

# **BGE 147 III 517**

Bundesgericht (BGE), 2021-09-07, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_147 III 517](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147_III_517)

FR: ATF 147 III 517

IT: DTF 147 III 517

## **Regeste**

Regeste Markenrecht; technisch notwendige Form (Art. 2 lit. b MSchG). Überblick über diese Problematik in der Schweiz, auf europäischer Ebene und in Deutschland (E. 6-6.4). Im Schweizer Recht ist gemäss Rechtsprechung abzuklären, ob die Konkurrenten über alternative Lösungen verfügen; diese Prüfung kann sich gegebenenfalls auf mit einem bestimmten System kompatible Formen beschränken (vorliegend eine Kaffeekapsel, die dazu bestimmt ist, in eine "Nespresso"-Maschine mit einem bestimmten Kaffee-Extraktionsverfahren eingesetzt zu werden) (E. 6.5).

## **Erwägungen**

### **E. 6.1**

Les parties dénoncent, qui une violation de l' art. 2 let. a LPM , qui une violation de l' art. 2 let. b LPM : les recourantes soutiennent que la marque revêtirait un caractère distinctif originaire et se serait imposée dans le public; les intimés objectent que la forme de la capsule serait techniquement nécessaire. L'examen de cet argument-ci est prioritaire; il est en effet absolument exclu d'enregistrer une forme techniquement nécessaire, y compris dans l'hypothèse où elle serait parvenue à s'imposer comme marque dans le commerce ( ATF 131 III 121 consid. 2 p. 124; ATF 129 III 514 consid. 2.3 p. 518; arrêt précité 4A\_36/2012 consid. 2.3). Avant de se prononcer sur la "nécessité technique" de la capsule Nespresso (consid. 6.6 ss non publiés), il faut préciser les contours de cette notion, en effectuant un tour d'horizon en Suisse (consid. 6.2), à l'échelon européen (consid. 6.3) ainsi qu'en Allemagne (consid. 6.4).

### **E. 6.2.1**

A l'origine, le projet du Conseil fédéral prévoyait d'exclure de la protection du droit des marques les formes constituant la nature même du produit et les formes "imposées par la technique" (FF 1991 I 58) ("imposte dalla tecnica" [FF 1991 I 60]; "technisch bedingt" [BBl 1991 I 62], i.e. littéralement "conditionnées par la technique"). La notion de nécessité technique existait déjà dans la jurisprudence relative au droit de la concurrence déloyale. Selon celle-ci, une imitation même servile de la présentation d'un produit ( Ausstattung ) est admissible lorsque la présentation est rendue nécessaire par la technique BGE 147 III 517 S. 522 ( technisch notwendig ). L'acte est en revanche déloyal si le choix d'une autre forme est possible sans modifier la construction technique et si l'on peut raisonnablement exiger du concurrent qu'il l'adopte, parce que cette solution n'est pas moins pratique, ni moins solide, ni plus coûteuse que la solution copiée ( ATF 116 II 365 consid. 3b p. 369; ATF 93 II 272 consid. 6 p. 281). Les expressions "technisch notwendig" et "technisch bedingt" s'entendaient le plus souvent comme des synonymes (cf. ATF 88 IV 79 consid. 2 p. 82), sous réserve d'arrêts isolés (cf. ATF 129 III 514 consid. 3.2.1, qui cite les ATF 92 II 202 consid. 5a p. 205 et ATF 113 II 77 consid. 3c p. 81). A l'initiative du Parlement, les

