

Copie
Délivrée à: me. BERNARD Charles
art. 792 C.J.
Exempt du droit de greffe - art. 280,2° C.Enr.

332

Expédition

Numéro du répertoire
2025 / 5154
Date du prononcé
03 juillet 2025
Numéro du rôle
2017/AR/459

Délivrée à	Délivrée à	Délivrée à
le	le	le
€	€	€
CIV	CIV	CIV

- ☐ Enregistrable
- ☒ Non enregistrable

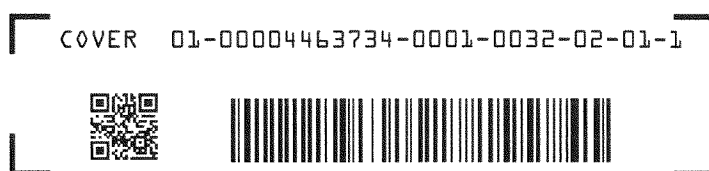
Marque tridimensionnelle –
capsules « Nespresso » - nullité -
motif absolu - signe constitué
exclusivement par la forme du
produit qui est nécessaire à
l'obtention d'un résultat
technique

Cour d'appel Bruxelles

Arrêt définitif

9^{ème} chambre
affaires civiles

Présenté le
Non enregistrable



En cause de :

La Société des Produits Nestlé SA, société de droit suisse, dont le siège est établi en Suisse, à CH-1800 Vevey, avenue Nestlé 55, Canton de Vaud,
partie appelante,

représentée par Maître Guillaume DE VILLEGAS DE CLERCAMP et Maître Benoit VAN ASBROECK,
avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235 bte 1,

Contre :

1. MONDELEZ NEDERLAND BV, société de droit néerlandais, dont le siège est établi aux Pays-Bas, à 4903RA Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110,

2. KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS, société de droit français, dont le siège est établi en France, à 78140 Vélizy-Villacoublay, avenue Morane Saulnier 13,

parties intimées,

représentées par Maître Mireille BUYDENS et par Maître Charles BERNARD, avocats à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 187.

I. La décision entreprise

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 4 novembre 2016 par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Il n'est pas produit d'acte de signification de cette décision.

II. La procédure devant la cour

L'appel est formé par requête déposée par la société de droit suisse Société des Produits Nestlé (ci-après dénommée « Nestlé ») au greffe de la cour, le 16 mars 2017.



La cause a été attribuée à une chambre à trois conseillers en vertu d'une ordonnance rendue le 27 avril 2017 sur la base de l'article 109bis, § 3 du Code judiciaire.

La procédure est contradictoire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

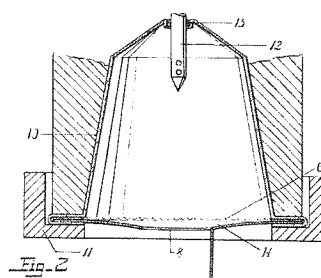
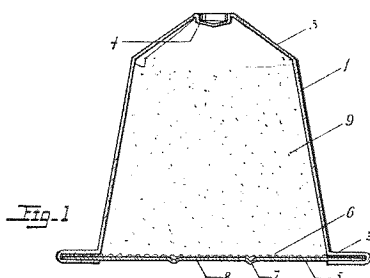
1. Nestlé fait partie du groupe Nestlé, actif dans le secteur de l'alimentaire.

Dans le courant des années 1970, elle met au point une capsule en aluminium contenant une dose de café moulu qui, lorsqu'elle est insérée dans une machine à café spécialement adaptée à cette capsule, permet d'obtenir un café ; cette capsule est commercialisée sous le signe *Nespresso*.

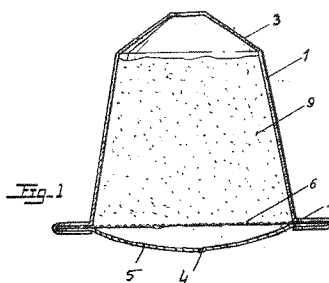
Au sein du groupe Nestlé, des brevets sont déposés, au fil des ans, en Suisse et au niveau européen, pour ces capsules (ou cartouches) destinées à la confection d'une boisson et des procédés en lien avec ces capsules.

Il s'agit notamment :

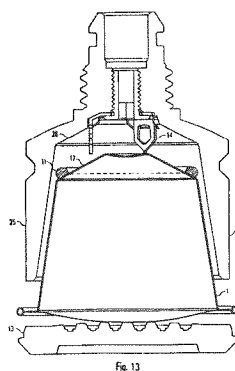
- du brevet suisse n° 605 239 intitulé « Cartouche pour la confection d'une boisson », dont le titulaire est Nestlé et dont les revendications couvrent une « Cartouche contenant une substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson, caractérisée par le fait qu'elle se compose d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base » (revendication 1), caractérisée par le fait que « le corps se termine à sa plus petite extrémité par un cône obtus » (sous-revendication 3) ainsi que par le fait que « la plus petite extrémité du corps présente un logement » (sous-revendication 4) ; des figures de ce brevet se présentent comme suit :



- de la demande de Nestlé de brevet européen EP 0 554 469 A1 intitulé « Cartouche fermée et son procédé d'extraction pour la confection d'une boisson » dont une figure est :

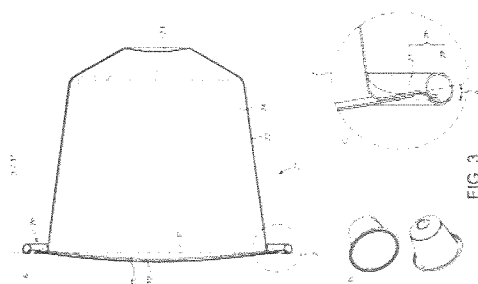


- du brevet européen EP 1 654 966 B1 intitulé « Capsule avec des moyens d'étanchéité », dont le titulaire est la SA Nestec et dont l'une des figures est :

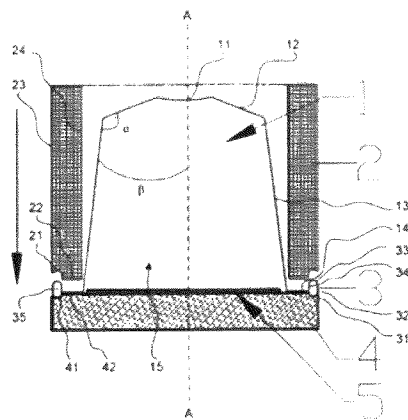


- de plusieurs (demandes de) brevets déposés plus récemment sur des aspects spécifiques de ses capsules, en particulier quant au système de scellage de ces capsules, à savoir notamment la demande de brevet WO2015104171A1 (déposée en décembre 2014) et le brevet EP 2 029 457 B9 ; ces brevets contiennent également des dessins techniques reprenant la forme des capsules :

Brevet WO2015104171A1 – FIG. 3 (p.38)



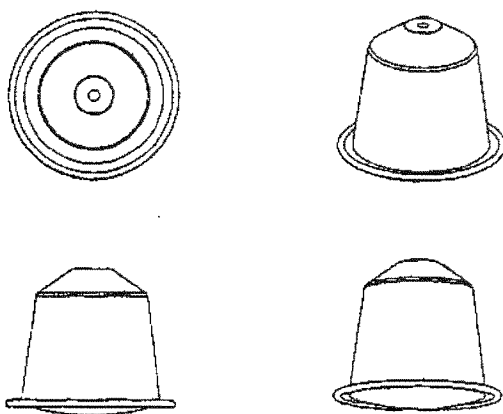
Brevet EP 2 029 457 BP – Fig. 1 (p.10)



Nestlé est, par ailleurs, titulaire de l'enregistrement international de la marque tridimensionnelle n°763 699 enregistrée le 15 juillet 2001 pour les produits suivants en classe 30 :

"Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise" ;

et qui se présente comme suit :



Cette marque vise entre autres le territoire du Benelux.



