

- **Arrêt Nespresso I (Denner)**, TF, 28 juin 2011 dans la cause 4A_178/2011, ATF 137 III 324, sic!2011, pp.589-593.
- **Arrêt Nespresso II (Ethical Coffee)**, TF, 26 juin 2012 dans la cause 4A_36/2012, sic!2012, pp. 627-632.

Centre de droit commercial,
fiscal et de l'innovation



Arrêt Nespresso I (Denner) du 28 juin 2011,
Nestlé et Nespresso recourantes

Centre de droit commercial,
fiscal et de l'innovation



Capsule **Nespresso**



Capsule **Nexpod** réutilisable
Commercialisée par Denner

ARRÊT NESPRESSO I (DENNER) DU 28 JUIN 2011

- Recours contre une décision préjudicielle ouvert au TF uniquement si elle est susceptible de causer un **préjudice de nature juridique irréparable** au sens de l'art.93 al.1 lit.a LTF, et que **le recourant indique dans la motivation de son recours en quoi tel est le cas.**
- Délimitation du cercle des **formes alternatives relevantes** au sens de l'art.2 lit.b LPM.
- Violation du droit d'être entendu (art.29 al.2 Cst) du fait du **refus d'une expertise technique sommaire.**



Cercle des Formes alternatives

- Nécessité de savoir si la **portée de la marque enregistrée** se limite à la seule forme de la capsule enregistrée ou si elle couvre aussi sa compatibilité avec les machines d'un producteur déterminé.
- **Absence d'arbitraire** dans la limitation du cercle des formes alternatives juridiquement relevantes au sens de l'art. 2 lit.b LPM aux **seules capsules compatibles avec les machines Nespresso.**



Refus d'une expertise sommaire

- Lorsqu'il est nécessaire de répondre à des **questions purement techniques qui sont déterminantes** pour trancher le litige et que le juge ne dispose pas des connaissances professionnelles pour le faire (que ce soit dans le domaine des brevets ou celui du droit des marques avec comme en l'espèce des questions techniques en lien avec la fabrication de capsules de café), **le recours à une expertise sommaire constitue un moyen de preuve admissible** même en procédure sur mesures provisionnelles, **dont le refus viole le droit d'être entendu.**



Capsule
Nespresso

Arrêt Nespresso II (Ethical Coffee) du 26 juin
2012,
Sociétés ECC recourantes

Centre de droit commercial,
fiscal et de l'innovation



Capsules **Ethical Coffee Company**

ARRÊT NESPRESSO II (ETHICAL COFFEE) DU 26 JUIN 2012

- Préjudice de nature juridique irréparable au sens de l'art.93 al.1 lit.a LTF résultant d'une **perte de parts de marché non réparable par l'octroi de dommages et intérêts**.
- **Caractère techniquement nécessaire** de la forme des capsules Nespresso au sens de l'art.2 lit.b LPM.
- Nécessité d'ordonner une **expertise technique sommaire**.



Formes techniquement nécessaires au sens de l'art.2 lit.b LPM

- Les formes techniquement nécessaires **ne sont pas susceptibles de s'imposer comme marque par un long usage.**
- Une invention tombée dans le domaine public **ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme** renouvelable indéfiniment.
- Pour qu'une capsule de forme différente mais compatible constitue une forme alternative, il faut **qu'elle se distingue suffisamment dans l'esprit du public acheteur de la capsule Nespresso de cette dernière** pour ne pas entrer dans son champs de protection.



ARRÊT NESPRESSO II (ETHICAL COFFEE) DU 26 JUIN 2012

- Les art. 2 et 3 LCD ne peuvent pas offrir une protection que la LPM refuse.
- Il est nécessaire, pour trancher une question technique, controversée et décisive, de confier **une expertise sommaire à un technicien indépendant** qui permette d'élucider, **au moins sous l'angle de la vraisemblance**, le point technique déterminant.