expressions "technisch bedingt" et "imposées par la technique" ont été remplacées respectivement par "technisch notwendig" et "techniquement nécessaires". Seule la version italienne est restée telle quelle ("imposte dalla tecnica"). Ce changement a été motivé notamment par la nécessité de clarifier une jurisprudence peu claire et de s'aligner sur le droit européen (cf. ATF 129 III 514 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une forme est techniquement nécessaire au sens de l' art. 2 let. b LPM lorsque le concurrent ne dispose techniquement d'aucune forme alternative pour un produit du même genre, ou lorsque celle-ci ne peut raisonnablement être exigée de lui dans l'intérêt d'une concurrence fonctionnelle. Cette dernière hypothèse est vérifiée lorsque la solution alternative serait moins pratique (moins commode), moins solide (moins résistante) ou assortie de coûts de production plus élevés (plus onéreuse) ("eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung"): on ne peut en effet attendre des concurrents qu'ils renoncent à la solution la plus évidente et adéquate ( ATF 131 III 121 consid. 3.1 p. 124; ATF 129 III 514 consid. 2.4.2 et 3.2.4). A titre d'exemples, la Cour de céans a évoqué la forme d'un tournevis en croix ou celle d'une clé à quatre crans destinée à s'insérer dans une tête de vis. Dans une affaire relative à la brique de jeu Lego, la cause a été renvoyée à l'instance cantonale pour qu'elle examine si l'on pouvait raisonnablement exiger des concurrents qu'ils utilisent des formes alternatives (en soi possibles) pour empiler des briques de jeu. L'autorité de céans a ensuite été amenée à préciser que ces formes alternatives ne devaient pas nécessairement être compatibles avec les briques Lego (arrêt 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1.2 et consid. 3). Après une minutieuse instruction, il s'est avéré qu'une BGE 147 III 517 S. 523 solution alternative ne pouvait pas être imposée aux concurrents. Le juge doit en effet appliquer un standard strict lorsqu'il tranche cette question. Le monopole illimité dont jouit le titulaire de la marque de forme n'est admissible que s'il n'en découle aucun désavantage pour les concurrents parce qu'il existe des formes alternatives équivalentes. On ne saurait attendre d'eux qu'ils assument des coûts de production supplémentaires, même si la différence est faible. Dans l'optique de l'égalité de traitement au sein d'une concurrence fonctionnelle, les concurrents doivent pouvoir partir sur une base équivalente (arrêt 4A\_20/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2).

### **E. 6.2.2**

Le Tribunal fédéral a été confronté une première fois à la question de savoir si les formes alternatives à la capsule Nespresso devaient être compatibles avec les machines à café Nespresso. Le Tribunal de commerce saint-gallois avait répondu par l'affirmative, et cette analyse développée dans une procédure provisionnelle a été jugée exempte d'arbitraire (cf. art. 98 LTF ). La Cour de céans a concédé que jusqu'ici, elle s'était refusée à limiter le champ des solutions alternatives aux seules formes compatibles avec un système préexistant (arrêt 4A\_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 2.2, non publié à l' ATF 137 III 324 ). En revanche, le tribunal saint-gallois ne pouvait trancher lui-même cette question technique; aussi la cause lui a-t-elle été retournée pour qu'il mette en oeuvre une brève expertise ( ATF 137 III 324 consid. 3.2.2) - ce qui fut fait. Statuant à nouveau, toujours à l'aune de la vraisemblance, le Tribunal saint-gallois a jugé que la partie inférieure de la capsule Nespresso ne pouvait être protégée par le droit des marques. La collerette était techniquement nécessaire et la forme en tronc de cône, qui était celle d'un trapèze en trois dimensions, était géométriquement banale. Nombre de capsules - notamment celles destinées au système Delizio [différent du système Nespresso, réd.] - revêtaient d'ailleurs la forme du tronc de cône avec une collerette. Il fallait ainsi examiner si le chapeau de la

capsule concurrente (Denner) se distinguait suffisamment de celui de la capsule Nespresso pour ne pas créer un risque de confusion. Or, les traits distinctifs paraissaient suffisants (cf. arrêt du 21 mai 2013, in *sic!* 2013 p. 759 ss; cf. aussi le résumé proposé par DIRK SPACEK, *Produktkompatibilität - Systemschutz durch Immaterialgüterrechte?*, in *Recht und Wandel, Festschrift für Rolf Weber*, 2016, p. 200 s.). Les sociétés Nestlé n'ont pas recouru contre cette décision. Denner a décidé de développer une nouvelle capsule. BGE 147 III 517 S. 524