2. En octobre 2013, le groupe Mondelez International, qui est aussi actif dans le secteur alimentaire, entame, dans plusieurs pays européens dont les Pays-Bas, la commercialisation de capsules de café compatibles avec les machines à café du système « Nespresso ».
3. Soutenant que la marque tridimensionnelle de Nestlé, en son volet Benelux (ci-après « la marque Benelux »), est nulle et éteinte pour certains des produits en l'absence d'usage normal, la société de droit néerlandais Mondelez Nederland et la société de droit français Kraft Foods France Intellectual Property (ci-après dénommées « Mondelez » et « Kraft » et faisant partie du groupe Mondelez International) citent Nestlé, le 19 novembre 2013, devant le tribunal de commerce de Bruxelles.

Par un premier jugement rendu par défaut, le 27 mars 2014, le tribunal fait droit à leur demande et :

- annule la marque Benelux résultant de l'enregistrement international n°763 699 de Nestlé en tant qu'elle est enregistrée pour du « café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat » en application des articles 2.1.2 *juncto* 2.28.1.a) et 2.30.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins) (ou « CBPI ») ;
- déclare éteint le droit à la marque Benelux résultant de l'enregistrement international n°763 699 de Nestlé pour défaut d'usage normal pendant une période ininterrompue de cinq années en tant qu'elle est enregistrée pour les produits « confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise » en application des articles 2.26.2.a) et 2.27 de la CBPI ;
- ordonne la radiation de ladite marque du registre Benelux des marques ;
- condamne Nestlé au paiement des dépens de la procédure.

Le 18 juillet 2014, Nestlé forme partiellement opposition contre cette décision en ce qu'elle a annulé le volet Benelux de sa marque internationale n°763 699 en tant qu'elle est enregistrée pour du « café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat ». Elle demande au tribunal de commerce de Bruxelles de :



- dire pour droit que la marque internationale n° IR 763 699 (volet Benelux) n'est pas exclusivement constituée par une forme qui est nécessaire pour l'obtention d'un résultat technique ;
- réformer le jugement rendu par défaut par le tribunal de commerce de Bruxelles du 27 mars 2014 en ce qu'il prononce l'annulation du volet Benelux de la marque internationale n° IR 763 699 en tant qu'elle est enregistrée pour du « café, extraits de café et préparations à base de café ; succédanés du café et extraits de succédanés du café ; thé, extraits de thé et préparations à base de thé ; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat » en application des articles 2.1.2 de la CBPI *juncto* 2.28.1.a) et 2.30.2 de la CBPI ;
- condamner Mondelez et Kraft, solidairement ou *in solidum*, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à son montant de base de 1.320,00 €.

L'opposition n'est pas dirigée contre le jugement en ce qu'il a déclaré éteint le volet Benelux dudit enregistrement international n° IR 763 699 pour défaut d'usage normal pendant une période ininterrompue de cinq années limité aux produits qu'il énumère.

Par le jugement entrepris, le premier juge reçoit l'opposition mais la dit non fondée.

4. En appel, Nestlé demande à la cour de :

- « A titre liminaire, avant de statuer plus avant, poser les deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE:
 - o "L'article 3(1)(e)(ii) de la Directive doit-il être interprété en ce sens que pour l'appréciation de la question de savoir si un signe est constitué exclusivement par la forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, qu'après avoir identifié les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause, il y a lieu d'opérer un examen en deux étapes de la fonctionnalité de la forme en cause, à savoir déterminer si (i) ces caractéristiques essentielles remplissent toutes une fonction technique spécifique et (ii) si toutes ces caractéristiques essentielles fonctionnelles sont nécessaires – ou, en d'autres mots, sont une condition sine qua non – pour obtenir le résultat technique général visé de la forme en cause (par opposition au résultat technique spécifique de la caractéristique essentielle concernée)?"
 - o "L'article 3(1)(e)(ii) de la Directive doit-il être interprété en ce sens que pour l'appréciation de la question de savoir si un signe est constitué exclusivement par la forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, l'existence de formes alternatives sur le marché est propre à écarter le motif d'exclusion repris à l'article précité, ou du moins doit être pris en considération à titre d'indice, dans la mesure où il est établi qu'il existe un nombre suffisant de formes alternatives qui tombent hors du champ de protection de la marque de forme en cause de sorte que celle-ci



laisse intacte la disponibilité de la solution technique qu'elle incorpore pour les autres opérateurs économiques de faire une concurrence loyale avec le titulaire de la marque de forme en cause?";

- Ensuite, et en tout état de cause,
 - o dire pour droit que la marque internationale n° IR 763 699 (volet Benelux) n'est pas exclusivement constituée par une forme qui est nécessaire pour l'obtention d'un résultat technique;
 - o réformer le jugement rendu par défaut par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles (...) en ce qu'il prononce l'annulation du volet Benelux de la marque internationale n° IR 763 699 en tant qu'elle est enregistrée pour du "café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat" en application de l'article 2.1.2 CBPI juncto les articles 2.28.1.a et 2.30.2 CBPI;
 - o condamner Mondelez-Kraft, solidairement ou in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 1.320 € par instance ».

Mondelez et Kraft concluent au non-fondement de l'appel et demandent « par conséquent [de] :

- annuler la marque Benelux résultant de l'enregistrement international n°763 699 appartenant à Nestlé en tant qu'elle est enregistrée pour du café, des extraits de café et des préparations à base de café, des succédanés du café et extraits de succédanés du café, du thé, des extraits de thé et des préparations à base de thé, du cacao et des préparations à base de cacao, du chocolat et des produits de chocolat, en application des articles 2.1.2 CBPI juncto 2.28.1.a) CBPI et 2.30.2 CBPI ;
- (...) ordonner la radiation de ladite marque du registre international des marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en ce qui concerne le volet Benelux de cette marque;
- condamner Nestlé aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 5000€ par le jugement a quo en première instance et à 12.000 € (montant maximal pour les demandes non évaluables en argent) pour la présente procédure d'appel ».



IV. Discussion

5. L'action en nullité de Mondelez et Kraft est fondée sur l'article 2.28.1.a) (actuellement 2.28.1) combiné à l'article 2.1.2 de la CBPI (actuellement 2.2bis.1.e) qui prévoient qu'une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Mondelez et Kraft soutiennent que la marque litigieuse doit être déclarée nulle aux motifs, à titre principal, qu'elle est exclusivement constituée par une forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et, à titre subsidiaire, qu'elle est exclusivement constituée par la forme qui est imposée par la nature même du produit.

1. Sur le fondement invoqué à titre principal :

6. Nestlé fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu ce premier fondement alors que sa marque ne serait pas « exclusivement » constituée par une forme du produit qui est « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique. Elle expose en substance que :
- un signe est constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de cette forme répondent à la fonction technique du produit en cause en ce sens que chacune de ces caractéristiques essentielles est nécessaire pour remplir la fonction technique du produit en cause ; ainsi, ce motif de nullité ne trouve pas à s'appliquer si la forme du produit incorpore ne fût-ce qu'une seule caractéristique essentielle non fonctionnelle, comme par exemple un élément ornemental ou fantaisiste ;
 - le terme « nécessaire » implique que chacune de ces caractéristiques essentielles doit constituer une condition sine qua non pour atteindre le résultat ou la fonction technique du produit en cause ; la forme en cause ou ses caractéristiques essentielles ne doivent pas seulement rendre possible ou faciliter mais doivent être « nécessaires » pour atteindre le résultat technique.

