainsi que d'une ou plusieurs séquences partielles prédéterminées. Les deux sont liés entre eux ("conjugués"). Cela peut être représenté de la manière suivante (illustration tirée de la demande d'ordonnance du 1er juin 2023, page 43) :



Le réactif de la sonde est important pour la première étape du procédé, tandis que les séquences partielles des différents réactifs de détection ne sont importantes que dans une **deuxième étape du procédé ("détection de l'analyte")**. Un réactif de sonde a pour fonction de cibler l'un des nombreux analytes (comme le montre également la figure ci-dessus). La multitude de réactifs de détection dont les réactifs de sonde visent à se lier à différents

analytes est divisée en groupes, appelés sous-populations. Selon les revendications, chaque

Chaque sous-population du groupe global des réactifs de détection est ciblée sur un analyte donné, de même que chaque réactif de sonde est ciblé sur un analyte donné. Par conséquent, les réactifs de la sonde sont déterminants pour l'appartenance à une sous-population.

Pour le ciblage d'une multitude de sous-populations à partir de la quantité totale des réactifs de détection sur une multitude d'analytes dans l'échantillon, tel que décrit dans le brevet en litige à des fins de liaison, le moment joue également un rôle : le processus de liaison nécessite suffisamment de temps, ce qui est possible dans le cadre de l'incubation de l'échantillon avec les réactifs de détection.

Après la première étape du procédé, on trouve dans l'échantillon une multitude de réactifs de détection qui sont liés à une multitude d'analytes. Dans la (deuxième) phase suivante du procédé, les réactifs de détection sont détectés par leurs séquences partielles. Pour ce faire, on utilise des sondes de décodage qui s'hybrident spécifiquement avec les séquences partielles correspondantes des réactifs de détection. Ces sondes de décodage sont elles aussi subdivisées en sous-populations conformément au brevet. Chaque sous-population de sondes de décodage s'hybride avec une sous-séquence spécifique d'un réactif de détection. A cet effet, chaque sous-population de sondes de décodage produit une signature de signal au moyen d'un marqueur détectable.

Après la détection et l'élimination de la signature du signal, le processus d'hybridation est répété avec un nouveau jeu de sondes de décodage "de manière séquentielle dans le temps" afin de pouvoir détecter d'autres séquences partielles. Cela permet de produire une séquence temporelle de signatures. Il en résulte que les réactifs de détection d'une sous-population spécifique (par exemple la sous-population A) doivent être identiques en ce qui concerne leurs séquences partielles.

La séquence temporelle des signatures de signaux ainsi produite est finalement utilisée pour identifier les réactifs de détection et donc pour détecter les analytes respectifs.

2. La revendication 1 peut être structurée comme suit dans la traduction allemande du brevet litigieux (coloration/soulignement de ce côté) :

Procédé de détection d'une pluralité d'**analytes** dans un **échantillon de cellules ou de tissus**, comprenant

1. ( a) Montage de l'**échantillon de cellules ou de tissus** sur un support solide ;
- 2.1. (b) mise en contact de l'**échantillon de cellules ou de tissus** avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection,
  - 2.1.1 dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de **sous-populations de réactifs de détection** ;
- 2.2 (c) incuber l'**échantillon de cellules ou de tissus** avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux **analytes** ; dans lequel
  - 2.2.1 chaque **sous-population de la pluralité de réactifs de détection** cible un **analyte** différent, où
  - 2.2.2 chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un **analyte** de ladite pluralité d'**analytes**, et
  - 2.2.3 une ou une pluralité de séquences partielles prédéterminées, dans lequel ledit réactif de sonde et ladite une ou ladite pluralité de séquences partielles prédéterminées sont conjugués ensemble ;
- 3.1 (d) la détection de ladite une ou de ladite pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, ladite détection comprenant :
  - 3.1.1 (i) hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection,
    - 3.1.1.1 dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de **sous-populations de sondes de décodage**, et dans lequel
    - 3.1.1.2 chaque **sous-population de sondes de décodage** comprend un marqueur détectable, où
    - 3.1.1.3 chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - 3.1.2 (ii) détecter la signature de signal produite par l'hybridation de l'ensemble de sondes de décodage ;



3.1.3 (iii) suppression de la signature du signal ; et

3.1.4 (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et

4. (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signal correspondant à l'une ou à la pluralité des séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une **sous-population des réactifs de détection**, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans **l'échantillon de cellules ou de tissus**.

3. **La signification de certains termes et caractéristiques de la revendication est contestée par les parties, de sorte qu'ils nécessitent une interprétation.**

a. Partant du fait que l'objet du brevet litigieux est un procédé de détection d'un grand nombre d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, il convient tout d'abord de préciser ce que le brevet litigieux entend par **échantillon de cellules ou de tissus**. Pour l'homme du métier qui lit la revendication à la lumière de la description et en tenant compte de ses connaissances générales, il est ainsi clair que l'"échantillon de cellules ou de tissus" visé par la revendication est un échantillon qui est encore reconnaissable en tant que cellule ou tissu.

La partie défenderesse fait remarquer à juste titre que la revendication ne parle pas d'un échantillon de cellules ou de tissus *intact* et qu'il ne semble donc pas y avoir de restriction à cet égard selon le texte ; en outre, les échantillons de cellules ou de tissus conformes à la revendication peuvent être non traités ou prétraités, car il n'existe pas non plus de restriction à cet égard sur la base du texte de la revendication. Cela ne justifie toutefois pas la conclusion que tout composant appartenant à une cellule est également un échantillon de cellules ou de tissus au sens de la revendication 1. La revendication exige en outre le montage ("mounting") de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide. Cela signifie que, dans tous les cas, l'échantillon ne doit pas avoir été prétraité au point de ne plus être effectivement un échantillon de cellules ou de tissus.

Dans la description, le prétraitement est expliqué comme suit :

"0048] Dans certains cas, la méthode décrite ici peut comprendre en outre le traitement de l'échantillon avant la mise en contact avec la composition comprenant une pluralité de réactifs de détection décrits ici. **En fonction des types et/ou des natures des échantillons et/ou des analytes, différentes techniques de traitement des échantillons peuvent être utilisées avec les méthodes décrites ici.** Des techniques de traitement d'échantillons exemplaires comprennent, mais ne sont pas limitées à, un traitement mécanique d'un échantillon (par exemple, sans limitation, homogénéisation, centrifugation, vortexage, sectionnement et cisaillement), l'addition d'au moins un réactif à un échantillon (par exemple, without limitations, lysis buffers, RNA or DNA extraction reactors, RNA or DNA digestion reactors, enzyme inhibitors, fix- ing agents, organic solvents, antibodies, permeabilizing agents and immunohisto- chemistry agents), separation of a sample (e.g., without limitations, filtering, centri- fusing, electrophoresis, western blot, and Northern blot), **mounting a sample on a solid support (e.g., a microscopic slide)**, and any combinations of these.

[0049] Par exemple seulement, **si un échantillon est un tissu d'un sujet** (par exemple, une biopsie pour l'immunostaining), le traitement de l'échantillon peut inclure, mais ne sont pas limités à, la section du tissu, le montage sur un support solide, la fixation du tissu, la perméabilisation du tissu (si des protéines intracellulaires doivent être détectées), le blocage des réactions non spécifiques avec les réactifs de détection".

La question de savoir dans quelle mesure une cellule ou un tissu doit encore être présent en tant que tel dans l'échantillon peut rester ouverte du point de vue de la chambre locale ; ce qui est déterminant pour la considération en l'espèce, c'est que, selon le libellé de la demande, il est exclu de qualifier une partie de l'ADN génomique isolée d'une cellule et amplifiée comme échantillon cellulaire ou tissulaire conforme aux exigences, car pour l'homme du métier, il ne s'agit pas d'un **échantillon cellulaire ou tissulaire**. Cette compréhension est confirmée par les expertises présentées par les défenderesses. Dans l'expertise PRV (B10), il est reconnu qu'un échantillon de cellules ou de tissus n'est pas la même chose qu'un "*genomic DNA sample*". Le Dr Fur- neaux explique à la p. 12 de son expertise

*"Il est clairement établi que l'ADN fixé sur un slide diffère à certains égards obvi- ous de l'ADN présent dans un échantillon de tissu fixé*

*sur un slide".*

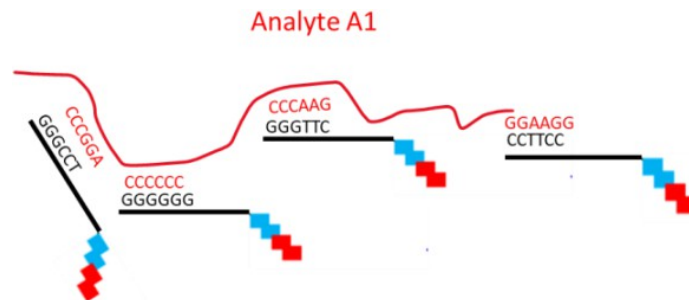
En d'autres termes, ce n'est pas l'analyse d'un ADN génomique isolé d'un échantillon de cellules ou de tissus qui est conforme à la revendication, mais l'analyse d'échantillons de cellules ou de tissus contenant de tels analytes. Le point de vue de la

La thèse de la partie défenderesse selon laquelle le prétraitement d'un échantillon pourrait également comprendre l'isolement d'ADN génomique conformément au brevet ne peut donc pas être suivie. Bien qu'un tel prétraitement d'un échantillon ne soit pas exclu par la description, l'homme du métier ne parle plus d'un échantillon de cellules ou de tissus après un tel traitement.

- b. L'attribution exigeante d'un indice à une certaine **sous-population** nécessite également une clarification.

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer à la lecture rapide du libellé de la revendication ("pluralité d'analytes", "pluralité de réactifs de détection"), on ne trouve pas nécessairement dans la composition conforme à la revendication autant de réactifs de détection que d'analytes. Au contraire, il existe une corrélation entre le nombre d'analytes à détecter dans l'échantillon de cellules ou de tissus et le nombre de sous-populations de la pluralité de réactifs de détection. Cela s'explique par le fait que la pluralité de réactifs de détection est considérée comme un ensemble (quantité totale) qui présente à son tour une pluralité de "sous-populations" (sous-ensembles). Chacune de ces sous-populations vise un analyte différent, ce qui établit la correspondance entre la pluralité des analytes et la pluralité des sous-populations de réactifs de détection. Il convient donc d'approuver la partie défenderesse lorsqu'elle affirme qu'une sous-population conforme aux exigences est un sous-ensemble d'un ensemble global (à savoir la pluralité de réactifs de détection) ; il est également vrai qu'une sous-population se caractérise par le fait que certaines propriétés des éléments d'une sous-population sont identiques. La partie défenderesse ne peut toutefois pas être suivie lorsqu'elle estime que tant le réactif de la sonde que les séquences partielles prédéterminées des réactifs de détection appartenant à une sous-population doivent être identiques pour pouvoir être attribués à une seule et même sous-population. La revendication 1 du brevet litigieux définit elle-même l'attribution d'un réactif de détection à une sous-population en ce sens que **le réactif cible le même analyte que les autres réactifs de cette sous-population**. Pour cela, l'identité des réactifs de la sonde n'est pas nécessaire, car le réactif de la sonde peut - comme la

Le demandeur a également indiqué qu'il se liait à différentes parties d'un analyte, comme le montre l'illustration ci-dessous.



Pour l'appartenance des réactifs de détection à une sous-population déterminée de réactifs de détection, l'identité de leurs réactifs de sonde n'est donc pas nécessaire, car des réactifs de sonde différents peuvent se lier au même analyte. L'important n'est pas de savoir à *quelle partie d'un analyte* on se lie, mais de savoir à *quel analyte* on se lie. Chaque sous-population de réactifs de détection cible un analyte particulier ; la sous-population A cible l'analyte A, la sous-population B cible l'analyte B, etc.

Selon cette compréhension du brevet litigieux, il est juste de dire que X sous-populations de l'ensemble des réactifs de détection visent à se lier à X analytes. Selon la revendication 1, tous les réactifs de détection qui visent le même analyte constituent un élément d'une sous-population de réactifs de détection. Ce qui est décisif pour ce processus de liaison, c'est ce qu'on appelle le réactif-sonde, qui fait partie de chaque réactif de détection et qui a pour fonction de cibler un analyte déterminé. Le brevet litigieux n'exige toutefois pas l'identité des réactifs de sonde appartenant à une sous-population ; selon les termes de la revendication, il suffit qu'ils visent le même analyte - du point de vue d'un spécialiste, ils ne doivent pas être identiques.

- c. Il convient en outre de préciser ce qui fait l'objet d'une **répétition** selon la caractéristique 3.1.4.

Selon le libellé de la revendication, il semble que, dans les séquences de détection suivantes, seules l'hybridation des sondes de décodage avec les séquences partielles (i) et l'élimination de la signature du signal (iii) doivent être répétées, mais pas la détection de la signature du signal (ii) produite à chaque fois ; la revendication dit littéralement : "**Répéter (i) et (iii)**". La conclusion que les défendeurs en tirent, à savoir que le brevet révèle que la preuve de la signature du signal ne doit être apportée que dans le premier des plusieurs cycles de preuve séquentiels, alors qu'elle ne doit plus être apportée dans les cycles suivants, est manifestement contraire au sens technique. L'objectif de l'expert est d'extraire un contenu utile d'un brevet.

Si la détection de la signature du signal n'est effectuée que lors du premier tour conformément à l'exigence, "l'utilisation de la séquence temporelle des signatures du signal" requise par la revendication ne serait plus possible. La caractéristique de la revendication qui décrit ce processus de répétition est donc formulée de la manière suivante : "Répéter... pour détecter d'autres séquences partielles des réactifs de détection, ce qui permet de produire une séquence temporelle des signatures de signaux...". Cela n'est toutefois possible que si les signatures de signaux sont également détectées à chaque répétition.

- d. Enfin, la signification de la caractéristique 4, à savoir l'**utilisation de l'ordre chronologique des signatures de signaux** pour identifier les réactifs de détection et donc pour détecter les analytes, doit être clarifiée.