### **E. 6.2.3**

Le présent litige a été précédé d'une procédure provisionnelle. Les sociétés Ethical Coffee ont recouru au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur interdisant de commercialiser leurs capsules (let. A.c supra). Elles ont plaidé que la forme de la capsule Nespresso était dictée par la machine Nespresso dans laquelle elle devait être utilisée, ce qui a inspiré à la Cour de céans les réflexions suivantes (arrêt précité 4A\_36/2012 consid. 2.3): - Cette objection devait être examinée avec d'autant plus d'attention que Nestlé SA avait tout d'abord considéré la capsule Nespresso comme une invention. Or, la protection des brevets était limitée à vingt ans. L'inventeur ne pouvait éluder la volonté du législateur en faisant ensuite inscrire son objet comme une marque de forme en trois dimensions, avec cette conséquence que la protection d'une marque pouvait se renouveler indéfiniment de dix ans en dix ans ( art. 10 LPM ). - S'il n'était pas possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation (absence de forme alternative), ou si une autre forme devait présenter des inconvénients empêchant une concurrence efficace, il faudrait en déduire que la protection de la capsule Nespresso comme marque était exclue par l' art. 2 let. b LPM . - Il ne fallait pas seulement rechercher s'il était possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Il convenait aussi de se demander si la ou les autres formes se distingueraient suffisamment, dans l'esprit du public acheteur, de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection (cf. art. 3 LPM ).

### **E. 6.2.4**

La doctrine suisse a pointé le risque qu'un producteur soustraie tout un système de produits à la concurrence en faisant protéger comme marque la forme d'un produit conçu pour s'intégrer dans un autre produit du système (cf. EUGEN MARBACH, *Markenrecht*, in TDPS vol. III/1, 2 e éd. 2009, p. 162 n. 526, à propos de la jurisprudence Lego). Cette problématique concerne des domaines aussi variés que les lames de rasoir à fixer sur un manche, les agrafes destinées à une agrafeuse, les cartouches d'encre pour imprimante, les charnières pour fenêtre, les chargeurs pour téléphone portable, ou encore les capsules à insérer dans une machine à café (SPACEK, *op. cit.*, p. 184; SASKIA ESCHMANN, *Kompatibilität und der markenrechtliche Schutzausschlussgrund der technischen Notwendigkeit*, PJA 2011 p. 1639). D'aucuns soutiennent que la notion de nécessité technique ne devrait pas s'interpréter à l'aune du droit de la concurrence; la thématique de BGE 147 III 517 S. 525 la compatibilité devrait être traitée sous l'angle de l'abus de droit et du droit des cartels (MARK SCHWEIZER, *Formmarkenschutz und Kompatibilitätsinteresse*, *sic!* 2019 p. 591-593). D'ailleurs, lorsque la forme du produit est simplement conditionnée par la technique et que des alternatives sont possibles, le producteur doit démontrer que cette forme est reconnue par les consommateurs comme une marque distinctive, ce qui constitue déjà une protection contre les risques de monopolisation (ADRIAN WYSS, *Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen*