Selon Nestlé, une application correcte du test développé par la jurisprudence européenne pour déterminer si une caractéristique est « nécessaire » (le test consiste à déterminer, si la caractéristique concernée était absente, si le résultat technique ne serait pas obtenu, et si la caractéristique concernée était substantiellement modifiée, si le résultat technique serait également substantiellement modifié) implique que l'autorité compétente (en l'occurrence, le tribunal et maintenant la cour) opère un examen en deux étapes de la fonctionnalité de la forme



en cause: (i) dans un premier temps, il y a lieu de déterminer si toutes les caractéristiques essentielles « individuelles » remplissent une fonction technique « spécifique » et (ii) le cas échéant, dans un deuxième temps, il lui appartient de vérifier si toutes ces caractéristiques essentielles fonctionnelles « individuelles » sont nécessaires pour obtenir le résultat ou la fonction technique « générale » du produit en cause (et donc non le résultat ou la fonction technique « spécifique » de chaque caractéristique essentielle individuelle, comme l'a décidé le premier juge).

Soutenant que toutes les caractéristiques essentielles de la forme litigieuse ne sont pas « nécessaires », pour obtenir le résultat ou la fonction technique du produit en cause, à savoir la confection d'une boisson telle que du café ou du thé à l'aide d'une machine, et plus particulièrement à l'aide d'une machine à café du système "Nespresso", elle conclut que sa marque n'est pas constituée "exclusivement" par une forme répondant à la fonction technique des produits en cause.

Nestlé affirme aussi que si l'existence de formes alternatives permettant d'aboutir au même résultat technique ne fait pas en soi obstacle à l'application du présent motif d'exclusion, il demeure qu'elle n'est néanmoins pas totalement indifférente et constitue un indice pertinent en vue d'établir qu'une forme n'est pas exclusivement constituée en toutes ses caractéristiques essentielles par la forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

En cas de doute sur cette analyse, elle invite la cour à poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

7. Nestlé souligne, dans un premier temps, qu'une présomption de validité doit être reconnue à la marque en cause dès lors que le signe a déjà été soumis à l'examen de l'OBPI et que c'est à Mondelez et Kraft qu'il appartient de démontrer que la marque n'est pas valide.

Quoi qu'il en soit à cet égard et comme il sera exposé ci-après, la marque Benelux litigieuse n'est pas valide.

8. Il est de même indifférent que Mondelez et Kraft n'ont agi en nullité qu'en 2013. Il n'est pas prévu de délai de prescription ou de forclusion.
9. Nestlé s'interroge ensuite mais en vain sur les intentions réelles de Mondelez et Kraft, ses principaux concurrents sur le marché des capsules de café compatibles avec les machines à café du système « Nespresso », en introduisant la présente procédure en nullité. Elle suppose que ses concurrents entendent mettre sur le marché des capsules identiques ou fortement similaires aux



siennes afin de profiter indûment du risque de confusion ainsi créé auprès du consommateur pour lui prendre illégitimement des parts de marché.

Cette interrogation ne fait pas obstacle à l'introduction de la demande en nullité par Mondelez et Kraft, lesquelles dénoncent tout aussi vainement les freins mis par Nestlé à l'utilisation des machines à café du système « Nespresso » avec des capsules compatibles distribuées par ses concurrents (par des modifications techniques et l'apposition de mentions restrictives d'usage, de qualité ou de garantie en cas d'utilisation de capsules autres que celles distribuées sous la marque Nespresso) et les procédures judiciaires introduites par celle-ci notamment sur la base de sa marque tridimensionnelle couvrant la forme de la capsule Nespresso.

La question d'une éventuelle concurrence déloyale entre les parties n'est pas l'objet du présent litige.

10. L'article 2.28.1.a) combiné à l'article 2.1.2 de la CBPI assurent la transposition en droit national du droit de l'Union (notamment les articles 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques / de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont le libellé correspond à celui de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire / du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne); ils doivent être lus à la lumière de ces dispositions et de la jurisprudence de la CJUE et du tribunal de l'Union européenne (TUE) qui les interprète.

En vertu de ces dispositions, sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...)

- e) les signes constitués exclusivement :
- ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

A cet égard, la CJUE enseigne que :

* dans son arrêt du 18 juin 2002 (*Philips*, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377) :

- un signe qui est refusé à l'enregistrement sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, par l'usage qui en a été fait (point 75) ;
- la ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la [première directive 89/104/CEE] consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à



son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents. L'article 3, paragraphe 1, sous e), entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (point 78) ;

- en refusant l'enregistrement desdits signes, l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive reflète l'objectif légitime de ne pas permettre aux particuliers d'utiliser l'enregistrement d'une marque pour obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (point 82) ;
- un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique ; en outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition (point 84 et dictum 4) ;

* dans son arrêt du 14 septembre 2010 (*Lego Juris/OHMI*, C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516) :

- lorsque la forme d'un produit ne fait qu'incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l'expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d'utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l'Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d'une protection de durée limitée, de sorte qu'elles puissent être librement utilisées par la suite par l'ensemble des opérateurs économiques (...) (point 46) ;
- le législateur a, par ailleurs, établi d'une manière particulièrement rigoureuse l'inaptitude à l'enregistrement en tant que marques de formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, en ce qu'il a exclu les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 du champ d'application de l'exception prévue au paragraphe 3 du même article. Il ressort, ainsi, de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement que, même si une forme de produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique a, par l'usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, il est interdit de l'enregistrer en tant que marque (voir par analogie, s'agissant de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, disposition qui est en substance identique à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, arrêts Philips, précité, point 57, et du 20 septembre 2007, Benetton Group, C-371/06, Rec. p. I-7709, points 25 à 27) (point 47) ;
- en limitant le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu'il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires ; par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque générerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement (point 48) ;



- s'agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, le Tribunal a exposé (...) que cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (point 51) ; cette interprétation est conforme au point 79 de l'arrêt Philips, précité ; par ailleurs, elle reflète l'idée sous-jacente à cet arrêt, telle qu'énoncée par l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer au point 28 de ses conclusions dans cette affaire et réitérée au point 72 de ses conclusions dans l'affaire Koninklijke KPN Nederland (arrêt du 12 février 2004, C-363/99, Rec. p. I-1619), à savoir que la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ; en outre, en ce qu'elle implique que le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 s'applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l'enregistrement d'un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme (point 52) ;
- s'agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l'enregistrement en tant que marque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 que si elle est « nécessaire » à l'obtention du résultat technique visé, le Tribunal a considéré à juste titre (...) que cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d'obtenir ce résultat (point 53) ; il est vrai, (...), que, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions ; ainsi, il peut y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat technique (point 54) ; toutefois, (...), cette circonstance n'a pas en soi pour conséquence qu'un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu'elle incorpore pour les autres opérateurs économiques (point 55) ; à cet égard, il convient de relever, (...), que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l'enregistrement d'une forme exclusivement fonctionnelle d'un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d'interdire aux autres entreprises non seulement l'utilisation de la même forme, mais aussi l'utilisation de formes similaires ; un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire (point 56) ;
- dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l'autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, comme il a été exposé au point 52 du présent arrêt, l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne saurait s'appliquer lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu'il n'existe pas un risque d'atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n'ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires (point 72) ;