Le texte de la revendication ("...utilisation de l'ordre chronologique... pour l'identification...") doit être clairement compris en ce sens que l'ordre chronologique des signatures de signaux est le moyen selon le brevet pour l'identification de la population partielle de réactifs de détection. Aucun autre moyen n'est mentionné. La revendication ne donne pas non plus de raison de supposer que d'autres moyens d'identification pourraient être en jeu ou même nécessaires, car elle attribue à la séquence temporelle des signatures de signaux la qualité d'être univoque ("unique").

#### 4. Critère de la "certitude suffisante" quant à la validité du pacte litigieux

Ni la CBE ni le règlement de procédure ne précisent quel degré de conviction est nécessaire pour être "suffisamment certain" de la validité du brevet litigieux. Tout **degré de probabilité** ("probabilité certaine", "probabilité prépondérante", "probabilité importante" (art. 55, par. 2 CBE), "probabilité élevée", "probabilité proche de la certitude", pour ne citer que quelques degrés de probabilité à titre d'exemple) entre en ligne de compte. La bonne compréhension de la notion de "certitude suffisante" doit se fonder sur le but concret de la formation de la conviction. Dans le cas de l'article 62, paragraphe 4, de la CBE et de la règle 211, point 2, du règlement de procédure, il convient notamment de tenir compte du fait qu'il s'agit d'ordonner, conformément à la règle 213 du règlement de procédure, des *mesures provisoires* limitées dans le temps dans le cadre d'une *procédure sommaire* (règle 205 du règlement de procédure), et non pas des décisions finales au sens de l'article 63 de la CBE. Compte tenu du caractère provisoire des mesures et des possibilités limitées de connaissance d'une procédure sommaire par rapport à une procédure au fond, il en résulte que le critère de probabilité doit être réduit. On ne pourra donc pas exiger une probabilité à la limite de la certitude. En fin de compte, pour être convaincu avec suffisamment de certitude de la validité du brevet litigieux, une **probabilité prépondérante** est nécessaire, mais aussi suffisante. Pour que le tribunal soit suffisamment convaincu, il doit donc être plus probable que le brevet soit valide que qu'il ne le soit pas.

Dans la mesure où les défenderesses invoquent le fait que, selon la jurisprudence allemande relative au pronostic de la situation juridique dans la procédure de référé, la destruction du brevet ne doit pas être principalement probable, mais seulement *possible* en raison de l'argument de nullité du défendeur, cette jurisprudence relative aux règles de procédure nationales n'est pas pertinente dans le domaine d'application de la CBE et du règlement de procédure.

Dans la mesure où les parties défenderesses indiquent, en rapport avec le critère de contrôle de l'existence du droit, que l'existence du droit du

Cette indication est tout à fait dans la ligne de la CBE et du règlement d'exécution ; en particulier, la règle 211, point 2, du règlement d'exécution mentionne expressément que le tribunal doit pouvoir s'assurer de la validité du brevet concerné. La règle 209, point 2 (a) du règlement de procédure montre également - bien que dans un autre contexte (exercice du pouvoir d'appréciation selon la règle 209, point 1 du règlement de procédure) - que l'existence juridique du brevet concrètement en cause est déterminante. C'est donc précisément dans le cadre de la formation de la conviction concernant la validité du brevet litigieux que, conformément à la règle 209, point 2 (a), du règlement de procédure, il est important de savoir si "le brevet" a été maintenu dans le cadre d'une procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets ou a fait l'objet d'une procédure devant une autre juridiction ; en ce qui concerne le brevet litigieux, tout cela n'est toutefois pas le cas, de sorte que cette circonstance ne peut pas contribuer à la formation de la conviction du tribunal. En Allemagne, le brevet parente a fait l'objet d'un litige entre les parties, dont l'impact sur la procédure locale est évalué différemment par les parties.

Dans la mesure où les défenderesses font un exposé détaillé sur les "taux élevés de destruction des brevets délivrés" (opposition, point 267) et en déduisent que ces taux élevés de destruction doivent également être pris en compte dans la présente procédure, la chambre locale ne suit pas cet argument. Il convient tout d'abord de constater que les chiffres présentés par les défenderesses révèlent tout au plus un taux élevé de destruction des brevets attaqués par une opposition ou une action en nullité ; il s'agit toutefois tout au plus d'une petite partie des brevets *délivrés*. En vertu de la règle 211, point 2, du règlement de procédure, le tribunal doit prendre une décision au cas par cas concernant le brevet concrètement invoqué, en tenant compte de l'état du droit. La nécessité d'une appréciation au cas par cas implique qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération des connaissances statistiques générales sur la fréquence de destruction.

### 3. Charge de la présentation et de la preuve concernant l'état de droit

#### a. La **charge de la preuve** des faits relatifs à l'absence d'existence juridique du



brevet litigieux incombe, conformément au principe énoncé à l'article 54, première phrase de la CBE, à la partie défenderesse, car celle-ci invoque le fait que le brevet litigieux devra être déclaré nul. Cela correspond également à la

Répartition de la charge de la preuve dans la procédure de nullité et dans le cas d'un recours en nullité. Dans la mesure où l'article 62(4) CBE et la règle 211(2) du règlement d'exécution prévoient que la juridiction peut *imposer* au requérant de fournir des preuves de la validité du brevet, cela ne signifie pas qu'elle s'écarte de ce principe dans le sens d'une réglementation différente de la charge de la preuve pour la procédure de décision. L'article 62, paragraphe 4, de la CBE et la règle 211, point 2, du règlement d'exécution sont des dispositions "potestatives", de sorte que la juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation. Le tribunal exercera notamment ce pouvoir d'appréciation et imposera au requérant de produire des preuves de l'existence du droit s'il estime que l'existence du droit du brevet litigieux est menacée par l'exposé de la partie adverse, à laquelle il incombe en principe de prouver l'absence d'existence du droit. Cela correspond également à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (décision C-44/21, paragraphe 41, avec référence à la décision C-307/18, paragraphe 48 ; pour l'effet contraignant des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes sur la LBE, voir l'article 21 de la CBE). La présomption de validité des brevets européens délivrés qui existe selon cette jurisprudence peut être renversée par l'exposé de la partie adverse, de sorte que des ordonnances de production de preuves à l'encontre du requérant peuvent être justifiées.

Il résulte de la systématique de la répartition de la charge de la preuve telle qu'elle a été exposée que, contrairement à l'avis des défenderesses, la partie requérante ne supporte pas, du moins initialement, la charge de la preuve de la validité du brevet litigieux.

- b. Nonobstant les principes susmentionnés relatifs à la répartition de la charge de la preuve, les requérantes étaient tenues, en vertu de la règle 206, point 2, sous d), en combinaison avec la règle 211 du Tribunal de première instance, d'apporter des preuves. Règle 211, point 2, du règlement de procédure, d'*exposer les faits* juridiques dès le dépôt de la requête (voir ci-dessus [A. II. 3. b.](#)). L'obligation d'exposer les faits n'est pas limitée au brevet litigieux, mais s'étend également - comme en l'espèce - à d'autres brevets de la famille du brevet litigieux pertinents pour l'examen de la validité du brevet litigieux, dans la mesure où ceux-ci font l'objet d'une contestation de la validité. L'obligation

d'exposer les faits s'applique bien entendu aussi lorsque ces attaques n'ont pas encore conduit à la destruction. Cette obligation, qui diffère de la procédure au fond pour les demandes de mesures provisoires, est justifiée par le fait que

les mesures provisoires peuvent également être adoptées sans que le défendeur soit entendu.

#### 4. Spécialiste

Du point de vue de la chambre locale, la personne qualifiée à prendre en compte pour l'appréciation de l'état de droit est un chimiste ou un biologiste titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de la biochimie, qui dispose d'une expérience dans le domaine des stratégies de détection des biomolécules. Cela correspond aux explications des défendeurs concernant l'expert déterminant. La chambre locale est composée d'un juge qualifié sur le plan technique. L'un des juges qualifiés sur le plan juridique possède également un diplôme universitaire (MSc) de biologiste moléculaire.

Sur la base des principes énoncés ci-dessus concernant la charge de la preuve et le degré de probabilité à prendre pour base de la formation de la conviction, ce qui suit s'applique au brevet litigieux du point de vue de l'expert pertinent en l'espèce :

#### 5. La chambre locale est convaincue que le brevet litigieux ne sera pas détruit pour cause d'**extension inadmissible**.

Toute modification des parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension prévue à l'article 123, paragraphe 2 CBE, et ne peut donc être effectuée, indépendamment du contexte de la modification apportée, que dans les limites de ce que l'homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés initialement, en faisant appel à ses connaissances générales, objectivement et par rapport à la date de dépôt.

Sur la base de ce critère de contrôle, il convient ici de constater ce qui suit du point de vue d'un spécialiste :

- a. Dans la mesure où les défendeurs voient une extension inadmissible dans le fait que le brevet litigieux ne mentionne pas expressément dans le libellé de la revendication (caractéristique 3.1.4) la

La chambre locale ne suit pas l'avis de la Chambre de recours, qui a décidé de répéter l'étape (ii) ("Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de la série de sondes de décodage").

Si l'on comprend correctement la revendication, la preuve décrite dans la caractéristique 3.1.2 est nécessaire à chaque répétition, sinon il ne serait pas possible de "produire une séquence temporelle de signatures de signaux" (caractéristique 3.1.4). Une autre compréhension serait manifestement incompatible avec le sens technique du procédé selon l'exigence, qui est clairement exprimé par son libellé : la revendication du brevet indique expressément à plusieurs reprises (caractéristiques 3.1.4 et 4) que la preuve est apportée par la détermination de la séquence temporelle des signatures de signaux produites par des hybridations répétées plusieurs fois. Compte tenu de cela, il est techniquement et fonctionnellement indispensable qu'une preuve soit également apportée pour toutes les signatures de signaux produites par une hybridation (caractéristique 3.1.2) ; la partie défenderesse n'a pas non plus contesté ce point dans le cadre de la discussion de cette question lors de l'audience. Une violation de l'article 76, paragraphe 1 CBE n'est donc pas manifeste.

- b. Dans la mesure où les défendeurs voient une extension illicite dans le fait que, dans la demande relative au brevet parente, l'ordre chronologique identifie *activement* les réactifs de détection, alors que dans la revendication 1 du brevet litigieux, l'ordre est utilisé *passivement* ("utiliser l'ordre chronologique des signatures de signaux [...] pour identifier une sous-population des réactifs de détection"), il n'y a pas non plus d'extension illicite.

Étant donné que le texte de la revendication ("...Utiliser l'ordre chronologique ... pour identifier...") - comme indiqué dans le cadre de l'interprétation de la revendication - doit être clairement comprise en ce sens que l'ordre chronologique des sigles de signaux est le moyen conforme au brevet pour l'identification des réactifs de détection et que l'identification résulte, sans autres étapes d'analyse, de cet ordre produit conformément à la revendication, il ne résulte aucune différence du fait que cette caractéristique soit formulée linguistiquement de manière active ou (prétendument) passive.

6. Une annulation du brevet litigieux pour défaut de **nouveauté** n'est pas à attendre, selon la conviction certaine de la chambre locale.

La chambre locale est convaincue que le brevet litigieux ne sera pas annulé en raison d'un manque de nouveauté. Au contraire, la chambre locale considère avec suffisamment de certitude la validité du brevet litigieux au regard de la nouveauté requise pour la délivrance du brevet.

Pour que l'absence de nouveauté soit reconnue, l'objet de l'invention doit découler clairement, sans équivoque et directement de l'état de la technique. Cela vaut pour toutes les caractéristiques de la revendication. Le critère pour déterminer le contenu de l'exposé d'une publication est ce qu'on peut attendre d'un spécialiste moyen dans le domaine concerné en termes de connaissances et de compréhension.

Sur la base de ce critère de contrôle, il convient de constater ce qui suit en l'espèce :

- a. Dans la mesure où les défenderesses contestent la nouveauté du brevet litigieux en se référant à **Göransson** (D6), le tribunal considère que cette opposition n'est pas préjudiciable à la nouveauté.

L'objet de la preuve dans D6 n'est pas, contrairement au libellé de la revendication du brevet litigieux, des échantillons de cellules ou de tissus, mais des molécules amplifiées ("amplified single molecules" ou ASMs), qui sont composées d'un ou de plusieurs éléments.

Les ASM peuvent être obtenus à partir de "padlock or selector probes", qui ont été utilisés pour détecter des fragments d'ADN génomique isolés de cellules. Les ASM ne sont donc pas des analytes d'échantillons de cellules ou de tissus au sens du brevet litigieux.

Dans la mesure où la Cour fédérale des brevets (Bundespatentgericht - BPatG) l'a fait dans sa note qualifiée du

7. En effet, contrairement au libellé des revendications pertinentes du brevet antérieur, qui utilisent le seul terme "échantillon" (pour le terme "échantillon", voir le point 3.2 de l'avis qualifié du BPatG), la revendication 1 du brevet litigieux contient le terme "échantillon".

la notion manifestement limitée d'"échantillon de *cellules ou de tissus*". Ainsi, alors que Si les "amplified single molecules" (ASM), telles qu'elles sont considérées dans l'affaire *Göransson*, peuvent être qualifiées d'"échantillons" au sens du brevet principal, il ne s'agit pas, selon la chambre locale, d'échantillons de cellules ou de tissus au sens du brevet litigieux.

Le tribunal part par ailleurs du principe, comme il l'a déjà indiqué lors de l'audience, que le brevet litigieux selon la revendication 1 suppose également le montage de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support fixe. Dans le cas de *Göransson*, en revanche, ce sont des ASM qui sont montés sur un support fixe ; dans cette mesure également, *Göransson ne peut pas*, du point de vue du tribunal, être préjudiciable à la nouveauté.

La chambre locale part en outre du principe, comme elle l'a déjà indiqué lors de la procédure orale, que le brevet litigieux, tel qu'il ressort de sa revendication 1, présuppose également la persistance de la liaison entre l'analyte et la réactivité de détection, établie par incubation de l'échantillon de cellules ou de tissus avec les réactifs de détection, pendant la deuxième étape du procédé ; le tribunal lit cela en particulier dans la caractéristique 2.2 ("...durée suffisante pour permettre la liaison...") et du fait qu'une rupture de cette liaison n'est pas évoquée dans la revendication 1 du brevet litigieux et ne semble pas techniquement pertinente. En revanche, dans le cas de *Göransson*, la liaison entre l'analyte et le réactif est rompue ("after each imaging") ("Dehybridization of ASMs") ; de ce point de vue également, *Göransson ne peut pas*, selon le Tribunal, être préjudiciable à la nouveauté.