Markenrecht, 2013, p. 153 et 154). Cependant, un courant apparemment majoritaire admet que la compatibilité d'un produit peut fonder une nécessité technique au sens de l' art. 2 let. b LPM (cf. la synthèse présentée par ESCHMANN, op. cit., p. 1646 s. et par SCHWEIZER, op. cit., p. 591 et sous-note 43); selon les circonstances, l'examen des formes alternatives devrait ainsi se limiter aux formes compatibles avec un certain système. L' art. 2 let. b LPM veut éviter de conférer via le droit des marques un monopole illimité pour des solutions techniques qui ne sont pas (ou plus) protégées par les droits de propriété intellectuelle (ESCHMANN, op. cit., p. 1647). Le même but sous-tend la jurisprudence développée en droit de la concurrence déloyale sur la présentation du produit ( Ausstattung ). La pesée d'intérêts pratiquée en ce domaine devrait donc aussi être effectuée dans l'application de l' art. 2 let. b LPM . Outre l'intérêt des concurrents, il faut surtout tenir compte des consommateurs. Leur intérêt devrait l'emporter notamment lorsque le producteur original ne peut pas assurer des livraisons rapides ou lorsqu'il pratique un mauvais rapport qualité-prix, y compris lorsqu'il retire son gain moins de la vente du produit principal (par exemple une machine) que du produit accessoire dont le prix apparaît élevé (ESCHMANN, op. cit., p. 1648). Cette pesée d'intérêts devrait intervenir lors de l'examen des formes alternatives exigibles (ESCHMANN, op. cit., p. 1649, approuvée par SPACEK, op. cit., p. 200, et par IVO ZUBERBÜHLER, Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden, 2015, p. 140 s. n. 17.21). D'autres leviers peuvent conduire à limiter la question de la nécessité technique aux seuls produits compatibles (SPACEK, op. cit., p. 204-206): la manière plus ou moins large dont on définit la notion de "nécessité technique" au sens de l' art. 2 let. b LPM ; le faible pouvoir distinctif reconnu à la forme influencée par la technique, qui permettra aux concurrents de se démarquer suffisamment en apportant des modifications mineures (cf., dans cet ordre d'idées, l'arrêt BGE 147 III 517 S. 526 rendu par le tribunal saint-gallois, cité supra consid. 6.2.2); ou encore, le recours à l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ).

### **E. 6.3.1**

Le droit européen connaît une réglementation semblable à l' art. 2 let. b LPM . La Directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques énonce en effet ce qui suit ( art. 4 ch. 1 let . e/ii de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, Journal officiel de l'Union européenne du 23 décembre 2015, L 336/7): "Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés (...) les signes constitués exclusivement (...) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique". Le Règlement sur la marque de l'Union européenne contient une disposition quasi identique ( art. 7 ch. 1 let . e/ii du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017, JO L 154/8 du 16 juin 2017).

### **E. 6.3.2**

Selon la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement Cour de justice des Communautés européennes), le droit des marques est un élément essentiel du système de concurrence. Chaque entreprise doit pouvoir faire protéger les signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ses produits ou services (arrêt du 14 septembre 2010 C-48/09 P Lego Juris A/S, § 38). Cela étant, il faut éviter qu'un fabricant utilise le droit des marques pour obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, alors que celles-ci ne peuvent être protégées que pour une durée limitée dans le système de propriété intellectuelle de l'Union européenne (arrêt Lego , § 43 et 46; arrêt du 18 juin 2002 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV , § 78-82). Si les

caractéristiques essentielles de la forme d'un produit répondent toutes à la fonction technique, l'enregistrement de la marque doit être refusé, indépendamment du point de savoir si d'autres formes permettraient d'obtenir le même résultat technique (arrêts Lego , § 53 et 83; Philips , § 81-84). Pour juger de la fonctionnalité technique d'une forme, on peut notamment tenir compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée (arrêt Lego , § 85). En application de ces principes, la Cour de justice est arrivée à la conclusion que la solution incorporée dans la brique Lego était techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée (arrêt Lego , § 60). Aussi ladite brique ne pouvait-elle être enregistrée comme marque. BGE 147 III 517 S. 527 L'arrêt enseigne de façon intéressante que la brique Lego avait les mêmes dimensions et projections circulaires qu'une brique de jeu conçue par un inventeur anglais, laquelle avait été protégée par plusieurs brevets délivrés entre 1940 et 1961 (arrêt Lego , § 18/42).