- pour les raisons exposées aux points 55 à 60 du présent arrêt, l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique ne constitue pas, pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, une circonstance de nature à écarter le motif de refus d'enregistrement, comme la Cour l'a d'ailleurs déjà précisé aux points 81 et 83 de l'arrêt Philips, précité, en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104 (point 83) ;
- dans le cadre de l'examen de la fonctionnalité d'un signe constitué par la forme d'un produit, il importe seulement d'apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être fait en analysant le signe déposé en vue de son enregistrement en tant que marque, et non les signes constitués d'autres formes de produit (point 84) ;
- la fonctionnalité technique des caractéristiques d'une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée (point 85) ;

* dans son arrêt du 18 septembre 2014 (*Hauck/Stokke*, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233) :

- les trois motifs de refus d'enregistrement prévus à [l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104/CEE] sont de nature autonome ; en effet, leur citation successive ainsi que l'emploi du terme « exclusivement » impliquent que chacun d'eux doit s'appliquer indépendamment de l'autre (point 39) ;
- l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques fait obstacle au refus d'enregistrement lorsque aucun de ces trois motifs n'est pleinement applicable (point 42) ;
- l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l'enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s'appliquer de manière combinée (dictum sub 3) ;

* dans son arrêt du 16 septembre 2015 (*Société des Produits Nestlé SA / Cadbury UK Ltd*, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604) :

- l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué (point 57) ;

* dans son arrêt du 10 novembre 2016 (*Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO*, C-237/19, ECLI:EU:C:2016:849) :

- afin d'analyser la fonctionnalité d'un signe au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 72) (point 46) ;



- il découle de la jurisprudence de la Cour que, dans l'examen des caractéristiques fonctionnelles d'un signe, l'autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement, des éléments utiles à l'identification convenable de caractéristiques essentielles dudit signe (arrêt du 6 mars 2014, *Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 54) (point 49) ;
- dans chacune des affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour du 18 juin 2002, *Philips* (C-299/99, EU:C:2002:377), du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI* (C-48/09 P, EU:C:2010:516), et du 6 mars 2014, *Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), les organes compétents n'auraient pas été en mesure d'analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, sans avoir recours à des informations supplémentaires concernant le produit concret (point 50) ;

* dans son arrêt du 11 mai 2017 (*Yoshida Metal Industry Co. Ltd/EUIPO*, C-421/15 P, ECLI:EU:C:2017:360) :

- s'agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l'enregistrement en tant que marque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 que si elle est « nécessaire » à l'obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d'obtenir ce résultat (arrêt du 14 septembre 2010, */OHMIJurisLego*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 53) (point 28) ;
- une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe en cause, à savoir les éléments les plus importants du signe, soient dûment identifiées par l'autorité statuant sur la demande d'enregistrement de celui-ci en tant que marque. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe à l'autorité compétente de vérifier par la suite si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, */OHMIJurisLego*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 68, 69 et 72) (point 29) ;
- l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 constitue un obstacle susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique puisse être enregistré en tant que marque, quand bien même ce signe serait susceptible de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits ou des services concernés, en lui permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, */OHMIBioID*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 60, et du 16 septembre 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, point 38) (point 35) ;

* dans son arrêt du 23 avril 2020 (*Gömböc*, C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296) :

- selon [l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95] sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (point 24) ;
- l'objectif du motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 consiste à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles



- d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents ; ce motif de refus entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 78) (point 25) ;
- au regard de cette finalité dudit motif de refus, la Cour a établi la règle selon laquelle l'enregistrement en tant que marque d'un signe constitué exclusivement par une forme doit être refusé lorsque les « caractéristiques essentielles » de cette forme répondent à une fonction technique (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 79) ; la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 52) (point 26) ;
 - il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour que l'insertion à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 de l'interdiction d'enregistrer en tant que marque tout signe exclusivement constitué par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 45) (point 27) ;
 - une application correcte de ce motif de refus implique que l'autorité statuant sur la demande d'enregistrement d'une marque, premièrement, identifie convenablement les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause et, deuxièmement, détermine si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 68, 72 et 84, et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, points 40 et 42) (point 28) ;
 - s'agissant de la première étape de l'analyse mentionnée au point précédent du présent arrêt, la Cour a jugé que, dans le cadre de cette étape, l'autorité compétente peut soit se baser directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe ; par conséquent, l'identification des caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel en vue d'une éventuelle application du motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle de ce signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 70 et 71) (point 29) ;
 - il s'ensuit que, si l'identification des caractéristiques essentielles du signe en cause, dans le cadre de l'application du motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, doit en principe débiter par l'examen de la représentation graphique de ce signe, l'autorité compétente peut également se référer à d'autres éléments d'information utiles permettant de déterminer correctement ces caractéristiques (point 30) ;



- à cet égard, la Cour a jugé que la perception présumée du signe par le public pertinent n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application de ce motif de refus mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 76) (point 31) ;
- s'agissant de la seconde étape de l'analyse mentionnée ci-avant, il convient de relever que, premièrement, le motif de refus d'enregistrement, prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, est susceptible de s'appliquer lorsque la représentation graphique de la forme du produit ne permet de percevoir qu'une partie de cette forme, pour autant que cette partie visible de ladite forme est nécessaire à l'obtention du résultat technique de ce produit tout en n'étant pas, à elle seule, suffisante pour obtenir un tel résultat ; cette interprétation permet, en effet, de garantir le respect de l'objectif de ce motif de refus d'enregistrement dès lors qu'elle évite un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires du produit concerné ; ainsi, (...), ledit motif de refus est applicable à un signe constitué par la forme du produit concerné qui ne montre pas toutes les caractéristiques essentielles requises pour obtenir le résultat technique recherché pourvu qu'au moins une des caractéristiques essentielles requises pour obtenir ce résultat technique soit visible sur la représentation graphique de la forme dudit produit (point 32) ;
- deuxièmement, la Cour a indiqué que, s'il est nécessaire de partir de la forme, telle qu'elle est représentée graphiquement dans le signe en cause, cette seconde étape de l'analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit en cause (voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, point 48) (point 33) ;
- à cet égard, il importe de préciser que la détermination, par l'autorité compétente, des fonctions techniques du produit concerné doit être fondée sur des éléments d'information objectifs et fiables ; cette autorité peut rechercher de tels éléments, notamment, dans les éventuelles descriptions de ce produit déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, dans les données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ledit produit, par le biais d'enquêtes et d'expertises sur les fonctions du même produit ou encore dans toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites Internet, décrivant les fonctions techniques de ce dernier (point 34) ;
- en revanche, les informations relatives à la connaissance éventuelle, par le public pertinent, des fonctions techniques du produit en cause et de la manière par laquelle elles sont acquises relèvent d'une appréciation comportant nécessairement des éléments subjectifs, qui sont potentiellement source d'incertitudes quant à l'étendue et à l'exactitude des connaissances de ce public, ce qui risque de porter atteinte à l'objectif poursuivi par le motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, consistant à éviter que le droit des marques confère à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit (point 35) ; il en est d'autant plus ainsi que le public pertinent n'a pas nécessairement l'expertise requise lui permettant de déterminer avec précision quelles sont les fonctions techniques du produit en cause et dans quelle mesure la forme de ce produit, constituant le signe, contribue au résultat technique recherché (point 36).