- b. Même dans la mesure où les défenderesses contestent la nouveauté du brevet litigieux en se référant à US 2010/0151472 (D12), le Tribunal ne suit pas l'argumentation des défenderesses.

La D12 n'est pas préjudiciable à la nouveauté, ne serait-ce que parce qu'elle ne montre pas (même dans son exemple 2) qu'une séquence temporelle de signatures de signaux concernant les mêmes réactifs de détection est générée de manière séquentielle dans le temps par hybridation répétée (d'un ensemble de sondes de décodage avec les séquences partielles des réactifs de détection respectifs), afin de les identifier. Dans l'exemple 2 de la D12, deux cycles

d'hybridation sont certes également réalisés.



mais les réactifs de détection (concrètement : anticorps HLA-DR et anticorps CD24) sont différents dans la première série et dans la deuxième série d'hybridation (anticorps CD44 et anticorps CD66).

7. Il ne faut pas non plus s'attendre à une annulation du brevet litigieux pour **défaut d'activité inventive**, selon la conviction certaine de la chambre locale.

Selon l'article 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

L'état de la technique (le plus proche) à utiliser pour déterminer l'absence d'activité inventive est généralement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet développé dans le même but ou avec le même objectif que l'invention revendiquée et qui a les caractéristiques techniques les plus importantes en commun avec celle-ci, c'est-à-dire qui nécessite le moins de modifications structurelles. Un critère important dans le choix du point de départ le plus prometteur est la similitude de la tâche technique. A cet égard, il convient généralement d'accorder plus d'importance à des aspects tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du but initial et de l'utilisation prévue ainsi que les effets à atteindre qu'à un nombre maximal de caractéristiques techniques identiques.

Sur la base de ce critère d'examen, la chambre locale n'est pas convaincue, au regard des documents produits par les défenderesses, que le brevet litigieux sera déclaré nul pour défaut d'activité inventive.

- a. Dans la mesure où les défendeurs veulent utiliser *Duose et al. 2010* (D8) comme état de la technique pour démontrer le manque d'activité inventive du brevet litigieux, le Tribunal ne peut pas voir que ce document suggère l'invention conforme au brevet.

L'objet de la D8 est l'"in situ imaging of molecular markers" (D8 ; Introduction, première phrase). Il s'agit du problème que pose le nombre de marqueurs

(analytes) dans un échantillon biologique dépasse le nombre d'agents de détection (dans le cas de la D8, une combinaison d'un agent de ciblage, d'un catalyseur et d'un substrat avec fluorophore) qui peuvent être utilisés simultanément pour la détection. L'approche de la D8 pour résoudre ce problème est de retirer le substrat après un premier passage dans des conditions de traitement particulièrement douces, pour pouvoir ensuite le réutiliser dans un autre passage afin de détecter *un autre marqueur* ("...remove fluorescent probes ...such that new markers ...could be labeled and detected using the same fluorescent reporting molecules."). Nonobstant le fait que la D8 se distingue expressément de l'utilisation des sondes d'hybridation in situ (page 2327, Introduction, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> paragraphes), l'expert n'est pas non plus encouragé à utiliser le procédé exigeant de la D8 parce que les principes de résolution diffèrent considérablement : Alors que selon le principe de résolution de la D8, *un seul et même marqueur coloré* doit être utilisé après avoir été retiré entre-temps ("remove fluorescent probes") lors d'un deuxième passage pour détecter un *autre* analyte (marqueur), Selon le principe de solution exigeant, un *jeu différent de sondes de décodage* (donc pas le même) est utilisé dans les autres cycles d'hybridation afin de produire pour le même analyte (donc pas un *autre* marqueur comme dans le cas de la D8) une séquence temporelle de signatures de signaux avec lesquelles la multitude d'analytes est ensuite détectée dans l'échantillon de cellules ou de tissus.

Le principe de la D8 peut donc être décrit comme suit : le même substrat est utilisé dans un premier temps pour la détection d'un marqueur (analyte) A, tandis que dans un deuxième temps, il doit servir à la détection d'un marqueur (analyte) B. Cette idée d'utilisation multiple d'un substrat coloré pour la détection de différents analytes est très éloignée du principe exigeant de détection d'un analyte auquel est lié un réactif de détection par la production d'une séquence temporelle de signatures de signaux sur ce réactif de détection - et ne suggère donc pas l'invention.

Dans la mesure où les défenderesses font valoir que, pour un spécialiste, l'invention aurait été évidente, au moins par une combinaison de D8 avec *Göransson* (D6), la chambre locale ne voit pas de raison technique concrète à cela ; il n'y a pas de raison technique pour que l'invention ait été réalisée.

ne permet pas non plus de déduire de l'exposé des défenderesses pourquoi l'homme du métier aurait été motivé à s'écarter de la solution enseignée dans *Duose* (D8) pour une analyse in situ pour des échantillons de cellules ou de tissus et à appliquer à la place une méthode fondamentalement différente, issue d'un contexte fondamentalement différent, afin de pouvoir détecter davantage d'analytes, comme cela est enseigné dans *Gör-ansson* (D6). D8 s'écarte donc de l'invention revendiquée pour les raisons susmentionnées.

- b. L'imprimé *Duose et al. 2011* (D27), qui provient du même groupe de chercheurs que D8, ne suggère pas non plus à l'homme du métier l'invention conforme au brevet. La D27 repose sur le même principe que la D8, de sorte qu'il est possible de se référer aux explications ci-dessus. Dans le cadre de la D27 également, les marqueurs sont supprimés pour être ensuite utilisés dans un deuxième tour de marquage pour de "nouveaux complexes" ; les cibles de détection (targets) du premier tour s'appellent ici TS1 et TS2, dans le deuxième tour TS3 et TS4.

Dans la mesure où les défenderesses font valoir que, pour un spécialiste, l'invention aurait été évidente au moins par une combinaison de D27 avec D8 et/ou D6, cela ne conduit pas à une autre conclusion ; à cet égard, les considérations relatives à D8 s'appliquent par analogie.

- c. Dans la mesure où les défenderesses veulent se référer au document WO 03/003810 (D23) en tant qu'état de la technique pour démontrer l'absence d'activité inventive du parrain du litige, la chambre locale ne les suit pas non plus. D23 concerne un procédé de détection avec lequel différents analytes sont détectés simultanément par coloration dite multiplex et doivent ainsi pouvoir être distingués les uns des autres. D'après l'exposé de la partie défenderesse, la question de savoir "comment cette distinction doit être effectuée" reste ouverte. La chambre locale ne voit pas comment l'expert concerné aurait pu, à partir de la D23, envisager une procédure séquentielle dans le temps, telle qu'elle est enseignée par le brevet litigieux. Le tribunal ne voit pas non plus de raison pour l'homme du métier de lire les imprimés D6 et/ou D8 à partir de D23.

- d. De même, dans la mesure où les défendeurs veulent utiliser *Göransson* comme état de la technique pour démontrer l'absence d'activité inventive du brevet litigieux, le Tribunal ne les suit pas.

L'homme du métier n'aurait pas considéré *Göransson* comme un point de départ réaliste, et encore moins comme l'état de la technique le plus proche, compte tenu de la définition du problème conformément au brevet. *Göransson* n'a justement pas pour objectif de détecter une multitude d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus (D6, résumé). L'objet de la réflexion de *Göransson* est plutôt les ASM sur "a new random array format". *Göransson* révèle certes une "méthode de codage et de décodage" similaire à celle utilisée dans le brevet litigieux, mais dans un tout autre contexte, à savoir les ASM sur un tableau. Cette méthode ne permettrait pas à l'homme du métier de "transporter" sans incitation concrète un tableau d'ASMs vers un échantillon de cellules ou de tissus (placé sur un support solide). La chambre locale est convaincue que rien n'a été présenté concernant une telle motivation. La simple référence à "*in situ*" dans *Göransson* en ce qui concerne les ASM utilisés dans les techniques de génotypage antérieures n'est pas suffisante à cet égard. Comme l'estime également la Cour fédérale des brevets, il ne s'agit pas ici d'appliquer la *doctrine de Göransson* dans un *contexte in situ*.

Enfin, et par souci d'exhaustivité, la Chambre locale constate que même si l'homme du métier était passé de *Göransson* à l'application à un échantillon de cellules et de tissus, il ne serait pas parvenu à l'invention revendiquée, car la revendication exige que les réactifs de détection restent liés aux analytes et ne soient pas renouvelés à chaque étape de détection de manière successive dans le temps des séquences partielles de ces réactifs. *Göransson* ne donne aucune raison d'adapter cette mesure. Chez *Göransson*, la liaison entre les analytes et les réactifs est au contraire rompue à chaque fois ("after each imaging") (D6, page 3, paragraphes "Hybridation des ASM" et "Déshybridation des ASM").

Même une combinaison avec *Gunderson et al. 2004* (D13) n'amène pas l'homme du métier à l'invention revendiquée. On ne voit pas pourquoi l'expert se réfère aux enseignements de *Gunderson*, qui traitent également de la microarray.

Le fait que l'on ne s'occupe que de la technologie devrait permettre de "remonter le temps" et de parvenir ainsi à l'invention. A cela s'ajoute le fait que même dans l'expertise de F., il est admis qu'il existe des "différences évidentes" entre " DNA fixed on a slide" (c.-à-d. un microarray) et "a fixed tissue sample on a slide" (la revendication de brevet).

En outre, la thèse de F., qui revient à dire que l'homme du métier n'aurait pas d'objections insurmontables à l'application de l'enseignement de *Göransson* à un échantillon de cellules ou de tissus (et verrait ainsi une "very high expectation of success"), se fonde sur une analyse rétrospective (*ex post facto analysis*) en connaissance de l'invention ; mais même si l'on voulait la suivre, il n'en résulterait pas sans autre que l'homme du métier l'aurait effectivement fait, ce qui serait pourtant nécessaire pour constater l'absence d'activité inventive.

- e. Dans la mesure où les défendeurs veulent invoquer US 2010/0151472 (D12) comme état de la technique pour démontrer le manque d'activité inventive du brevet litigieux, la chambre locale ne les suit pas non plus. L'enseignement qu'il contient est très éloigné de la solution brevetée pour les raisons évoquées à propos de la nouveauté.

Un spécialiste n'aurait pas choisi la D12 comme point de départ de ses réflexions, compte tenu du problème à la base du brevet litigieux ; ainsi, les combinaisons mises en discussion par les défenderesses dans ce contexte ne sont pas non plus pertinentes.

**8. L'invention brevetée est exposée de manière suffisamment complète pour qu'un spécialiste puisse l'exécuter.**

Pour qu'une objection d'insuffisance d'exposé soit recevable, il faut qu'il existe un doute sérieux, étayé par des faits vérifiables, sur le fait qu'un lecteur spécialisé du brevet ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention sur la base de ses connaissances générales.

Sur la base de ce critère de contrôle, il convient de constater ce qui suit en l'espèce :

- a. Dans la mesure où les défenderesses affirment que le brevet n'enseigne pas comment les réactifs de détection non liés sont éliminés avant l'étape de détection et comment des résultats significatifs peuvent être obtenus sans une telle élimination, elles ne peuvent être suivies, compte tenu des indications claires à ce sujet dans la description du brevet litigieux. Le paragraphe [0011] est très clair :

"Comme décrit ici, la méthode peut en outre comprendre **l'élimination de tout réactif de détection non lié avant la détection des sous-séquences prédéfinies** d'une manière temporellement séquentielle".

Le paragraphe [0050] fournit également des indications suffisantes pour éliminer, si nécessaire, les réactifs de détection non liés.

- b. Dans la mesure où les défenderesses font valoir, également en ce qui concerne la faisabilité (comme déjà pour l'extension non autorisée), qu'il n'est pas enseigné dans le brevet comment obtenir une séquence temporelle des signatures de signaux si l'étape de détection n'est pas répétée en même temps que les étapes d'hybridation et de justification des signaux, il est renvoyé aux explications correspondantes concernant l'extension non autorisée (ci-dessus 5.a).
- c. Dans la mesure où les défenderesses font en outre valoir que l'invention n'est pas réalisable avec des sondes de décodage extrêmement courtes et que le brevet ne fournit pas non plus d'instructions à l'homme du métier sur la manière dont une sonde de décodage ne contenant qu'un seul nucléotide peut néanmoins être utilisée pour la détection, le Tribunal n'y voit pas un exposé insuffisant.

L'homme du métier sait, sur la base de ses connaissances générales et également de la description du brevet (paragraphe [0059]), qu'il existe des sondes de décodage de différentes longueurs ; sur la base de la revendication et de la description du brevet en cause, les défenderesses n'ont pas non plus démontré qu'il y avait lieu de douter qu'un homme du métier soit en mesure de choisir une longueur de séquence appropriée pour la mise en œuvre du

procédé breveté.

d. Dans la mesure où les défenderesses font valoir que le brevet litigieux ne contient pas un seul exemple de détection in situ "highplex", alors que la partie requérante fait valoir, à *propos du brevet parente*, que le procédé revendiqué permet une analyse highplex (prétendument meilleure) par rapport à l'état de la technique, il convient simplement de faire remarquer, du point de vue de la chambre locale, que, sur la base de la revendication, une *détection in situ "highplex"* en tant que caractéristique de la revendication ne doit pas être discutée.

V. La chambre locale est convaincue avec une certitude suffisante, à savoir avec une probabilité au moins élevée, que les défenderesses **contrefont le brevet litigieux à la fois directement et indirectement.**

1. Les défendeurs violent le droit d'interdiction des demandeurs de **l'utilisation directe** du procédé protégé par le brevet.

Selon l'article 25 lettre b) CBE (droit d'interdire l'utilisation directe de l'invention), un brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers d'appliquer sans son consentement un procédé qui fait l'objet du brevet ou, si le tiers sait ou aurait dû savoir que l'application du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'offrir de l'appliquer sur le territoire des Etats membres contractants où ce brevet produit ses effets.