#### **E. 6.4**

La loi allemande sur la protection des marques contient une disposition jumelle de la Directive européenne dans sa version allemande (cf. Amtsblatt der Europäischen Union vom 23. Dezember 2015, L 336/7, art. 4 ch. 1 let . e/ii). Son § 3 al. 2 ch. 2 exclut de la protection des marques les signes constitués exclusivement de formes ou d'autres traits caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir un effet technique (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen [MarkenG]: "Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,[...] die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind"). L'Allemagne avait reconnu à la capsule Nespresso la protection de la marque tridimensionnelle enregistrée auprès de l'OMPI. L'Office allemand des brevets et des marques avait ensuite retiré cette protection le 10 juillet 2014, à la requête d'Ethical Coffee Company SA (let. A.d supra). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral des brevets à Munich le 17 novembre 2017, comme le révèle le site Internet de cette autorité (Bundespatentgericht, arrêt 25 W [pat] 112/14, accessible à l'adresse [www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de) ). A l'aune des principes développés par la jurisprudence européenne, le Tribunal des brevets a jugé que la capsule Nespresso se heurtait au motif de refus absolu énoncé ci-dessus. Elle disposait de deux traits caractéristiques, soit d'une part la forme d'un double cône (deux cônes empilés l'un sur l'autre), d'autre part une collerette semblable à un bord de chapeau, entourant le bas du cône le plus large. Or, au regard du brevet allemand de 1976, tous ces éléments distinctifs avaient une fonction technique. La forme de double cône offrait une meilleure résistance à l'écrasement, en particulier au système de perforation inventé, tout en facilitant l'éjection de la capsule. La collerette en forme de bord de chapeau assurait la stabilité et la fermeté de la capsule et la maintenait en place, permettant de fixer le filtre par lequel l'eau devait ressortir. Le Tribunal des brevets n'a pas procédé à une expertise technique, considérant que la fonctionnalité technique de la capsule découlait des brevets. BGE 147 III 517 S. 528 Cette décision a été déférée à la Haute Cour fédérale, laquelle a suspendu la cause en raison de la faillite d'Ethical Coffee Company SA.

#### **E. 6.5**

Le tour d'horizon qui précède montre que le Tribunal fédéral a pris l'option d'interpréter plutôt strictement la notion de "nécessité technique" et de rechercher si les concurrents disposent de solutions alternatives - contrairement à la pratique européenne. Cette rigueur

est tempérée par le fait que les formes alternatives doivent pouvoir être "raisonnablement" exigées des concurrents, circonstance qui ne doit être retenue qu'avec réserve, si les intéressés n'en retirent pas de désavantage (cf. arrêt précité 4A\_20/2012 consid. 3.2). La Cour de céans a souligné les préoccupations d'égalité de traitement visant à assurer une concurrence fonctionnelle lorsqu'on examine la possibilité de formes alternatives. Il faut admettre que la thématique de la compatibilité des produits s'inscrit dans le même champ. Le droit des marques contribue au bon fonctionnement de la concurrence, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte des considérations de concurrence pour élucider la question de la nécessité technique. Cette solution permet en outre de porter une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes. Les cas dans lesquels existent des solutions alternatives présentant des avantages équivalents, tout en se distinguant suffisamment d'une forme dont des traits importants sont liés à la technique, ne devraient pas être légion. Les divergences d'interprétation aux niveaux suisse et européen n'auront pas nécessairement une portée pratique aussi importante qu'on pourrait le croire de prime abord. Un commentateur a souligné à juste titre l'ironie de l'histoire, dans la mesure où le Parlement suisse avait jugé préférable d'utiliser l'expression "technisch notwendig" plutôt que "technisch bedingt" en mentionnant le modèle du droit européen, qui n'est finalement pas interprété aussi strictement que sa lettre le permettrait (FRANZ HACKER, in *Markengesetz*, 12 e éd. 2018, p. 115, n. 129 et sous-note 328 ad § 3 MarkenG). Il importe en définitive d'apprécier chaque situation en fonction des circonstances concrètes, en tenant compte de la ratio legis qui est la même en droit suisse qu'en droit européen: les formes incorporant une solution technique doivent rester à la libre disposition du public. Il faut éviter d'octroyer, via le droit des marques, un monopole perpétuel alors que le législateur a voulu conférer à l'inventeur BGE 147 III 517 S. 529 un avantage limité dans le temps pour lui permettre de recouvrer son investissement, avant d'autoriser une libre concurrence à l'expiration de cette protection. (...)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.