Dans sa décision du 24 octobre 2019 (*Rubik's Brand Ltd/EUIPO*, T-601/17, ECLI:EU:T:2019:765), le TUE rappelle que :

- en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (point 42) ;
- selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété à la lumière de l'intérêt général qui le sous-tend. Dans ce contexte, la Cour a relevé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 vise à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit (voir arrêt sur pourvoi, point 39 et jurisprudence citée) (point 43) ;
- en particulier, lorsque la forme d'un produit ne fait qu'incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l'expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d'utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l'Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l'objet d'une protection de durée limitée, de sorte qu'elles puissent être librement utilisées par la suite par l'ensemble des opérateurs économiques (arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 46) (point 44) ;
- en limitant le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu'il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules soient refusées à l'enregistrement les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises (arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 48) (point 45) ;
- s'agissant de la forme « nécessaire » à l'obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d'obtenir ce résultat (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 83). Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat. L'enregistrement d'une forme exclusivement fonctionnelle en tant que marque permet en effet d'interdire aux autres entreprises non seulement l'utilisation de la même forme, mais également celle des formes similaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 56, et conclusions de l'avocat général Szpunar dans l'affaire *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:350, point 55 et jurisprudence citée) (point 46) ;
- il ressort également d'une jurisprudence constante qu'une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l'autorité statuant sur la demande d'enregistrement de celui-ci en tant que marque (voir arrêt du 6 mars 2014, *Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 46 et jurisprudence citée). L'expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus



importants du signe (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 68 et 69) (point 47) ;

- l'identification des caractéristiques essentielles d'un signe doit être opérée au cas par cas, sans qu'il existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Dans sa recherche des caractéristiques essentielles d'un signe, l'autorité compétente peut soit se fonder directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 70 et jurisprudence citée) (point 48) ;
- en particulier, ainsi que la Cour l'a relevé au point 71 de l'arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), l'identification des caractéristiques essentielles d'un signe en vue d'une éventuelle application du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de complexité de ce signe, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (point 49) ;
- dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore 5 (...) de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique à l'égard du produit en cause. En effet, l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne saurait s'appliquer lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 72) (point 50) ;
- dans le cadre de l'examen de la fonctionnalité d'un signe au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme doivent être appréciées au regard du produit concret concerné (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 46) (point 51) ;
- la fonctionnalité technique peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 84 et 85) (point 52).

11. En l'occurrence, la marque tridimensionnelle est constituée par la forme de la capsule « Nespresso » (sous laquelle Nestlé commercialise ses dosettes de café) et qui est représentée en quatre vues et en perspective.

Elle est enregistrée pour les produits : « café, extraits de café et préparations à base de café ; succédanés du café et extraits de succédanés du café ; thé, extraits de thé et préparations à base de thé ; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat ».

En raison de la nature même des produits en cause, il n'est pas discuté que l'emballage de ceux-ci (la capsule) doit être assimilé à la forme du produit.



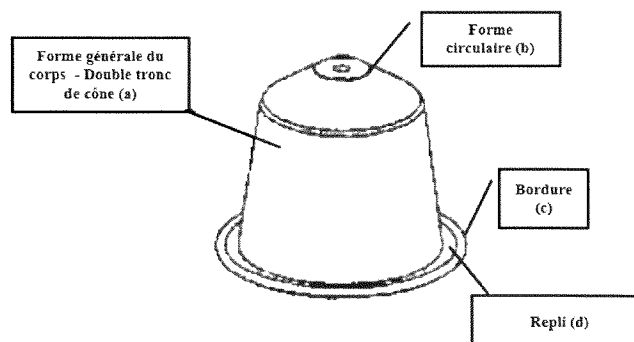
- Première étape de l'analyse : identification des caractéristiques essentielles de la forme en cause

12. Afin de déterminer les caractéristiques essentielles de la forme en cause, Mondelez et Kraft produisent les documents suivants :

- le fascicule de brevet suisse n°605 293 ;
- le fascicule de brevet européen EP 1 654 966 B1 ;
- le fascicule de demande de brevet européen EP 0 554 469 A1 ;
- l'avis écrit d'un expert, Mr. Jürgen Körner, rédigé le 11 avril 2013 dans le cadre d'une procédure en invalidation de l'enregistrement international n°763 699 en Allemagne ;
- la décision de l'office allemand des brevets et marques du 10 juillet 2014, révoquant (partiellement) la marque tridimensionnelle résultant de l'enregistrement international n°763 699 en raison du fait qu'il s'agit d'un signe exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et la décision du tribunal fédéral des brevets du 17 novembre 2017 ;
- l'ordonnance de la Cour civile du Tribunal cantonal de Vaud du 15 septembre 2014 déclarant que la « forme de la capsule Nespresso apparaît comme une forme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM ; elle ne peut être protégée comme marque ».

13. Sur la base de ces documents ainsi que d'un examen visuel de la marque telle qu'enregistrée, la représentation graphique de la marque contestée révèle les quatre caractéristiques essentielles suivantes :

- a) la forme générale du corps de la capsule consiste en un tronc de cône aigu surplombé d'un tronc de cône obtus ;
- b) le cône obtus aplati présente une forme circulaire sur sa partie plane ;
- c) une bordure de forme circulaire ou « collerette » est apposée à la base inférieure du tronc de cône aigu ;
- d) un repli ou « bourrelet » est formé tout le long de l'extrémité de la bordure.



Nestlé ne dirige pas de grief spécifique contre le jugement entrepris qui a retenu, à juste titre, ces quatre caractéristiques comme essentielles de la forme.

14. En appel, Nestlé soutient que la forme bombée de la membrane de fermeture à la base de la capsule est également une caractéristique essentielle.

Cette forme bombée de la membrane de fermeture ne constitue cependant pas un des éléments les plus importants du signe. Visible uniquement sur deux des représentations de la capsule reproduites dans l'enregistrement (cf. *supra*, point 1 *in fine*), elle n'est pas immédiatement perceptible et sur l'une des deux représentations, elle pourrait même se confondre avec un simple effet de perspective.

Cette caractéristique ne peut être qualifiée d'essentielle et ne doit donc pas être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du motif de nullité visé à l'article 2.1.2 de la CBPI.

Dans son arrêt *Lego* précité, la CJUE a décidé que « la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique » (point 52). En l'espèce, il ne peut être considéré que la caractéristique en cause est « un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans la (...) forme » (*idem*).

➤ Seconde étape de l'analyse :

15. Comme rappelé ci-avant, la détermination de la fonctionnalité technique des caractéristiques de la forme doit être fondée sur des éléments d'information objectifs et fiables ; de tels éléments peuvent être recherchés, notamment, dans les données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ledit produit, par le biais d'enquêtes et d'expertises sur les fonctions du même produit ou encore dans toute documentation pertinente.

En l'occurrence, les documents produits par Mondelez et Kraft conduisent au constat de la fonction technique des quatre caractéristiques essentielles retenues ci-avant par rapport au produit en cause. Si, considéré individuellement, chacun de ces documents peut se voir opposer diverses objections (par exemples, le brevet suisse a trait aux capsules de la première génération, le rapport de J. Körner est unilatéral ou encore la cause est pendante devant la Cour fédérale de justice allemande, la Bundesgerichtshof), il demeure que ces documents convergent et, comme l'exprime le premier juge, ces possibles objections « ne prive[nt] pas de pertinence les



constatations factuelles de ces références en termes de fonction technique de la caractéristique essentielle considérée de la marque litigieuse, dès lors que ces constatations factuelles se recoupent largement d'une référence à l'autre et que NESTLE ne les met pas en cause en tant que telles, se contentant de souligner le caractère unilatéral, contesté ou non définitif de ces références dans leur ensemble » et « il n'est pas requis par la jurisprudence de la CJUE qu'un rapport d'expertise soit contradictoire ou judiciaire pour pouvoir être pris en considération dans l'analyse du motif de nullité invoqué ».