Les défenderesses violent directement les droits découlant du brevet litigieux en vertu de l'art. 25 lit. b) CBE en appliquant elles-mêmes le procédé protégé par le brevet de décision dans leur laboratoire à Amsterdam et en proposant à des tiers de l'appliquer ; des actes correspondants sur le territoire de la CBE font l'objet de la demande d'ordonnance **A. I.**

- a. Il est incontestable que le procédé des défenderesses sert à détecter un grand nombre d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus.
- b. Il n'est pas contesté que la procédure des défendeurs comprend la fixation de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide (mounting).

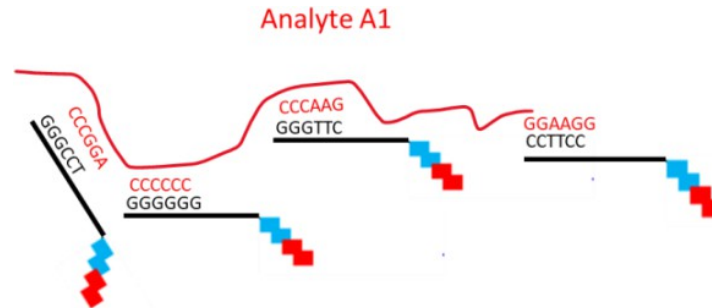


- c. Il n'est pas contesté que le procédé des défenderesses comprend la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection. Les défenderesses ne contestent pas non plus que, dans leur procédé, la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection (caractéristique 2.1.1) ; les défenderesses contestent plutôt la réalisation de la caractéristique 2.2.1 (caractéristique 3.1.1 selon la classification des défenderesses ; voir à cet égard le point e. ci-après).
- d. Il n'est pas contesté que la procédure des parties défenderesses comprend l'incubation de l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une durée suffisante pour permettre la liaison de la pluralité de réactifs de détection aux analytes.
- e. Dans la mesure où, du point de vue des défenderesses, le critère 2.2.1, selon lequel "l'utilisation d'un produit est interdite", n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure attaquée, les défenderesses ont fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur de droit.

"...chaque sous-population de la multitude de réactifs de détection ...  
vise un analyte différent ...".

n'est pas réalisé, il ne peut être suivi si l'on interprète correctement la revendication du brevet (voir à cet égard [A. IV. 3. b.](#) ci-dessus).

Les défenderesses estiment que tant le réactif de la sonde que les séquences partielles prédéterminées des réactifs de détection appartenant à une sous-population doivent être identiques pour pouvoir être attribués à une seule et même sous-population. Or, ce n'est pas le cas dans le procédé contesté, puisque différentes sous-populations de sondes ISH visent le même analyte ; il s'agit donc de sous-populations différentes, car les sondes se distinguent par leur réactif de sonde. Les opposants ont illustré leur propos par le schéma suivant :



Du point de vue des défenderesses, il est donc décisif, pour l'attribution à une sous-population, que les réactifs soient identiques au niveau moléculaire, ce qui doit également être le cas pour le réactif de la sonde.

Selon les requérantes, une sous-population conforme ne se caractérise toutefois pas nécessairement par une identité dans le réactif de la sonde, mais uniquement par le fait que chaque réactif de détection appartenant à la même sous-population se lie au même analyte cible. Pour cela, l'identité du réactif de la sonde n'est pas nécessaire.

L'interprétation des requérantes est correcte (voir à ce sujet le point A. IV. 3. b. ci-dessus) : Selon le libellé clair de la demande de brevet, tous les réactifs de détection qui visent le même analyte constituent un élément d'une sous-population. Ce qui est déterminant pour ce processus de liaison, c'est en effet ce qu'on appelle le réactif de sonde, qui fait partie de chaque réactif de détection et qui a pour fonction de cibler un analyte déterminé. Le brevet litigieux n'exige toutefois pas que les réactifs de sonde concernés soient identiques en ce qui concerne le ciblage d'un analyte déterminé ; selon le libellé de la revendication, il suffit qu'ils ciblent le même analyte - du point de vue de l'expert, ils n'ont pas besoin d'être identiques pour cela. C'est également ce que montre la figure ci-dessus. Par conséquent, des réactifs de détection avec des réactifs de sonde différents (et se liant donc à différentes parties de l'analyte) peuvent également faire partie d'une sous-population conforme aux exigences. Cette compréhension de la notion de "sous-population" correspond au critère d'exigence en question, selon lequel le seul élément déterminant pour l'appartenance à une sous-population est le fait que l'on vise le même analyte. Ainsi, si l'on trouve

par exemple dans un échantillon de tissu, les analytes A, B, C et D, les réactifs de détection contenus dans une composition conforme au brevet sont attribués à une sous-population (A) par le fait qu'ils visent l'analyte A et ce, indépendamment de la partie de l'analyte sur laquelle la liaison a lieu. Chaque réactif de détection qui cible l'analyte A appartient par conséquent à la sous-population A.

Les sondes ISH représentées dans la figure ci-dessus appartiennent donc toutes à la même sous-population, car elles se lient de manière exigeante au même analyte ; le fait que les sondes ISH se lient à différentes sections du même analyte n'est pas pertinent selon la revendication du brevet et ne conduit pas à attribuer les sondes ISH représentées à différentes sous-populations.

Dans la procédure des parties défenderesses, chaque sous-population de la multitude de réactifs de détection vise donc un analyte différent.

- e. Chacun de la pluralité de réactifs de détection dans le procédé de l'intimée comprend incontestablement un réactif de sonde qui cible un analyte de la pluralité d'analytes et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, le réactif de sonde et l'une ou la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjugués ensemble.
- f. Il n'est pas contesté que la procédure des parties défenderesses comprend également une détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps.
- g. Dans la procédure des défenderesses, il est incontestable que l'étape de la preuve comprend tout d'abord
  - l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une séquence partielle des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal (i),

- la détection de la signature produite par l'hybridation de l'ensemble des décodeurs (ii) ; et
- la suppression de la signature du signal (iii).

Cependant, dans la procédure des parties défenderesses, contrairement à ce qu'elles prétendent, la détection comprend également la répétition de (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter des séquences partielles différentes des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle de signatures de signaux qui est unique pour chaque population partielle de la pluralité de réactifs de détection.

Les défendeurs ont fait valoir à cet égard que, dans leur procédure, l'évaluation s'effectue d'une manière différente ; l'ordre des signatures de signaux est généré d'une manière totalement différente. Cette argumentation ne peut être retenue. L'argumentation des défenderesses repose sur une interprétation erronée de la revendication 1 du brevet litigieux (pour l'interprétation, voir [A. IV. 3. c.](#) ci-dessus).

- aa. Les défenderesses font valoir que, dans leur procédé, une étape de détection (ii) conforme aux exigences (prise d'une image de la lame après coloration des sondes de décodage) est effectuée à *chaque cycle d'hybridation*. Selon la revendication, il n'y a qu'une répétition des étapes (i) et (ii). (iii) a eu lieu.

Il convient de reconnaître aux défendeurs que, selon le libellé de la caractéristique 3.1.4, il n'est question que de la répétition des étapes (i) et (iii). Les opposants à la proposition oublient toutefois que la caractéristique 3.1.4 ne dit pas seulement

"...répétition de (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage, ...",

mais continue :

"... pour détecter d'autres séquences partielles des réactifs de détection..."

Il est donc clair que la caractéristique 3.1.2 ("(ii) Détection de la signature

produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de décodage") est également applicable dans chaque cas.

Il est nécessaire d'effectuer un cycle d'hybridation, car ce n'est qu'alors que la signature du signal produite par l'hybridation du jeu de sondes de décodage peut être détectée. Sans la vérification prévue par la caractéristique 3.1.2, un cycle d'hybridation n'aurait aucun sens. L'exigence de (ii) dans chaque cycle d'hybridation est donc clairement énoncée dans la phrase

"... pour détecter d'autres séquences partielles des réactifs de détection..." exprimé.

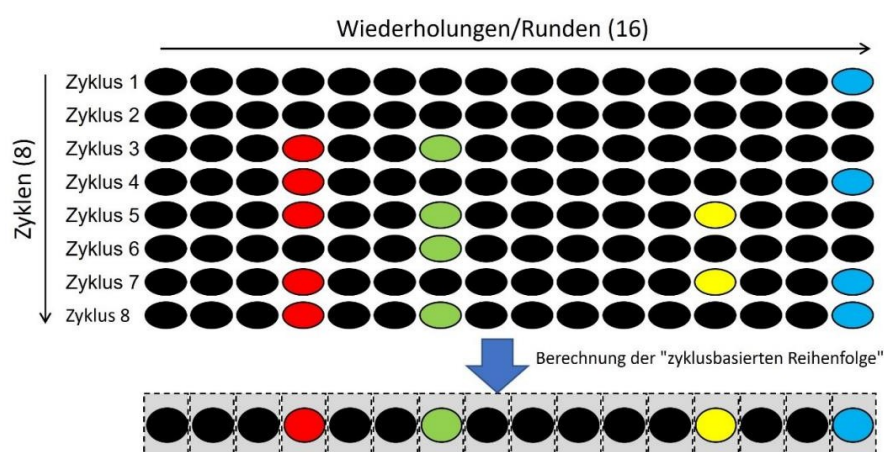
- bb. Dans la mesure où les défendeurs affirment que, dans leur procédure, les analytes ne sont pas identifiés par la séquence temporelle des signatures de signaux générée par la répétition des étapes (i) et (iii), la chambre locale ne suit pas non plus cet argument.

Les défenderesses ont fait valoir que, dans leur procédure, un cycle d'hybridation (dans l'exemple figurant au chiffre 213 de l'opposition, il y a 16 cycles d'hybridation dans chaque cycle) est répété plusieurs fois de manière identique (dans l'exemple, huit fois, donc huit cycles). C'est la seule façon d'obtenir un résultat fiable et correct. La séquence temporelle d'éventuelles signatures dans les différents cycles (c'est-à-dire après les cycles 1 à 16) n'est ni déterminée ("générée") ni utilisée pour identifier les analytes. Une telle séquence temporelle (uniquement les tours 1 à 16 d'un cycle) ne serait pas non plus univoque pour chaque sous-population de la multitude de réactifs de détection. La séquence temporelle des signatures des différents cycles de test ne fournirait pas une identité suffisamment précise d'un analyte. C'est pourquoi, dans la procédure des requérantes, une séquence basée sur le cycle est calculée au lieu de la simple séquence temporelle et seule cette séquence basée sur le cycle est utilisée pour identifier les analytes afin d'obtenir un résultat fiable et correct. En revanche, l'"**ordre chronologique**" des 16 cycles de test en soi n'est pas univoque pour un analyte et n'est pas utilisé directement pour l'identification de l'analyte.

Les parties défenderesses admettent ainsi que, dans leur procédé, une séquence temporelle de signatures est produite par l'exécution de plusieurs cycles d'hybridation conformes au brevet ; ce faisant, de manière répétée en

chaque cycle, la preuve de la signature du signal. Dans la mesure où les défenderesses font valoir que les cycles d'hybridation sont répétés en huit cycles afin d'obtenir un résultat aussi exact que possible, lequel est constaté à la fin du dernier cycle, cela n'est pas préjudiciable à la réalisation de la revendication de brevet. Les défenderesses se contentent donc d'affirmer qu'elles répètent l'opération requise plusieurs fois au total afin d'obtenir un résultat aussi sûr que possible.

Il n'est pas non plus préjudiciable que, dans le procédé des défenderesses, le simple ordre chronologique des signatures de signaux provenant des différents cycles ne soit pas considéré comme un *résultat final suffisant*, mais qu'un ordre dit basé sur les cycles (pour ainsi dire une valeur moyenne des signatures de signaux provenant de tous les cycles) soit calculé sur la base de tous les cycles. Ainsi, le procédé des requérantes va certes un pas plus loin que ce qui est exigé par la revendication 1 du brevet litigieux, mais pas sans avoir réalisé au préalable les étapes du procédé selon les revendications. Le procédé selon les revendications n'exige pas non plus que l'ordre chronologique des signatures soit toujours *correct*, que chaque hybridation individuelle se fasse sans erreur et produise la bonne signature ; elle doit seulement être *univoque*. Le modèle des parties défenderesses au point 213 de l'opposition (figure ci-dessous)



suggère certes que l'ordre des signalisations n'est correct dans aucun cycle (aucun des cycles ne montre l'ordre correct rouge/vert/jaune/bleu des signalisations). Les parties défenderesses ont cependant

n'affirme pas que son procédé ne produit jamais, en pratique (c'est-à-dire indépendamment d'un modèle théorique, comme le montre le paragraphe 213 de l'opposition), par rapport aux différents cycles, une séquence temporelle de signaux qui soit unique pour chaque sous-population de la pluralité des réactifs de détection, de sorte qu'elle puisse être utilisée pour identifier une telle sous-population et donc l'analyte correspondant.

En particulier, le procédé mis en oeuvre avec les produits attaqués comprend également l'utilisation de l'ordre chronologique des signatures de signal correspondant à l'une ou à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus.

- h. Dans la mesure où les défendeurs estiment que l'exécution de certaines étapes de la procédure au moyen d'une **solution basée sur le cloud** ne relève pas du champ d'application de la LPE et qu'il n'y a donc pas de violation, la chambre locale ne partage pas ce point de vue.
- aa. Il convient tout d'abord de constater que la **séquence temporelle des signaux** dont les défendeurs attribuent la création à la solution basée sur le cloud n'est pas produite par une analyse des données, mais - conformément aux exigences et donc également dans le cas du procédé attaqué - par les répétitions décrites dans la caractéristique de revendication 3.1.4. Il ne s'agit là que de la conséquence de la procédure séquentielle. Une analyse des données n'est pas nécessaire à cet égard selon la revendication de brevet déterminante pour l'examen de la contrefaçon ; une analyse des données peut être nécessaire uniquement pour les autres étapes de procédé non conformes à la revendication dans le procédé des défenderesses. La production de la séquence temporelle des signatures de signaux fait donc partie du déroulement de la procédure des défenderesses sur le territoire de la LBE.

Dans la mesure où un traitement de données est nécessaire dans le cadre du procédé attaqué parce que la séquence de signatures de signaux produite de manière exigeante dans les différents cycles n'est pas considérée comme suffisante et qu'elle doit donc être remplacée par une autre séquence de



signatures de signaux, il est possible d'utiliser le procédé attaqué.

plusieurs cycles sont effectués, qui se terminent finalement par le calcul d'une séquence basée sur le cycle, il n'en résulte rien d'autre. Une violation de brevet ne peut pas être niée parce que le contrefacteur effectue, outre les étapes de procédé conformes aux revendications, d'autres étapes de procédé qui nécessitent un traitement de données qui sont effectuées en dehors du champ d'application du brevet.

