ATF 147 III 517 | TF, 07.09.2021, 4A_61/2021*

La forme des capsules Nespresso ne peut pas être protégée par le droit des marques. En effet, cette forme est techniquement nécessaire, au sens de l'art. 2 let. b LPM, pour l'utilisation des machines Nespresso, qui ne bénéficient plus de la protection d'un brevet. Des formes alternatives présentant des inconvénients ne peuvent être imposées aux concurrent·e·s.

Faits

En décembre 1976, Nestlé SA obtient un brevet sur la capsule compatible avec sa machine à café Nespresso. Conformément à la loi fédérale sur les brevets d'invention, ce brevet est radié en décembre 1996, soit vingt ans après sa délivrance. En juin 2000, Nestlé SA dépose une demande d'enregistrement de la forme de sa capsule auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Après avoir initialement refusé, l'IPI enregistre cette forme, dont la protection est renouvelée pour la dernière fois en mai 2020. Dès 2011, les sociétés Ethical Coffee mettent sur le marché suisse des capsules de café compatibles avec les machines Nespresso et présentant une forme similaire.

Après avoir déposé une requête de mesures provisionnelles devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, visant à interdire aux sociétés Ethical Coffee de commercialiser ces capsules, les sociétés Nestlé déposent également une demande principale visant à leur en interdire tout usage (art. 55 al. 1 LPM ; art. 9 al. 1 LCD). La requête de mesures provisionnelles et la demande principale sont finalement rejetées. La Cour vaudoise constate, en substance, la nullité de la marque enregistrée par les sociétés Nestlé auprès de l'IPI en application de l'art. 2 let. a LPM. Des expertises avaient démontré qu'une grande majorité des consommateurs n'associaient en effet pas directement la forme de la capsule à la marque « Nespresso ». Les sociétés Nestlé recourent auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer si la forme des capsules Nespresso peut être protégée par le droit des marques.

Droit

Copyright © LawInside.

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 2 LPM, qui prévoit des motifs absolus d'exclusion de protection des marques. Ces motifs existent en particulier lorsque les signes en question appartiennent au domaine public et ne se sont pas imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM), comme l'a retenu l'autorité précédente à la suite de plusieurs expertises, ou lorsque les formes qui constituent la nature même du produit sont techniquement nécessaires (art. 2 let. b LPM). Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu l'application de l'art. 2 let. b LPM, puisque si la forme de la capsule est techniquement nécessaire, l'enregistrement de la marque est par définition exclu.

Après avoir passé en revue la jurisprudence européenne et allemande en la matière, le Tribunal fédéral rappelle que pour qu'une forme soit « techniquement nécessaire » au sens de l'art. 2 let. b LPM, une forme alternative ne doit pas exister pour le ou la concurrent·e, ou cette forme ne doit pas pouvoir être raisonnablement exigible, que ce soit pour des questions pratiques, de coûts ou de résistance du produit.

En l'espèce, puisque les sociétés Ethical Coffee commercialisaient des capsules compatibles avec les machines Nespresso, le Tribunal fédéral retient que les éventuelles formes alternatives proposées doivent également être compatibles avec ce système. Dans la mesure où les machines et les capsules Nespresso ne bénéficient plus de la protection d'un brevet, les concurrent·e·s doivent pouvoir produire librement leurs propres capsules compatibles avec le système Nespresso. Autrement dit, le droit des marques n'a pas pour rôle de relayer indéfiniment la protection initiale conférée par le droit des brevets lorsque cette dernière arrive à son terme. Sur ce point, le Tribunal fédéral confirme l'avis de l'instance inférieure, qui avait déjà estimé que la question de la nécessité technique au sens de l'art. 2 let. b LPM devait s'apprécier uniquement par rapport aux capsules compatibles avec les machines Nespresso.

Se pose ensuite la question de savoir si la forme des capsules, enregistrée auprès de l'IPI, est « techniquement nécessaire » pour un·e concurrent·e qui rechercherait la compatibilité avec le système Nespresso. Contrairement à l'instance précédente, le Tribunal fédéral répond par l'affirmative. En effet, les solutions alternatives doivent être examinées de manière stricte et être équivalentes au modèle initial. Une solution alternative moins

efficace n'est pas suffisante.

Bien que l'une des expertises devant l'instance précédente soit arrivée à la conclusion que la forme des capsules n'était pas une nécessité technique absolue, cela n'exclut pas qu'une forme alternative ne soit pas raisonnablement exigible pour le ou la concurrent·e. En l'espèce, le Tribunal fédéral reproche à l'instance précédente de s'être limitée aux conclusions de cette seule expertise, sans analyser plus précisément la notion juridique de la forme « techniquement nécessaire » telle qu'elle est prévue par l'art. 2 let. b LPM et par la jurisprudence.

Les contraintes mécaniques de la machine Nespresso, notamment quant au système de perforation des capsules, ont des incidences sur leur volume. Le modèle de la capsule Nespresso épousant parfaitement la forme du compartiment de la machine, les formes alternatives devront être d'un volume inférieur. Or, les expertises menées démontrent certains désagréments pour le consommateur ou la consommatrice qui utiliserait une capsule d'une forme alternative avec une machine Nespresso, notamment un plus grand volume d'eau résiduel dans le bac d'égouttoir de la machine ainsi qu'un volume moindre de café contenu dans la capsule, et conséquemment une diminution de la qualité de la boisson. De plus, l'utilisation d'autres matériaux moins coûteux, notamment le plastique, entraîne une résistance moindre par rapport aux capsules Nespresso ainsi que certains dysfonctionnements lors du tirage du café.

En conséquence, un motif absolu d'exclusion découle déjà de l'art. 2 let. b LPM, alors que l'instance précédente l'avait retenu sur la base de l'art. 2 let. a LPM. Le Tribunal fédéral rejette le recours par substitution de motifs.

Note

Avant le rejet de la demande principale par le Tribunal cantonal, les sociétés Ethical Coffee sont déclarées en faillite. Après une suspension de la procédure au sens de l'art. 207 al. 1 LP, les droits de la masse en faillite sont cédés à deux personnes privées. Le Tribunal fédéral doit donc se prononcer sur l'intérêt des parties à la poursuite de la procédure. Le Tribunal cantonal avait considéré que l'interdiction de la vente des capsules concurrentes

représentait toujours un intérêt digne de protection pour les sociétés Nestlé, que ces capsules soient commercialisées par les sociétés Ethical Coffee ou par des tiers. Le Tribunal fédéral ne remet pas en cause cette analyse, dans la mesure où elle est incontestée par les parties et ne semble pas faire l’objet d’une erreur manifeste.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que selon la doctrine, le savoir-faire (ou *goodwill*), d’ordinaire incessible et insaisissable, peut représenter une valeur patrimoniale dans la faillite s’il est susceptible d’être transféré à un acquéreur qui reprendrait l’entreprise faillie (Handschin/Hunkeler, art. 97 LP n°48, *Basler Kommentar*, 2e éd. 2010). En l’espèce, c’est bien le cas, puisque les personnes privées qui ont repris les droits de la masse en faillite bénéficient de l’équipement de production et des connaissances des sociétés Ethical Coffee. Partant, elles conservent un intérêt à faire juger les prétentions émises.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’absence de protection par le droit des marques de la forme de la capsule Nespresso, in: https://lawinside.ch/1099/