- a) La forme générale du corps de la capsule consiste en un tronc de cône aigu surplombé d'un tronc de cône obtus :

16. La fonction technique remplie par cette caractéristique essentielle est :

- pour le tronc de cône aigu principal d'offrir une meilleure résistance à l'écrasement et faciliter son enlèvement après utilisation ;
- pour le tronc de cône obtus de fournir davantage de stabilité dans la partie supérieure de la capsule, permettre une meilleure perforation en ce qu'elle offre un centrage précis de la pointe de la capsule par rapport aux aiguilles de perforation, augmenter le volume de café en contact avec le flux d'eau amenée sous pression et permettre à l'eau de s'écouler sans perte de l'arôme du café.

Ces constats ressortent :

- du brevet suisse : dans la partie descriptive, il est indiqué : « Au dessin, la cartouche est constituée d'un corps en tôle d'aluminium de 60 à 110 µm d'épaisseur, de préférence 80 µm, ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base. La conicité par rapport à l'axe est de 2 à 20°, de préférence 10 ° environ (soit 20 ° d'angle au sommet). On obtient ainsi une meilleure résistance à l'écrasement et on facilite la sortie de la cartouche de son logement après utilisation.
Le corps se termine à sa plus petite extrémité par un cône obtus. » (Colonne 1, lignes 32-38) ;
- du rapport du 11 avril 2013 de l'expert Mr. Jürgen Körner : il explique que :
 - le tronc de cône obtus fournit davantage de stabilité dans la partie supérieure de la capsule, ce qui fournit un avantage technique particulier pour la perforation de la capsule (« As explained under 3.2.5., the obtuse angled frustum provides an additional stability on the upper part of the capsule. This is advantageous in particular for the perforating explained under 3.3.2.5") ;



- le tronc de cône obtus dans la partie supérieure crée une disposition géométrique avantageuse à l'intérieur de la capsule de manière à créer un ratio d'écoulement favorable pour l'eau (« As explained under 3.3.2.7., the attached obtuse angled cone creates advantageous geometries in the interior of the capsule, so as to create favorable flow ratios for the water ») ;
 - enfin, la forme en double tronc de cône est avantageuse d'un point de vue technique pour l'insertion de la capsule dans la machine à café (« As explained under 3.3.2.3., the double cone-shape comprising the attached cone supports the insertion of the capsule into the coffee maker ») ;
- de l'ordonnance du 15 septembre 2014 de la Cour civile du Tribunal cantonal de Vaud qui juge que : « A dire d'expert judiciaire, la capsule Nespresso des requérantes a une forme tronconique – avec un angle de conicité voisin de 15° - se terminant par un cône obtus, avec un angle de conicité voisin de 120°. L'expert déclare par ailleurs que la capsule des intimées présente la même forme. Cette forme présente l'avantage de contenir beaucoup de café, car la partie tronconique représente plus de 90% du volume. Elle offre par ailleurs « une résistance à la pression hydrostatique importante », car la partie conique obtus présente l'avantage d'augmenter le volume de café en contact avec le flux d'eau amenée sous pression. Puis la partie tronconique assure un pré-centrage et la partie conique obtus un centrage très précis de la pointe de la capsule par rapport aux aiguilles de perforation. L'expertise judiciaire rend ainsi vraisemblable l'importance technique de la forme tronconique et conique caractérisant la capsule des requérantes » ;
- l'arrêt du 17 novembre 2017 du Tribunal fédéral allemand des brevets : il considère que :
- « La forme du double cône ou des deux cônes tronqués superposés a donc, d'après le brevet, un objectif technique, à savoir d'obtenir une meilleure résistance au bossellement de la capsule (en particulier lors de la perforation conformément à l'invention de la capsule par le dard prévu à cet effet) et de faciliter le retrait de la capsule de la machine. (...) ;
 - La forme constituée de cônes tronqués superposés (double cône) présente à l'évidence, même pour des néophytes en matière de technique, des avantages techniques importants. Pour élaborer un produit de café optimal, à l'aide de capsules, quelques facteurs présentent une certaine importance.
 - (...) Lors de la perforation de la capsule de café, en relation avec le processus suivant d'infusion à haute pression, il est extrêmement important que la capsule de café ne se déforme pas sous l'effet de la perforation. Car, si cela se produit et que la poudre de café est pressée dans la capsule, le passage de l'eau en est rendu plus difficile, le processus d'infusion en est défavorablement influencé et il n'est plus possible de garantir un goût optimal de la boisson au café.



- La stabilité de la capsule peut être garantie par le choix du matériau, son épaisseur et la forme de la capsule. La forme de capsule qui doit être examinée ici contribue grandement, d'un point de vue technique, à la stabilité de la capsule de sorte que l'on peut éviter d'utiliser des matériaux plus durs ou des parois de capsule plus épaisses qui, en outre, rendraient plus difficile la perforation juste avant le processus d'infusion.
- La meilleure résistance au bossellement est expressément mentionnée dans le brevet DE 27 52 733 [note : ce brevet revendique la priorité du brevet suisse n°605 293 et présente donc un contenu identique à celui-ci], sans que les inconvénients causés au processus d'infusion et décrits ci-dessus en cas de bossellement de la capsule, ni les avantages de stabilité présentés par la structure à double cône tronqué ou double cône n'aient été expliqués en détail. À matériau et épaisseur de paroi identiques, une forme de capsule cylindrique, avec un fond et un sommet (ronds) de taille identique et une superficie couvrante verticale, le risque de déformation et de bossellement, avec les inconvénients décrits ci-dessus lors de la perforation du sommet, est nettement plus important qu'avec la structure objet du litige. Dans le cas de la structure objet du litige, le sommet du deuxième cône tronqué de plus petite taille, qui est perforé par un dard conformément à l'invention, présente, par comparaison avec le fond du cône tronqué inférieur de plus grande taille, qui correspondrait au fond et au sommet d'une capsule cylindrique, une surface de sommet nettement plus petite. On peut en conclure tout naturellement que, dans le cas d'une force exercée verticalement de haut en bas par un dard de perforation, l'éventualité d'un bossellement est plus élevée pour une grande surface plane que pour une petite surface. Dans le cas de la structure objet du litige, la force exercée verticalement au centre de la petite surface est, par ailleurs, évacuée sur deux étages et de manière oblique, en suivant les surfaces d'enveloppe des deux cônes tronqués.
- Les forces qui s'exercent verticalement sur les surfaces d'enveloppe et qui sont les premières responsables d'une déformation et du bossellement des surfaces, sont ici nettement plus réduites que la force de pression du dard de perforation qui s'exerce verticalement sur le sommet du cône tronqué supérieur, ce qui est mis en évidence par un simple parallélogramme de forces.
- En l'espèce, il convient d'ajouter à cela le fait que les deux bords ou les plis circulaires présents sur la structure attaquée au niveau du sommet et du fond du cône tronqué supérieur plus petit représentent un renforcement complémentaire de l'ensemble de la construction de la capsule qui évite les inconvénients pour le processus d'infusion.
- La forme de capsule objet du litige avec ses deux cônes tronqués superposés (double cône) présente également, dans une mesure un peu moindre, des avantages évidents par rapport à une forme de capsule qui n'est composée que d'un cône tronqué aigu (cône simple), sans le second petit cône tronqué obtus superposé. En effet, ici aussi, la surface du sommet prévu pour la perforation du cône tronqué simple est, à dimensions égales, nettement plus grande que dans le cas du double cône objet du litige avec les importants inconvénients déjà décrits en matière de risque de déformation et de bossellement de la capsule ».