- bb. Dans la mesure où les défenderesses affirment que, dans les formes de réalisation attaquées, l'**identification de l'analyte** n'est pas effectuée sur l'appareil lui-même, mais sur un système assisté par ordinateur (plateforme de cloud computing AtoMx™ Spatial Informatics) à l'étranger et donc en dehors du domaine d'application de l'EPG, on ne peut pas non plus nier l'existence d'une violation avec ce motif.

La caractéristique 4 prévoit que la séquence temporelle des signatures de signaux est utilisée pour identifier une sous-population de réactifs de détection et donc pour détecter les analytes. Cette caractéristique peut donc être comprise comme une simple indication de la finalité réelle de la séquence de signatures de signaux produite selon le procédé conforme aux exigences (caractéristiques 1 à 3.1.4), sans qu'une étape de procédé autonome soit ainsi exprimée en substance. La caractéristique 4 ne constitue donc pas une étape de procédé substantielle, mais seulement une indication de but qui ne contient pas d'informations techniques nouvelles allant au-delà des caractéristiques précédentes. C'est ce que montre l'analyse des caractéristiques qui suit, dans laquelle il est montré quelles caractéristiques partielles de la caractéristique 4 doivent déjà être réalisées dans les caractéristiques précédentes :

Procédé de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant

...

- 3.1.4 (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signal qui, pour chaque sous-population, est différente de la séquence temporelle de l'ensemble de sondes de décodage.

de nombreux réactifs de détection est unique (et les identifie ainsi) ; et

- ( 4) ( e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signal correspondant au nombre de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une sous-population des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus.

Il apparaît ainsi clairement que la caractéristique 4 n'a pas de contenu technique propre, puisque les éléments essentiels de la caractéristique sont déjà contenus, au moins implicitement, dans les autres caractéristiques, de sorte que la réalisation de cette caractéristique découle déjà directement de la réalisation des autres caractéristiques. Il n'apparaît pas qu'une signification technique supplémentaire, en particulier une étape de procédé supplémentaire, qui n'a pas déjà été exprimée dans les autres caractéristiques, résulte de cette formulation différente sur le plan linguistique. Du point de vue du lecteur averti, la caractéristique 4 décrit donc uniquement le résultat du procédé, c'est-à-dire l'effet recherché par l'application du procédé.

## 2. Les défendeurs violent également le droit d'interdiction des demandeurs d'utiliser indirectement le procédé protégé par le brevet.

En vertu de l'article 26, paragraphe 1 CBE (droit d'interdire l'utilisation indirecte de l'invention), un brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, sans son consentement, d'offrir ou de fournir, sur le territoire des États membres contractants où ce brevet produit ses effets, à des personnes autres que celles qui sont autorisées à utiliser l'invention brevetée, des moyens portant sur un élément essentiel de l'invention pour l'exploitation de celle-ci sur ce territoire, si le tiers sait ou aurait dû savoir que ces moyens sont aptes et destinés à être utilisés pour l'exploitation de l'invention.

- a. Les défenderesses violent indirectement le brevet litigieux en proposant et en fournissant la forme de réalisation 2 attaquée (réactifs de détection) sur le territoire de la LBI pour l'utilisation du procédé revendiqué ; les actes correspondants font l'objet de la demande d'injonction **A. III**. il est évident pour les défenderesses que la forme de réalisation 2 contestée est apte et destinée à être utilisée par leurs clients pour un procédé

Le mode de réalisation 2 attaqué est un objet qui permet de réaliser un acte d'utilisation directe - l'application du procédé selon la revendication 1 -, donc un moyen qui est objectivement apte à l'utilisation directe du brevet.

- b. Les défenderesses violent en outre le brevet litigieux en offrant et en fournissant les formes de réalisation 1 et 3 attaquées sur le territoire de la LBE pour l'utilisation du procédé revendiqué ; des actes correspondants font l'objet des demandes d'ordonnance **A. II.** (mode de réalisation contesté 1) et **A. IV.** (mode de réalisation contesté 3).

Il est évident pour les défenderesses que les modes de réalisation 1 et 3 attaqués sont en principe aptes et destinés à être utilisés par leurs clients pour un procédé selon la revendication 1 en Allemagne et dans les autres Etats contractants de la LPB, car les modes de réalisation 1 et 3 attaqués sont des objets avec lesquels un acte d'utilisation direct - l'application du procédé selon la revendication 1 - peut être réalisé, donc des moyens qui sont objectivement aptes à une utilisation immédiate du brevet.

Les défendeurs savent que les objets de contrefaçon qu'ils fournissent sont adaptés à l'application du procédé breveté. Ils sont présentés tant dans l'annexe BP 3, BP 4 et BP 11 que sur le site Internet <https://nanosting.com/products/cosmxspatial-molecular-imager/single-cell-imaging-overview/> pour une utilisation conforme. En conséquence, ils sont destinés à être utilisés par les clients des défendeurs en violation du brevet, comme prévu par les défendeurs.

Etant donné que les formes de réalisation 1 et 3 attaquées peuvent être utilisées non seulement dans le cadre de la détection d'ARN, mais aussi dans le cadre de la détection de protéines, il n'y a pas lieu d'ordonner une interdiction illimitée concernant ces formes de réalisation. Les requérantes

n'ont demandé qu'une interdiction limitée par l'apposition d'un avertissement.

L'obligation des défenderesses de ne proposer et de ne livrer les formes de réalisation 1 et 3 attaquées que si un accord de non-agression assorti d'une pénalité contractuelle est conclu avec les acheteurs est, de l'avis de la chambre locale, un moyen approprié et raisonnable pour les défenderesses d'empêcher d'éventuelles violations de droits par les acheteurs des défenderesses ou, à tout le moins, de les garantir par une compensation financière.

3. Les requérantes ont demandé en vain non seulement de cesser d'utiliser le procédé breveté ou de l'offrir, mais aussi de le "faire cesser". Dans la mesure où il s'agit d'une demande d'*élimination des conséquences obligeant* les défenderesses à procéder à un rappel, il n'existe pas de base juridique en vertu de la CBE. La chambre locale a donc rejeté la demande d'ordonnance sur ce point ; ce rejet partiel n'a pas entraîné de décision sur les requêtes subsidiaires, étant donné que les requêtes subsidiaires n'ont été présentées que dans le cas où la chambre locale considère que le brevet litigieux n'est valable que dans une version limitée des revendications.

#### VI. La demande d'injonction invoquée est conforme au règlement de procédure.

1. La formulation des demandes d'injonction n'est pas critiquable ; elle n'est notamment pas contraire au règlement de procédure.

En vertu de l'article 62(1) CBE, le tribunal peut, par voie d'ordonnance, prendre des mesures visant à interdire provisoirement la poursuite d'une contrefaçon. Une comparaison avec la mesure de l'article 62(3) CBE, qui se réfère à des produits potentiellement contrefaisants et qui est donc nettement plus concrète, montre que la convention accorde au tribunal, lorsqu'il ordonne des mesures en vertu de l'article 62(1) CBE, une large marge de manœuvre dans la formulation de l'ordonnance afin d'interdire la poursuite des actes de contrefaçon. Une

L'article 62(1) CBE ne permet pas de limiter l'injonction à la désignation ou à la description concrète des produits contestés. Il est donc admissible de formuler l'acte à interdire en vertu de l'article 62(1) CBE à l'aide de la revendication de brevet. Ceci est en particulier conforme à l'article 25 CBE, selon lequel l'objet du brevet est déterminant pour l'utilisation à interdire ; cet objet se trouve dans les revendications de brevet concernées.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que les conclusions de l'ordonnance se réfèrent au libellé de la revendication 1 du brevet litigieux pour décrire l'acte à interdire. Ainsi, les actes à interdire sont exprimés de manière claire et précise.

Dans la mesure où les défenderesses critiquent le fait que, dans les requêtes en injonction, des modifications de la revendication de brevet sont apportées par la suppression du passage "*une ou*" et que, par conséquent, une version limitée de la revendication, non délivrée de cette manière et donc inexistante, il ne faut pas non plus y voir une violation de la CBE ou du règlement de procédure. Si une revendication de brevet prévoit - comme en l'espèce - plusieurs alternatives pour la conception d'un produit ou d'un procédé conforme à la revendication, il est admissible de choisir, dans la requête en injonction, celle qui fait l'objet de la forme de réalisation ou du procédé contesté. Une formulation limitée en conséquence de la demande d'injonction concrétise uniquement la violation à interdire, mais ne signifie pas que l'on fait valoir le litige dans une version limitée ou non délivrée. Une requête limitée en conséquence doit être possible, ne serait-ce que parce que le requérant pourrait également décrire dans la requête la forme de contrefaçon concrète au lieu de reproduire la revendication de brevet ; dans ce cas, il serait obligatoire de renoncer à la description d'une alternative de revendication qui ne présente pas la forme de contrefaçon.

2. Dans la mesure où les requérantes n'ont pas présenté d'autres requêtes subsidiaires motivées par écrit lors de la procédure orale et ont ainsi suivi une suggestion de la chambre locale, afin de pouvoir, le cas échéant, présenter des requêtes supplémentaires après la discussion de la question de la validité du brevet litigieux lors de la procédure orale, la chambre de recours a décidé de ne

pas donner suite à ces requêtes.

Pour la chambre locale, il ne s'agit pas d'une violation du règlement de procédure ou du droit supérieur. L'indication donnée par la chambre locale est conforme à l'article 42 de la CBE et à la règle 210, point 2, du règlement intérieur ; le fait de répondre à une indication judiciaire, qui concerne également la formulation de la demande, par la présentation d'une requête subsidiaire correspondante ne peut être considéré comme une violation du règlement de procédure. En fin de compte, cela n'a pas d'importance, car il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête subsidiaire.

## VII. L'adoption de mesures provisoires est également nécessaire.

Il résulte de l'obligation de motiver les mesures provisoires en vertu de la règle 206, point 2 (c) du règlement de procédure qu'il doit y avoir une nécessité pour l'adoption de mesures provisoires. La simple constatation d'une contrefaçon de brevet (imminente), qui est également une condition préalable à une décision définitive en vertu de l'article 63 CBE, ne peut donc pas être suffisante pour ordonner des mesures provisoires.

Selon le règlement de procédure, la nécessité d'ordonner des mesures provisoires dépend à la fois de circonstances temporelles et matérielles. La pertinence des circonstances temporelles découle non seulement de la règle 209, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure ("urgence"), mais aussi et surtout de la règle 211, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon laquelle la juridiction tient compte d'un délai déraisonnable lors de la demande de mesures provisoires. La pertinence des circonstances factuelles pour la nécessité d'adopter des mesures provisoires découle, par exemple, de la règle 211, point 3, du règlement de procédure, selon laquelle, lorsqu'il est statué sur la demande d'injonction, il est *notamment* tenu compte du préjudice éventuel subi par le demandeur (tandis que le préjudice éventuel subi par le défendeur doit être pris en considération lors de la mise en balance des intérêts).

### 1. Compte tenu des circonstances, l'adoption des mesures provisoires demandées est nécessaire dans le temps.

La demande de mesures provisoires adressée à la chambre locale a été faite le plus tôt possible. Selon la chambre locale



on ne peut pas non plus exiger des requérantes qu'elles attendent la décision sur le fond. Les défenderesses continuent à proposer les modes de réalisation attaqués dans les Etats parties à la CBE ; même les jugements rendus par le tribunal régional de Munich I le 17 mai 2023 n'ont rien changé à cet égard.

- a. Les requérantes ont déposé leur demande d'ordonnance le plus tôt possible.

Afin d'établir l'existence d'une éventuelle attente déraisonnable lors de la présentation de la demande, il convient tout d'abord de se demander depuis quand les requérantes ont connaissance de la contrefaçon (imminente) du brevet ; à partir de là, il faut déterminer la date à partir de laquelle il était possible de présenter une demande de mesures provisoires pour violation du brevet unitaire invoqué avant la LBE.

Dans leur demande d'ordonnance du 1er juin 2023, les requérants invoquent la contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire délivré le 11 mai 2023. Le TBC, qui a compétence exclusive pour ordonner des mesures provisoires en cas de contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire (article 32, point 1 c) de la CBE), a commencé à fonctionner le 1er juin 2023. Compte tenu du début des activités de l'EPG, il n'était pas possible de déposer une demande auprès de l'EPG avant le 1er juin 2023. Il ne peut donc pas y avoir d'attente dans la présentation de la demande (règle 211, point 4, du règlement) sous cet angle (possibilité de présenter une demande au TBC).

- b. Dans la mesure où les défenderesses estiment que les requérantes ont démontré par leur comportement avant le 1er juin 2023 - en particulier en ce qui concerne l'application du brevet de base qui, de l'avis des défenderesses, a été négligée - qu'il n'est pas urgent d'ordonner des mesures provisoires en raison d'une éventuelle contrefaçon du brevet litigieux, la chambre locale ne suit pas ce raisonnement.

La création de la LBE et d'un brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) n'aurait pas été nécessaire si une mise en œuvre adéquate des droits avait déjà été possible sur la base de brevets européens (groupés) (*sans* effet unitaire). Il ressort des considérants de la CBE que

mais que l'application des brevets européens sans effet unitaire est difficile et présente des inconvénients considérables en raison de la fragmentation du marché des brevets et des différences considérables entre les systèmes judiciaires nationaux. La création de la LBE et du brevet unitaire devrait permettre d'améliorer cette situation, décrite à juste titre comme un inconvénient, et de renforcer ainsi la sécurité juridique. L'exécution d'un brevet européen sans effet unitaire, qui doit avoir lieu séparément dans tous les Etats membres, n'est donc pas, en cas de contrefaçon, un moyen équivalent de faire valoir ses droits par rapport à l'exécution d'un brevet unitaire devant le TBC. D'après le libellé et la systématique, la règle 211, point 4, du règlement se rapporte donc uniquement à la demande de mesures provisoires en vertu de la CBE et devant la LBE. Il n'y a pas d'indications selon lesquelles les demandes de mesures provisoires dans les différents Etats contractants sur la base d'un brevet multiple ou de brevets nationaux pourraient également être prises en compte.

Dans la mesure où les défenderesses font néanmoins valoir que les requérantes ont fait preuve de négligence dans l'application du brevet de base (brevet européen sans effet unitaire), soit en n'entreprenant aucune mesure d'application dans les États contractants concernés malgré la connaissance de la prétendue contrefaçon, soit en tout cas en ne demandant pas l'adoption de mesures provisoires dans les différents États contractants, alors que cela aurait été possible bien avant le 1er juin 2023, cet argument n'est pas recevable. Comme il a été démontré, les requérantes ne disposaient pas, avant le 1er juin 2023, de mesures d'exécution équivalentes à la présente demande d'injonction et donc raisonnablement envisageables pour atteindre le même objectif (application uniforme de la protection conférée par le brevet sur l'ensemble du territoire concerné). L'application d'un brevet européen groupé par la voie de la protection juridique provisoire est, indépendamment du fait qu'elle doit être effectuée séparément dans chaque Etat contractant concerné, liée à d'autres obstacles parfois considérables ; cela vaut en particulier pour l'application du droit en République fédérale d'Allemagne, où les tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont, au moins jusqu'à l'arrêt de la CJCE dans l'affaire C-44/21 (Phoenix/Harting), subordonné l'adoption de mesures provisoires à la condition que le brevet européen soit protégé par un brevet national.

ont fait valoir que le brevet a fait l'objet d'une procédure contradictoire d'existence avec succès, au moins en première instance. Au vu de ce qui précède, il est compréhensible que les requérantes n'aient engagé "qu'une" procédure au fond devant le Landgericht München I en se fondant sur le brevet de base en République fédérale d'Allemagne ; cela ne peut pas être considéré comme une négligence au vu de la pratique juridique exposée. Par conséquent, et compte tenu également de l'augmentation des activités de commercialisation des parties adverses au cours de la période précédant le 1er juin 2023 (en particulier la tournée publicitaire à travers l'Europe au cours de la deuxième moitié du mois d'avril 2023 "European Summit", annexe BP 18), on ne peut pas reprocher avec succès aux parties requérantes d'avoir fait preuve de négligence dans la mise en œuvre du brevet de base et du brevet litigieux.

Compte tenu des possibilités d'exécution offertes par un brevet unitaire par rapport à un brevet groupé, on ne peut pas non plus reprocher à la deuxième requérante d'avoir retardé l'exécution du droit en déposant le 21 avril 2023 auprès de l'Office européen des brevets une demande d'ajournement de la décision relative à la délivrance du brevet de disposition en vue de l'introduction imminente du brevet unitaire. Il n'en résulte en tout état de cause pas d'attentisme dans la demande de mesures provisoires devant le TBC, puisque des mesures provisoires pouvaient être demandées au TBC au plus tôt le 1er juin 2023, ce que les requérantes ont fait. En offrant la possibilité d'une exécution uniforme grâce au brevet unitaire demandé, la deuxième requérante a finalement accéléré l'exécution et ne l'a pas retardée.

- c. On ne peut pas non plus exiger des requérantes qu'elles attendent la décision sur le fond. Même selon l'exposé des défenderesses, il faut partir du principe que, du fait du rejet de la demande d'ordonnance et de la possibilité qui subsiste ainsi pour les défenderesses de mettre sur le marché des produits conformes au brevet, ce sont précisément ces produits qui prennent la place des produits de la demanderesse en 1) et bloquent ainsi durablement le marché. Même si les requérantes, en dépit des actes des défenderesses et de tiers dénoncés comme étant contraires au brevet, réalisaient actuellement avec leurs produits des bénéfices de l'ordre du milliard d'euros, elles ne pourraient pas se permettre d'être en concurrence avec les autres requérantes.

Cela ne signifie pas que les actes attaqués des défenderesses ne causent *pas* aux requérantes les dommages (à long terme) décrits. Les activités de commercialisation des défenderesses sont donc susceptibles de causer des dommages importants, en particulier à long terme, aux requérantes (que ce soit en tant que licenciées ou preneuses de licence du brevet litigieux). Pour la nécessité d'ordonner des mesures provisoires à l'encontre des requérantes, il n'est pas non plus important, conformément à l'article 62 CBE, de savoir si et dans quelle mesure les requérantes risquent également de subir des dommages du fait des actes de tiers, d'autant plus qu'il n'y a pas d'exposé concret concernant ces actes (objet de la contrefaçon, territoire de diffusion, importance du marché, etc.) et qu'il n'est donc pas clair si et dans quelle mesure de tels actes non spécifiés d'autres acteurs du marché sont équivalents et doivent donc être traités de la même manière.

2. Les mesures provisoires sont également nécessaires d'un point de vue matériel.

Cette nécessité découle du préjudice que les requérantes risquent de subir du fait de l'offre de produits contrefaisants des défenderesses. Les défenderesses opposent également sans succès à l'ordonnance de mesures provisoires la prétendue méconnaissance des règles de procédure impératives. L'ordonnance de mesures provisoires est également compatible avec le droit de licence que les défenderesses font valoir à l'encontre de la demanderesse.

2) ne s'y oppose pas, car l'existence d'un tel droit de licence n'a pas été démontrée de manière convaincante par la chambre locale.

- a. Les requérantes ont fait valoir qu'elles risquaient de subir un préjudice irréparable si elles étaient contraintes d'attendre la décision sur le fond. Le marché des produits brevetés serait très jeune et se trouverait dans une phase initiale, au cours de laquelle se déciderait à quels fournisseurs les acheteurs de systèmes d'imagerie in situ à haut multiplexage s'engageraient pour la prochaine décennie. Cette affirmation est confirmée par les mesures publicitaires des parties défenderesses.

Les parties au litige s'accordent à considérer que le cycle de vie des produits en cause est long (demande d'ordonnance, p. 99 ; opposition, p. 873). Les requérantes ont fait valoir qu'en raison de l'acquisition de l'objet de la contrefaçon 1, les acheteurs se lieraient pendant de nombreuses années à l'achat des réactifs de détection et des sondes de décodage auprès des parties adverses. Cette appréciation correspond - à l'inverse - à l'exposé des défenderesses selon lequel une injonction de ne pas faire au détriment des défenderesses fermerait le marché pour des années, car les clients se lieraient pour des années par un achat. C'est donc à juste titre que le professeur S. parle, dans l'expertise présentée par les défenderesses, d'un risque symétrique résultant de la fidélisation à long terme de la clientèle.

Les parties s'accordent ainsi à décrire une situation dans laquelle soit les défendeurs sont susceptibles de subir un préjudice du fait de l'adoption de l'ordonnance, soit - en miroir - les demandeurs sont susceptibles de subir un préjudice correspondant du fait du rejet de la demande :

- Si les défendeurs sont temporairement exclus du marché par une ordonnance d'interdiction, il s'ensuit que les opportunités commerciales manquées pendant la phase d'exclusion seront probablement irrémédiablement perdues, même en cas d'admission ultérieure sur le marché (par exemple par une décision en faveur des défendeurs dans la procédure au fond), compte tenu de la longue durée de vie des produits ;
- si, en cas de rejet de la demande d'injonction, les requérantes doivent tolérer que les défenderesses aient, au moins provisoirement, la possibilité d'occuper des parties du marché avec les conséquences à long terme que les deux parties s'accordent à décrire, cela ne peut guère non plus être annulé dans les faits, compte tenu des particularités des produits concernés et du marché de vente en aval pour les modes de réalisation 2 et 3 attaqués. Dans la mesure où les parties requérantes estiment qu'elles ont la possibilité de récupérer les parts de marché gagnées par les parties défenderesses en annulant les contrats correspondants conclus par ces dernières avec leurs clients, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Si les requérantes devaient récupérer les droits de licence, cela ne pourrait pas être exigé d'elles, car elles devraient alors agir contre leurs propres clients et des clients potentiels ; indépendamment de l'effort à fournir, cela porterait également atteinte à la réputation des requérantes par rapport à leurs clients. Tout cela vaut d'ailleurs également pour la demanderesse 2), qui a accordé la licence, en ce qui concerne les recettes tirées de la licence.

Par conséquent, le risque de préjudice décrit ci-dessus ne concerne pas unilatéralement les défendeurs. Partant de ce constat, la chambre locale estime que l'intérêt du titulaire du droit à ne pas être lésé est supérieur à l'intérêt du contrefacteur potentiel à s'assurer dès à présent, par la poursuite de l'infraction, des parts de marché qu'il ne pourra plus obtenir ultérieurement par la conclusion d'une éventuelle licence. Le préjudice potentiel subi par les requérantes du fait de la poursuite des actes de contrefaçon par les parties adverses ne peut que difficilement être compensé financièrement, étant donné qu'il s'agit d'opérations d'acquisition à long terme ; leur annulation est infiniment plus difficile pour les requérantes que pour les parties adverses impliquées dans ces opérations par contrat.

- b. Les requérants n'ont pas non plus méconnu les règles de procédure lors de l'introduction de la demande ; à cet égard, il peut être renvoyé aux explications données sous [A. II](#). La chambre locale peut donc laisser ouverte la question de savoir si, comme le font valoir les défendeurs, le non-respect des règles de procédure démontre l'absence de nécessité d'ordonner des mesures provisoires.
- c. Les défendeurs n'ont pas non plus réussi à convaincre le tribunal qu'ils disposaient d'un droit de licence à l'encontre de la demanderesse en second lieu, droit qui serait opposable à l'injonction de cessation demandée.
- aa. Un droit de licence existant en vertu *du droit américain* n'est pas établi à la satisfaction du tribunal.

(1) Dans la mesure où les défenderesses soutiennent que le **droit à une licence** découle indirectement **du contrat conclu entre le NIH et la défenderesse 2)**,

**le** fait que les défenderesses ne se réfèrent pas à une éventuelle obligation de la demanderesse 2) d'octroyer des licences simples en tant que

tiers bénéficiaires peuvent invoquer. Dans sa décision du 10 juillet 2023, intitulée *Memorandum opinion and order*, la *District Court of Delaware* est parvenue à la conclusion suivante :

"...NanoString n'a pas affirmé de manière plausible être un tiers bénéficiaire de la convention de subvention des NIH".

La chambre locale, qui ne dispose pas elle-même d'une expertise approfondie en droit américain, suit les explications motivées et compréhensibles du tribunal américain.

Les arguments des défenderesses à cet égard, qui s'appuient sur deux expertises du professeur C., ne sont pas convaincants. Certes, il faut admettre avec les défenderesses que la décision finale du tribunal américain (le *mémorandum* semble être une décision préliminaire sur l'admission de différentes demandes) peut faire l'objet d'un recours. La chambre locale estime toutefois que le tribunal américain a eu raison de rejeter la demande de licence.

Il n'est pas nécessaire de déterminer si les avis juridiques présentés à l'appui d'une allégation juridique (en l'occurrence, l'existence d'un droit de licence selon le droit américain) constituent une preuve d'expert au sens de la règle 181 du règlement (selon l'article 54 CBE, l'objet de la preuve est constitué par des faits).

En fin de compte, on peut également laisser ouverte la question de savoir si, dans le cas des expertises du Prof. C., il s'agit d'une expertise indépendante et objective au sens de la règle 181, point 2, du règlement de procédure ; au moins en raison de la confrontation quelque peu étrange et non provoquée de l'expert avec le site Internet des représentants des requérants (expertise du 23 août 2023, chiffre 3.) et des explications juridiques globalement unilatérales en faveur des défenderesses, il convient d'émettre de sérieux doutes à cet égard.

Mais ce qui est décisif, c'est qu'il ne ressort pas des rapports d'expertise du professeur C., au-delà de la simple affirmation juridique, pourquoi les défenderesses devraient être des tiers bénéficiaires dans le cas concret ; les rapports d'expertise se limitent à cet égard pour l'essentiel à des explications générales, mais ne montrent pas l'application concrète des réglementations



américaines pertinentes (le plus souvent citées tout au plus dans des notes de bas de page) aux faits à juger en l'espèce

(Expertise du 17 juillet 2023, chiffres 65 et suivants). Les expertises expliquent que d'autres tribunaux américains ont reconnu un avantage pour des tiers dans des cas comparables (expertise du 17 juillet 2023, à partir du chiffre 64). Ensuite, des explications sont données sur des constellations FRAND, sans démontrer qu'il s'agit également d'une constellation FRAND correspondante dans le cas à apprécier en l'espèce et que les décisions respectives sont pertinentes à cet égard (expertise du 17 juillet 2023, chiffres 68 et suivants, et à nouveau au chiffre 81). Les explications relatives aux *federal funding agencies* (avis du 17 juillet 2023, chiffres 73 et suiv.) ne sont pas non plus pertinentes dans ce contexte, car les parties adverses ne représentent manifestement pas une telle institution.

- (2) La chambre locale est convaincue qu'un **droit de licence** incluant le territoire des Etats parties à la CBE ne résulte pas non plus d'une éventuelle violation par les requérantes de leurs obligations contractuelles envers le NIH **en vertu du droit américain de la concurrence ou du droit américain antitrust**.

Il n'est pas fait état d'une décision d'un tribunal américain en faveur des défenderesses, qui aurait pour objet le droit de licence allégué en vertu du droit américain de la concurrence ou du droit antitrust et qui serait susceptible d'être reconnue et exécutée sur le territoire des États parties à la CBE.

Les défendeurs se contentent d'affirmer qu'ils ont droit à une indemnité si le comportement des demandeurs enfreint la législation antitrust américaine ou le droit américain de la concurrence ("unfair competition") ou est autrement pertinent au regard de la jurisprudence "unclean hands". L'expert explique (traduction française) :

"S'il est prouvé que Harvard ou 10x Genomics se sont livrés à des actes contraires aux lois antitrust américaines ou à la loi sur la concurrence déloyale, ou qu'ils constituent de toute autre manière une preuve de "mains non propres" en ce qui concerne les brevets promus par NOH, Nano-String aura droit à une licence en ce qui concerne ces brevets".