17. Contrairement à ce qu'affirme Nestlé, cette forme, constituée d'un tronc de cône aigu surplombé d'un tronc de cône obtus, permet d'atteindre des performances spécifiques et ne se limite pas à permettre la confection de boissons (café, du thé, du cacao, du chocolat ou des produits à base de ces ingrédients).
18. Quant à son effet esthétique, élément mis en exergue par Nestlé, il est indifférent à défaut de modifier le constat que cette forme est nécessaire à l'obtention du résultat technique.
19. De même, la résistance à l'écrasement d'une capsule n'est pas seulement dépendante de la forme de celle-ci mais est également tributaire d'autres facteurs tels que les matériaux utilisés ou l'épaisseur de ceux-ci. Cela n'a toutefois aucune conséquence sur le fait qu'indépendamment de ces facteurs, certaines formes sont plus résistantes à l'écrasement que d'autres (et fournissent donc un résultat technique du fait même que ces formes accroissent la résistance à l'écrasement). Il n'est par ailleurs pas requis que la forme de la capsule constituée d'un tronc de cône aigu surplombé d'un tronc de cône obtus joue un « rôle prépondérant » dans la résistance de la capsule à l'écrasement : dès lors que cette forme renforce la résistance à l'écrasement de la capsule, elle répond « à la fonction technique du produit concerné » au sens de la jurisprudence de la CJUE, peu importe que d'autres facteurs influencent également cette résistance.
20. L'existence de formes alternatives pour des capsules de café (cf. le tableau repris au paragraphe 59 des conclusions de Nestlé contenant des photos/représentations desdites capsules et pièce 7 de son dossier) conduisant à un résultat équivalent est également indifférente. Ces formes alternatives ne privent pas la forme du double tronconique de la capsule de remplir une fonction technique et, selon les enseignements de la CJUE, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité de l'enregistrement (cf. arrêt *Philips* précité, point 84).

Vainement Nestlé invoque-t-elle le point 72 de l'arrêt *Lego* de la CJUE pour défendre l'idée que l'existence de formes alternatives serait ainsi un « indice » de non fonctionnalité de la forme. Sous ce point, la Cour vise le cas de marques de forme « dans lequel un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important ». Or, cette situation n'est précisément pas rencontrée en l'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu de poser la seconde question préjudicielle suggérée par Nestlé.

21. Nestlé observe ensuite que le « brevet [suisse] a un tout autre objet que la Marque en cause » et porte sur les capsules et machines de la première génération (où l'opercule de la capsule est pourvue d'une ligne d'affaiblissement et la machine dotée d'un organe unique d'injection).



Cette objection est sans incidence. Elle ne change rien au fait que la capsule « nouvelle génération » est exclusivement constituée d'une forme nécessaire à l'obtention du même résultat technique. Il est du reste indifférent que la capsule « nouvelle génération » n'a pas donné lieu à une nouvelle demande de brevet.

Par ailleurs, une forme ne perd pas son caractère fonctionnel par l'écoulement du temps et pour reprendre les termes du Tribunal fédéral allemand des brevets (Bundespatentgericht) dans son arrêt du 17 novembre 2017, « de nombreuses machines à café à capsules d'ancienne génération peuvent toujours être utilisées, des machines sur lesquelles la « vieille » technique de perforation avec un seul dard est toujours en service ».

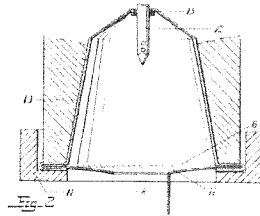
b) Le cône obtus aplati présente une forme circulaire sur sa partie plane.

22. Quant à la forme circulaire apposée au centre de la partie plane supérieure du tronc de cône obtus ou « renforcement » présent au centre de la partie plane supérieure du tronc de cône obtus, il ne constitue pas une caractéristique essentielle de la marque litigieuse ; il n'est pas clairement discernable sur la représentation graphique de la marque. Les parties s'accordent au demeurant sur ce point. Il est dès lors inutile d'examiner si ce renforcement répond à une fonction technique.
23. Quant à la forme plane de la partie supérieure du tronc de cône obtus, Nestlé soutient qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de la marque car elle est clairement identifiable dans la représentation graphique de la marque sans être nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Selon Nestlé, la perforation de la capsule ne requiert en effet aucun aplanissement de la capsule ; c'est l'aiguille de perforation qui doit être dotée d'une force suffisante pour perforer la partie supérieure de la capsule, indépendamment de la forme de celle-ci.

Que cette forme plane au sommet de la capsule fasse partie inhérente de la forme du corps de la capsule en double tronc ou, en d'autres mots, de la caractéristique essentielle examinée ci-avant (la caractéristique essentielle « a »), comme le soutiennent Mondelez et Kraft, ou qu'elle constitue une caractéristique essentielle distincte, il demeure que, comme l'a pertinemment considéré le premier juge sans être contredit par Nestlé, dans cette seconde hypothèse, « en l'absence de cette petite base plane, la partie supérieure du corps de la capsule serait constituée d'un cône obtus proprement dit de sorte que la pointe de ce cône serait par son caractère anguleux susceptible d'être facilement écrasée ou de pouvoir détériorer une capsule qui la surplombe dans un tube d'emballage de telles capsules. Le fait que cette pointe soit remplacée par une surface plane élimine ces inconvénients et résout dès lors un problème technique par une fonction technique ».



Cette forme circulaire plane au sommet de la capsule présente une fonction technique pour les machines de première génération, étant destinée à recevoir leur unique organe de perforation, comme l'illustre la figure suivante du brevet suisse :



Cette caractéristique assure une meilleure perforation de la capsule de café.

A nouveau, une forme ne perd pas son caractère fonctionnel avec l'écoulement du temps et rien n'exclut que des consommateurs utilisent encore à ce jour des machines à café du système « Nespresso » de la première génération en sorte que le produit en cause doit être compatible avec ces machines.

- c) La bordure de forme circulaire ou « collerette » et d) le repli ou « bourrelet » à la base de la capsule

24. La fonction technique de ces caractéristiques essentielles est :

- de créer une connexion particulièrement stable de la membrane ou filtre avec la base de la capsule, ce qui permet un scellement plus efficace et réduit ainsi le risque de dysfonctionnement ;
- pour la bordure située à la base inférieure de la capsule, de renforcer la stabilité et la résistance contre la déformation de la capsule ;
- pour le repli, de protéger l'utilisateur contre le risque de blessures lors de la manipulation de la capsule.

Ces constats résultent de l'avis écrit de l'expert Monsieur J. Körner et de la décision du 10 juillet 2014 de l'Office allemand des marques, confirmée par le Tribunal fédéral allemand des brevets dans son arrêt du 17 novembre 2017.