Suivent ensuite des explications générales sur le droit américain et les *possibilités* de tribunaux américains (avis du 17 juillet 2023, chiffres 100 et suivants, 108 et suivants) ; il manque toutefois la mention de réglementations

concrètes du droit américain des cartels.

ou de la loi contre la concurrence déloyale et leur application concrète aux faits de l'espèce. Il n'y a pas non plus d'explication sur les conséquences d'une *éventuelle* décision d'un tribunal américain pour le territoire des Etats parties à la CBE et sur les règles du droit américain qui permettraient à une telle décision de s'étendre à ce territoire.

bb. L'objection d'un droit de licence des défenderesses à l'encontre de la demanderesse en deuxième lieu, existant en vertu du droit européen, n'est pas non plus pertinente. Les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir d'une obligation de la demanderesse en 2) de concéder une licence sur le brevet litigieux en vertu du droit européen. Les défenderesses opposent sans succès aux requérantes un abus de position dominante à cet égard. Selon l'exposé des défenderesses, on ne peut déjà pas partir du principe que les requérantes occupent une position dominante sur le marché ; même si l'on voulait admettre que les requérantes occupent une position dominante sur le marché, leur abus n'est pas manifeste.

(1) Il n'est pas possible de conclure à une position dominante des requérantes - pour autant que cela puisse être évalué dans le cadre d'une procédure sommaire et sur la base de l'exposé succinct des parties dans les écritures.

En droit européen (art. 102 TFUE), un abus de position dominante interdit nécessite l'existence d'une position dominante sur le marché. La CJCE entend par là

"la situation de puissance économique détenue par une entreprise ... qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs" (voir, par exemple, la décision de la CJCE dans l'affaire C-549/10 P).

Pour établir l'existence d'une position dominante, il faut d'abord définir le marché de produits et le marché géographique en cause, avant de pouvoir déterminer si une position dominante est détenue sur ce marché.

est en vigueur. Cela vaut en principe aussi pour les situations en rapport avec les droits de propriété intellectuelle. Conformément au concept dominant du marché de la demande, il convient donc de se demander si les produits ou les prestations sont substituables à la demande, c'est-à-dire si les produits sont interchangeables sur le même marché du point de vue de l'acheteur. Une autre question est de savoir si chaque prestation protégée par le droit des biens immatériels constitue un marché de produits distinct. On ne peut le supposer que si une prestation protégée n'est pas interchangeable avec d'autres prestations du point de vue de la demande. En conclusion, même l'existence d'un droit de propriété intellectuelle important ne dispense pas l'utilisateur du droit de l'obligation d'évaluer en détail toutes les conditions de marché pertinentes dans leurs effets lors de la constatation d'une position dominante, afin de pouvoir faire une constatation suffisamment fondée concernant la capacité du titulaire du droit de propriété intellectuelle à se comporter de manière largement indépendante des concurrents et des demandeurs sur le marché concerné. Dans le domaine de la technologie protégée par un brevet, il est envisageable de restreindre le marché de produits au brevet et donc de conférer une position dominante par le biais du brevet lorsqu'il n'existe aucune autre technologie identique sur le marché. Les standards de facto peuvent également conférer une position dominante sur le marché, même s'ils ne reposent pas sur une norme convenue - contrairement au cas des brevets essentiels aux standards - mais sur une mise en œuvre effective par rapport à d'autres solutions techniques. L'absence d'essence standard d'un brevet ne s'oppose donc pas nécessairement à l'hypothèse d'une domination du marché par le titulaire du brevet. La domination du marché peut également résulter de la seule supériorité de la technologie protégée par le brevet.

La charge de la démonstration et de la preuve d'une position dominante des requérantes incombe, conformément à l'article 54 de la CBE, aux défenderesses qui invoquent un droit de licence en vertu du droit européen des cartels face à la demande d'interdiction invoquée.

- (a.) Les défenderesses font toutefois valoir que le brevet litigieux n'est pas valable, que les requérantes construisent au contraire, entre autres avec le brevet litigieux, un maquis illégal de brevets non valables. Il manque ainsi déjà un

exposé concluant sur une position dominante des

En effet, les brevets non valides ne peuvent en principe pas créer de position dominante de leur titulaire et, par conséquent, de droit de licence vis-à-vis du titulaire du brevet, étant donné qu'ils peuvent être annulés à la demande d'un concurrent.

(b.) Toutefois, si l'on part du principe - comme la chambre locale - de la validité du brevet litigieux (voir ci-dessus IV.) et si l'on tient compte, dans l'appréciation de la situation au regard du droit des ententes, de l'exposé des requérantes, il en résulte ce qui suit :

Les requérantes ont fait valoir que l'invention brevetée permettait pour la première fois la détection *in situ* de 1000 analytes et plus dans un échantillon, alors que l'état de la technique permettait tout au plus de détecter 6 à 10 analytes *in situ dans* un échantillon. Il s'agirait donc d'un **saut technologique** qui permettrait surtout aux instituts de recherche d'acquérir des connaissances quantitativement et qualitativement inaccessibles auparavant. L'exposé des requérantes suggère donc pour le moins l'hypothèse d'une position dominante sur le marché en raison de la supériorité de la technologie protégée par le brevet.

Toutefois, les défenderesses ont, pour leur part, fait valoir que le *mode de réalisation attaqué* est technologiquement unique ; les instituts de recherche et les entreprises pharmaceutiques **dépendent des** modes de réalisation attaqués pour leurs travaux **et ne peuvent pas les remplacer par une autre méthode d'analyse disponible sur le marché** (opposition du 21 juillet 2023, point 933). Par rapport à tous les autres instruments de profilage *in situ* disponibles sur le marché, les modes de réalisation attaqués pourraient détecter le plus grand nombre de molécules d'ARN dans un échantillon. Les procédés mis en œuvre avec le produit seraient protégés par des brevets d'au moins 9 familles de brevets.

Il ressort donc de l'argumentation des parties que, pour le marché de produits en cause, chacune des parties fait référence à des technologies uniques, non substituables et protégées par des brevets, qui sont susceptibles de créer une position dominante. Il ressort donc de l'exposé, sur la base de la force technologique alléguée par chacun des acteurs du marché, des indices de

l'existence d'une position dominante.



interdépendance. Même sur cette base, on ne peut pas conclure sans autre à l'existence d'un pouvoir de marché unilatéral des parties requérantes.

(c.) La chambre locale n'est toutefois pas en mesure de porter un jugement complet et définitif sur la question de la domination du marché dans le cadre d'une procédure sommaire, en raison de la brièveté des arguments avancés par les parties à cet égard.

(2) Même si l'on devait considérer que les requérantes occupent une position dominante sur le marché, il n'y a pas d'abus de la part des requérantes.

Dans l'affaire C-170/13 (Huawei./ZTE), la Cour de justice européenne a décidé que l'art. 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le *titulaire d'un brevet essentiel à la norme* (SEP), qui s'est engagé irrévocablement envers l'organisme de normalisation à accorder à tout tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions dites FRAND), n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en cessation, s'il a attiré l'attention du prétendu contrefacteur sur la violation du brevet avant d'intenter une action en justice, si ce dernier a ensuite exprimé une volonté de licence correspondante et si le titulaire du brevet a ensuite soumis au contrefacteur une offre de licence écrite concrète à ces conditions, dans laquelle il a notamment indiqué le montant de la redevance. Le titulaire d'un SEP agit donc de manière abusive lorsqu'il ne soumet pas une offre de licence concrète par écrit à un demandeur de licence désireux d'obtenir une licence.

Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les brevets essentiels à la norme. La Cour européenne de justice justifie expressément l'obligation d'offre imposée au titulaire du brevet par le fait que ce dernier s'est engagé envers l'organisme de normalisation à accorder à tout tiers une licence pour ce brevet aux conditions FRAND. Cette obligation est en quelque sorte la contrepartie de l'inclusion de l'invention brevetée dans la norme.

La Cour de justice des Communautés européennes n'a toutefois pas statué sur la question de savoir si l'obligation de présenter une offre de licence s'applique de la même manière dans d'autres cas, à savoir

par exemple dans le cas d'un standard de facto. Si l'on part de l'hypothèse d'une éventuelle position dominante des requérantes, la différence déterminante par rapport à la situation SEP jugée par la Cour de justice des Communautés européennes réside notamment dans la **promesse de concession de licence** favorisant les tiers faite par le titulaire du brevet. Une telle promesse fait défaut selon le droit américain applicable aux faits à juger en l'espèce (voir la décision de la *District Court of Delaware*).

Contrairement aux constellations SEP, dans lesquelles le titulaire du brevet a une obligation d'offre favorisant les tiers, le titulaire du brevet dominant n'est en principe pas obligé de proposer lui-même l'autorisation d'utiliser l'invention. Il est donc nécessaire que le demandeur de la licence fasse une offre concrète de licence à des conditions non discriminatoires et non restrictives. Si le titulaire du brevet refuse cette offre, il abuse de sa position dominante sur le marché.

Jusqu'à l'audience, les requérantes n'ont pas fait d'offre de licence concrète, mais ont seulement demandé - à plusieurs reprises toutefois - que *la deuxième requérante fasse une offre de licence* (voir duplique, chiffre 321). La demanderesse en 2) n'était toutefois pas tenue de tolérer l'utilisation du brevet litigieux par des entreprises qui ne sont pas prêtes à proposer elles-mêmes la conclusion d'un contrat de licence correspondant.

Dans la mesure où les défenderesses ont fait une offre de licence à la demanderesse en second lieu lors de l'audience en se référant à l'annexe BP 1 (contrat de licence exclusif entre les demanderesse), cette offre a été faite trop tard au regard de l'ordonnance à prendre, car la demanderesse en second lieu n'a pas pu s'y engager dans le cadre de la procédure orale. A cela s'ajoute le fait que BP 1 n'a obtenu qu'une licence sur la *partie allemande du brevet de base* ("...license under the German national part of EP 2 794 928...") ou sur la partie allemande *du brevet de base* ("...license under the German national part of EP 2 794 928...").

"...sous la partie nationale allemande de tout brevet divisionnaire de EP'928..."

et ne peut donc pas constituer une licence du brevet litigieux qui, en tant que brevet unitaire, n'a pas de parties nationales. A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit

l'offre présentée à l'audience n'est pas non plus une offre acceptable à des conditions raisonnables, car elle n'est orientée que vers l'avenir, sans refléter l'utilisation déjà faite du brevet litigieux dans le passé par des promesses de facturation et de paiement correspondantes.

VIII. Enfin, l'adoption de l'ordonnance demandée est également justifiée par la **mise en balance des intérêts en présence** (article 62, paragraphe 2 CBE, règle 211, point 3 du règlement de procédure).

Conformément à l'article 62, paragraphe 2, de la CBE (règle 211, point 3, du règlement), la juridiction doit mettre en balance, de manière discrétionnaire, les intérêts des parties en vue de rendre l'ordonnance ou de rejeter la demande, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des dommages potentiels que la délivrance de l'ordonnance ou le rejet de la demande d'ordonnance pourrait causer aux parties. L'exercice du pouvoir d'appréciation dépend également du degré de probabilité avec lequel la juridiction est convaincue de l'existence des différentes circonstances à prendre en compte dans la mise en balance. Plus le tribunal est convaincu que le titulaire du droit fait valoir la contrefaçon d'un brevet valable, qu'il est nécessaire de rendre une ordonnance en raison des circonstances de fait et de temps et qu'il n'y a pas d'obstacle à d'éventuels dommages subis par la partie adverse ou à d'autres objections justifiées, plus il est probable que la délivrance d'une injonction soit justifiée. En revanche, plus il existe d'incertitudes pertinentes quant à certaines des circonstances déterminantes pour la mise en balance des intérêts, incertitudes qui nuisent à la conviction du tribunal, plus le tribunal devra envisager, en tant que mesure moins contraignante, d'autoriser la poursuite de la violation alléguée sous réserve d'une garantie, voire de rejeter la demande.

Sur la base de ce qui précède, la Chambre locale parvient à la conclusion suivante en matière de pondération :

Les demandeurs autorisés sont lésés dans leurs droits découlant du brevet litigieux par les actes litigieux des défendeurs ; la chambre locale en est très fortement convaincue.

de la probabilité. La chambre locale est également convaincue, avec une probabilité nettement supérieure, que le brevet litigieux est valide ; cette conviction n'est pas diminuée par la requête subsidiaire présentée par les requérantes à l'audience, à l'instigation de la chambre locale, qui invoque le brevet litigieux dans sa version limitée. La chambre locale est également clairement convaincue que des mesures provisoires sont nécessaires en raison de la contrefaçon d'un brevet valide, tant sur le plan matériel que temporel. En particulier, la chambre locale est convaincue que les requérantes ne peuvent pas opposer à l'injonction demandée l'existence d'un droit de licence à l'encontre de la deuxième requérante.) La chambre locale ne considère pas non plus que la possibilité de dommages à long terme résultant de l'ordonnance de mesures provisoires ou de son rejet soit unilatéralement à la charge des défenderesses.

Il n'y a pas non plus d'autres circonstances à prendre en compte dans le cadre de la mise en balance des intérêts qui plaident contre une injonction de ne pas faire :

- Dans la mesure où les défenderesses font valoir qu'une injonction serait en tout état de cause disproportionnée parce que le procédé attaqué est "une partie totalement subordonnée d'un produit plus grand et complexe", la chambre locale n'est déjà pas en mesure de déterminer comment le procédé réalisable avec les modes de réalisation attaqués peut être décrit comme une "partie" d'un produit ou quelle part proportionnelle doit lui être attribuée ; il ne s'agit en tout cas manifestement pas ici d'une des pièces individuelles indiquées par les défenderesses (2394 pièces). La chambre locale ne peut pas non plus déterminer de manière fiable, dans le cadre d'une procédure sommaire, quels autres brevets ou systèmes - éventuellement développés à grands frais - sont utilisés dans les modes de réalisation attaqués, quelle est leur valeur et comment ils se présentent par rapport au brevet litigieux. Il n'existe pas non plus, dans le champ d'application de la CBE, de principe juridique selon lequel les droits de tiers peuvent être violés avec un produit complexe sans qu'il en résulte une injonction de ne pas faire, si un effort financier important a été fourni pour développer le produit concerné. Le site

manque également tout exposé concret sur la raison pour laquelle il n'existe pas de possibilité (technique) d'offrir la forme de réalisation 1, manifestement multi-fonctionnelle selon l'exposé des défenderesses, sans sa fonction de contrefaçon de brevet. En outre, l'interdiction prononcée par le Landgericht München I à l'égard des produits litigieux ne semble pas avoir incité les défenderesses à s'adresser à la défenderesse 2) en lui proposant une licence afin d'éviter une éventuelle injonction.

- Dans la mesure où les défenderesses font valoir, en ce qui concerne la proportionnalité d'une injonction, que la demanderesse en second lieu, en tant qu'entité non pratiquante ("NPE"), n'a absolument aucun intérêt digne de protection à l'exécution d'une injonction, étant donné qu'elle ne poursuit, en tant que donneur de licence, que des intérêts monétaires, la chambre locale ne suit pas non plus cette argumentation. Selon l'article 62, paragraphe 2 de la CBE, un éventuel préjudice financier peut également et précisément justifier une ordonnance d'interdiction ; la chambre locale part du principe que la demanderesse en deuxième lieu subira un tel préjudice en tant que titulaire du brevet et donneur de licence, avec des conséquences à long terme, si d'autres violations par les défenderesses ne sont pas empêchées. L'article 47 de la CBE montre également que le statut de NPE n'a pas d'importance en soi pour l'éligibilité à la demande.
- Dans la mesure où les défenderesses invoquent le fait que le caractère disproportionné d'une injonction de ne pas faire résulterait également du fait que les formes de réalisation attaquées ne sont pas substituables et sont donc d'une importance capitale pour la recherche sur un grand nombre de maladies graves et mortelles et pour le développement de thérapies contre celles-ci dans les États parties à la LBE, cet argument n'est pas non plus pertinent : les requérantes ont fait valoir qu'il s'agissait de *produits concurrents par* rapport aux produits de la requérante en 1). C'est ce que confirme la partie défenderesse dans sa duplique du 24 août 2023 (paragraphe 341), lorsqu'elle indique qu'il s'agit d'un "produit de marque".

"...la forme de réalisation attaquée 1, tout comme le produit

concurrent du demandeur 1, est un objet à très longue durée de vie.

produit acheté pour être utilisé pendant de nombreuses années ou décennies"). C'est précisément ce qui fait qu'une injonction de ne pas faire bloquerait durablement le marché pour les défendeurs. ..."  
(sous-titre de la chambre locale)

Mais s'il s'agit de produits concurrents et que les produits de la demanderesse en 1) se substituent à ceux des défenderesses de telle sorte que le marché serait bloqué pour les produits des défenderesses même en cas de levée d'une injonction de ne pas faire prononcée, on ne peut pas admettre en même temps que les modes de réalisation visés sont des produits non substituables sur le marché.

L'exposé des défenderesses sur les conséquences éventuelles d'une injonction de ne pas faire sur les activités de recherche de tiers se présente comme une simple affirmation, à propos de laquelle aucun fait concret, vérifiable et admissible n'a été présenté. Il n'est notamment pas clair quels projets et résultats de recherche concrets seraient mis en danger. L'avant-projet ne fait pas non plus référence aux exceptions prévues à l'article 27 de la CBE.

- La chambre locale ne peut pas non plus constater, dans le cadre des possibilités d'une procédure sommaire, que les requérantes constituent - comme le prétendent les défenderesses - un **maquis illégal** de brevets non valides. A cet égard, il ne peut au moins pas être constaté que tous les brevets invoqués par les requérantes en relation avec les modes de réalisation contestés ne sont pas valables. Au moins pour le brevet litigieux, la chambre locale part du principe qu'il est valide ; selon l'avis provisoire du Tribunal fédéral des brevets, la partie allemande du brevet de base est également valide, au moins dans la requête subsidiaire. La chambre locale n'est pas en mesure d'apprécier d'autres brevets, même au vu de l'exposé tout au plus global des défenderesses à ce sujet. En tout état de cause, selon l'appréciation actuelle de la chambre locale, on ne peut pas parler d'un "maquis de brevets illégal".

- Contrairement à l'opinion exprimée par la partie défenderesse, les faits à juger en l'espèce *ne se prêtent* pas non plus à l'adoption de mesures provisoires. Au vu des dispositions de la CBE et du règlement de procédure, la chambre locale ne voit pas d'éléments permettant de conclure que la CBE ne peut pas être appliquée dans le cas de technologies très complexes et en raison de la multiplicité des thèmes à traiter (en l'occurrence, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence) : Recevabilité, compétence, légitimation active, existence juridique, droit américain, droit des ententes, contrefaçon directe/indirecte de brevet). Dans ses considérants, la CBE exprime précisément que la CBE devrait être en mesure d'assurer des décisions rapides et hautement qualifiées.

En tenant compte de toutes ces circonstances et en les appréciant, la chambre locale conclut que les mesures demandées doivent être ordonnées - en suivant en substance la demande - sans constitution de garantie et qu'il ne serait pas approprié de poursuivre la violation contre la constitution de garanties. Les arguments avancés en outre par les défenderesses ne conduisent pas non plus à une conclusion différente.

## B.

La règle 354, point 3, du règlement de procédure constitue la base juridique de l'injonction faite à la partie défenderesse concernée de payer au Tribunal une astreinte d'un montant maximal de 250 000,00 EUR par infraction aux injonctions visées aux points A.I. à A.IV. L'indication d'un montant maximal est appropriée eu égard à la valeur de vente des modes de réalisation attaqués sous 1 et laisse au Tribunal, dans le cas d'autres modes de réalisation, la marge de manœuvre nécessaire pour fixer une astreinte appropriée conformément à la règle 354, point 4, du règlement de procédure.

## C.

La demande a dû être rejetée dans la mesure où les requérantes ont demandé non seulement la cessation de la violation, mais également la cessation des actes de



violation.

## D.

Les défendeurs, qui ont en grande partie succombé, sont condamnés aux dépens conformément à l'article 69, paragraphes 1 et 2 de la CBE. Le rejet mineur de la demande d'ordonnance n'entraîne aucune conséquence sur les frais.

## E.

Le caractère immédiatement exécutoire des ordonnances résulte des règles 350, point 2, et 354, point 1, du règlement de procédure, selon lesquelles les ordonnances rendues en l'espèce sont directement exécutoires dans tout État membre contractant à compter du jour de leur notification.

## F.

La demande des défenderesses de subordonner l'adoption de mesures provisoires à la constitution par les requérantes d'une garantie pour l'exécution a été rejetée.

En vertu de la règle 211, point 5, du règlement de procédure, la juridiction peut ordonner au demandeur de constituer une garantie adéquate pour l'indemnisation raisonnable qu'il pourrait être amené à verser au défendeur en cas d'annulation par la juridiction de l'ordonnance de mesures provisoires, pour le préjudice que celui-ci est susceptible de subir.

Selon l'exposé des parties, rien n'indique à la chambre locale que, dans le cas d'une éventuelle exécution nécessaire d'une demande d'indemnisation des défenderesses en vertu de la règle 211, point 5, du règlement de procédure à l'encontre des demanderesses aux États-Unis, il faut s'attendre à des difficultés en rapport avec l'exécution qui nécessiteraient une garantie ; cela vaut tant au regard de la situation économique des demanderesses qu'au regard du droit américain en matière d'exécution.

Pour ces motifs, la chambre locale de Munich du TBC, composée de M. Zigann, président, MM. Kupecz et Pichlmaier, juges qualifiés sur le plan juridique, et M. Enderlin, juge qualifié sur le plan technique, rend le présent arrêt.

### **Décision et ordonnances**

- A. Il est ordonné aux parties défenderesses de s'abstenir, sur les territoires de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, de la République de Slovénie et/ou du Royaume de Suède, des actes suivants
- I. une méthode de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
  - (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
  - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des décosondes ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ;  
et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de sous-séquences prédéterminées du réactif de détection pour identifier une sous-population des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

d'appliquer ou d'offrir d'appliquer sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A ;

(violation directe de la revendication 1 du EP 4 108 782)

- II. Dispositifs adaptés à la mise en œuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
  - (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux ARN ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et  
une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
  - (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
    - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
    - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de décodage ;
    - (iii) suppression de la signature du signal ; et

- (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point A ou sur les territoires de plusieurs de ces États, pour l'application sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A.

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière expresse, visible et bien mise en évidence, que les dispositifs ne peuvent pas être utilisés sans l'accord du demandeur en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure telle que décrite au point A.I. et qu'il faut s'abstenir d'utiliser les dispositifs pour la détection d'ARN sans l'accord du demandeur en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les dispositifs pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable du demandeur 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser au demandeur 2, à déterminer par le demandeur 2 et, si nécessaire, à examiner par la juridiction compétente, pour chaque cas de non-respect ;

- III. Réactifs de détection adaptés à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'analytes dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
  - (c) incuber l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre à la pluralité de réactifs de détection de se lier aux analytes ; dans lequel  
chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un analyte différent, où  
chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un analyte de ladite pluralité d'analytes, et une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;
  - (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
    - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
    - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de

l'ensemble des décosondes ;



- (iii) suppression de la signature du signal ; et
- (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ;  
et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'analytes dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour l'utilisation du procédé sur le territoire de l'un des États visés au point A ou sur les territoires de plusieurs de ces États, pour l'application sur le territoire d'un ou de plusieurs des États visés au point A ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

- IV. Sondes de décodage adaptées à la mise en oeuvre d'un procédé de détection d'une pluralité d'ARN dans un échantillon de cellules ou de tissus, comprenant
- (a) Fixation (mounting) de l'échantillon de cellules ou de tissus sur un support solide ;
  - (b) la mise en contact de l'échantillon de cellules ou de tissus avec une composition comprenant une pluralité de réactifs de détection, dans laquelle la pluralité de réactifs de détection comprend une pluralité de sous-populations de réactifs de détection ;
  - (c) incubation de l'échantillon de cellules ou de tissus avec la pluralité de réactifs de détection pendant une période de temps suffisante pour permettre la liaison de la pluralité de réactifs de détection aux ARN ;  
dans lequel

chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection cible un ARN différent, dans lequel

chacun de ladite pluralité de réactifs de détection comprend : une réactivité de sonde ciblant un ARN de ladite pluralité d'ARN, et

une pluralité de séquences partielles prédéterminées, la réactivité de la sonde et la pluralité de séquences partielles prédéterminées étant conjuguées entre elles ;

- (d) la détection de la pluralité de séquences partielles prédéterminées d'une manière séquentielle dans le temps, la détection comprenant :
  - (i) l'hybridation d'un ensemble de sondes de décodage avec une sous-séquence des réactifs de détection, dans lequel l'ensemble de sondes de décodage comprend une pluralité de sous-populations de sondes de décodage, et dans lequel chaque sous-population de sondes de décodage comprend un marqueur détectable, dans lequel chaque marqueur détectable produit une signature de signal ;
  - (ii) Détection de la signature du signal produite par l'hybridation de l'ensemble des sondes de décodage ;
  - (iii) suppression de la signature du signal ; et
  - (iv) répéter les étapes (i) et (iii) en utilisant un ensemble différent de sondes de décodage pour détecter d'autres sous-séquences des réactifs de détection, produisant ainsi une séquence temporelle des signatures de signaux qui est unique pour chaque sous-population de la pluralité de réactifs de détection ; et
- (e) utiliser l'ordre temporel des signatures de signaux correspondant à la pluralité de séquences partielles prédéterminées du réactif de détection pour identifier une population partielle des réactifs de détection, détectant ainsi la pluralité d'ARN dans l'échantillon de cellules ou de tissus,

sur le territoire de l'un des États visés au point A, pour utiliser la procédure sur le territoire de l'un des États visés au point A, ou en

les territoires de plusieurs de ces États sur le territoire d'un ou plusieurs des États visés au point A,

sans

- (1) d'indiquer sur chaque offre, sur la première page du mode d'emploi, dans les documents de livraison ainsi que sur l'emballage, de manière expresse, visible et accrocheuse, que les sondes de décodage ne doivent pas être utilisées sans l'accord de la demanderesse en 2), en tant que titulaire du brevet EP 4 108 782, pour la détection d'ARN dans une procédure selon le point A.I. et qu'il faut s'abstenir de les utiliser pour la détection d'ARN sans l'accord de la demanderesse en 2),
- (2) imposer aux acheteurs l'obligation écrite de ne pas utiliser les sondes de décodage pour la détection de l'ARN sans l'accord préalable du demandeur 2, sous réserve d'une pénalité appropriée à verser au demandeur 2, à déterminer par le demandeur 2 et à examiner, si nécessaire, par le tribunal compétent, pour chaque cas de non-respect ;

(contrefaçon indirecte de la revendication 1 du EP 4 108 782)

- B. Pour chaque infraction aux injonctions visées aux points A.I. à A.I., la partie requérante est tenue de payer une amende.  
A.IV., la partie défenderesse concernée doit payer au Tribunal une astreinte (éventuellement répétée) d'un montant maximal de 250 000 EUR.
- C. La demande de mesures provisoires est rejetée pour le surplus.
- D. 2) Les conclusions présentées par les parties défenderesses sont rejetées.
- E. condamner les parties défenderesses aux dépens.
- F. Les ordonnances susmentionnées prennent effet immédiatement et sont exécutoires.
- G. La valeur du litige est fixée à 7 millions d'euros.

## INFORMATIONS SUR LA VOCATION

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par toute partie intéressée, en tout ou en partie, à ses droits de propriété intellectuelle.

Si la demande a été rejetée, un appel peut être interjeté auprès de la cour d'appel dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (art. 73(1) CBE, R. 220.1(a), 224.1

(a) du règlement).

## INFORMATIONS SUR L'EXÉCUTION (ART. 82 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, ART.

ART. 37(2) DE L'APG, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 DE L'APF) :

Une copie certifiée conforme de la décision exécutoire est délivrée par le greffier adjoint à la demande de la partie qui procède à l'exécution, règle 69 du RE.

INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉCISION ET AUX INJONCTIONS

Numéro de procédure : UPC\_CFI\_2/2023

Numéro de la demande de procédure correspondante : ACT 459746/2023

Type de demande : Demande de mesures provisoires Numéro de la

suite du workflow de la procédure : App 528389/2023

Type de flux de travail de la procédure : Convocation à l'audience

Dr. Zigann Juge président	
Pichlmaier Rapporteur	
Kupecz juge juridiquement qualifié	
Enderlin juge techniquement qualifié	
Schmidt Clerk	