Selon le rapport de l'expert Jürgen Körner, la bordure et son repli permettent d'obtenir les avantages techniques suivants :

- l'apposition d'une bordure le long de la base inférieure de la capsule permet de renforcer la stabilité et la résistance contre la déformation de la capsule, ce qui est particulièrement



important dans la mesure où la capsule sera préférablement manipulée par son extrémité inférieure lors de son placement dans la machine (« En repliant l'extrémité de la bordure, la stabilité de la capsule est améliorée en ce que la densité matérielle augmente dans la zone du repli et qu'une résistance accrue de l'extrémité contre les forces de déformation est atteinte. Cette disposition permet de rendre plus difficiles la déformation ou le pliage indésirables de l'extrémité et donc de maintenir de meilleures conditions, par exemple lors de l'insertion de la capsule dans la machine à café ») ;

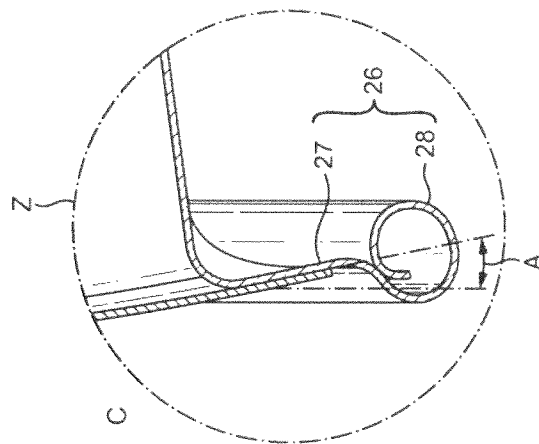
- la bordure et le repli permettent également de sceller de manière plus efficace et réduisent donc le risque de dysfonctionnement de la machine en raison d'un scellement insuffisant pendant le processus de préparation, le scellement étant essentiel pour assurer la pression suffisante de l'eau (« (...) selon la disposition du support de la capsule, l'extrémité de la capsule sert d'élément de scellement. Le repli améliore la stabilité et la précision des dimensions de l'extrémité et réduit ainsi le risque de dysfonctionnement dus à un scellement insuffisant pendant le processus de préparation de la boisson ») ;
- la présence d'un repli a enfin pour effet évident de limiter le risque de blessure lors de la manipulation de la capsule (« La manipulation de la capsule est rendue plus confortable par l'apposition d'une bordure et le risque de possibles blessures causées par des incisions de la peau en raison d'extrémités coupantes est évité »).

Selon la Bundespatentgericht, dans son arrêt du 17 novembre 2017 :

« La deuxième caractéristique indiscutable de la structure qui a été désignée lors de l'audience du 22 juillet 2017 par le terme de bord ou plus techniquement de bride, et qui est un cercle disposé en forme d'anneau autour du cône, au niveau de la partie inférieure de la structure, a également une fonction technique. En effet, cette bride sert, d'une part, à la solidité et à la stabilité du corps même de la capsule et, d'autre part, elle aide, tel que cela ressort de la description figurant dans le brevet DE 27 52 733 (ligne 10 et suivantes), lorsqu'elle est utilisée dans une machine à boisson, à la détente de la capsule et lui apporte le soutien nécessaire contre un glissement de la capsule. Il ressort de la publication de demande de brevet 22 58 462, à laquelle le brevet DE 27 52 733 introduit dans la procédure se réfère, qu'il est indispensable pour la capsule d'avoir une assise ferme pour le bon déroulement du processus d'infusion et que l'anneau, désigné dans ce brevet comme moulure, sert à empêcher la capsule de glisser et la paroi extérieure de se déformer, et permet l'arrachement contrôlé de la membrane/du filtre inséré/e à l'intérieur (voir OS 22 58 462, dernière section et page 4, paragraphe 2, page 7 en haut ; revendications du brevet page 15). En outre, il ressort dudit brevet que l'anneau est également indispensable pour fixer la membrane ou le filtre sur le corps, c'est-à-dire sur la cartouche elle-même (voir par exemple, entre autres, DE 27 52 733 revendications du brevet point 1) et pour cela, il faut également que l'extrémité de la capsule soit repliée autour du bord de la membrane au niveau du corps (DE 27 52 733 page 3, description, colonne de gauche, dernier paragraphe) ».



Le fait que le « repli » est une caractéristique purement fonctionnelle est encore confirmé par le fait que Nestlé a déposé une demande de brevet WO2015104171A1 (Pièce 15 de Mondelez et Kraft) dans laquelle Nestlé indique que ce « repli » a pour fonction de permettre le scellage de la capsule. La première revendication de ce brevet couvre en effet un « élément de capsule pour une capsule comprenant un ingrédient de café moulu, dans lequel l'élément de capsule (21) comprend un rebord (26) pour le scellage avec un second élément de capsule (...) » (« A capsule element for a capsule comprising a ground coffee ingredient, wherein the capsule element (21) comprises a rim (26) for sealing engagement with a second capsule element (...) »). Le « rebord » y est représenté dans les dessins techniques comme suit (n°26 ci-dessous) :



25. Vainement Nestlé soutient-elle que la bordure de forme circulaire présente seulement des avantages techniques. Si la caractéristique en cause (la bordure de la capsule) offre un avantage technique (et donc produit un « résultat technique »), c'est donc bien que cette caractéristique est fonctionnelle et répond « à la fonction technique du produit concerné » au sens de la jurisprudence de la CJUE.

De même, l'existence d'alternatives pour la fixation de la membrane ou filtre à la capsule n'est pas relevant.

➤ Conclusion de l'analyse :

26. Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent, que le signe litigieux, dépourvu de tout élément ornemental ou fantaisiste, est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, comme l'a décidé le premier juge. Toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique à l'égard du produit en cause.



27. C'est à tort que Nestlé soutient que le caractère nécessaire des caractéristiques essentielles de la forme de la capsule devrait être soumis à une vérification supplémentaire : outre la vérification au regard du caractère technique spécifique à ces caractéristiques techniques (offrir une meilleure résistance à l'écrasement, faciliter l'enlèvement de la capsule après utilisation, fournir davantage de stabilité dans la partie supérieure de la capsule, permettre une meilleure perforation,...), une vérification au regard de la finalité industrielle du dispositif machine-capsule qui est de confectionner une boisson et que Nestlé désigne arbitrairement « résultat technique général de la forme ». Cette deuxième vérification n'est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle n'a égard qu'à la fonctionnalité technique des caractéristiques (cf. arrêt *Lego* précité, point 85). En tout état de cause, la finalité générale du dispositif machine-capsule ne saurait entrer en ligne de compte car elle n'a aucune incidence sur la forme de la capsule.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de poser la première question préjudicielle suggérée par Nestlé.

28. Vainement Nestlé laisse-t-elle entendre que la forme des capsules Nespresso, ces capsules de café étant dans le commerce depuis 1986, est immédiatement reconnue et associée par le grand public à Nespresso/Nestlé. Un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ne peut pas constituer une marque valable, quand bien même il aurait acquis un caractère distinctif par l'usage (cf. arrêt *Philips* précité, point 75 et arrêt *Lego*, point 47).

29. En conclusion, aucun des griefs et moyens développés par Nestlé ne peut être retenu et les questions préjudicielles proposées par cette partie ne se justifient pas en l'espèce. A l'inverse, il est établi que la forme tridimensionnelle incriminée est exclusivement constituée par une forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique au sens de l'article 2.1.2 de la CBPI.

Partant, l'appel de Nestlé n'est pas fondé.

2. Sur le fondement invoqué à titre subsidiaire

30. Dès lors que le tribunal a dit que la marque est nulle en ce que le signe est constitué exclusivement par la forme qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et que le jugement n'est pas réformé, il est sans utilité de vérifier si elle est nulle en ce que le signe est constitué exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit.



3. Sur la radiation de la marque

31. La radiation de la marque en cause doit être ordonnée dans le registre international des marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en ce qui concerne son volet Benelux.

4. Sur les dépens

32. Nestlé est la partie qui succombe et elle doit supporter les dépens d'appel.

Compte tenu de la complexité du dossier, une indemnité de procédure majorée se justifie.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Reçoit l'appel mais le dit non fondé ;

Ordonne la radiation de l'enregistrement international n°763 699 du registre international des marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en ce qui concerne le volet Benelux de cette marque ;

Met les dépens d'appel à charge de la SA Société des Produits Nestlé et la condamne à payer à la SA Mondelez Nederland et la SAS Kraft Foods France Intellectual Property l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 15.697,67 € (montant indexé) ;



Cet arrêt a été rendu par la 9^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :
Mme Marie-Françoise CARLIER, président de chambre,
Mme Françoise CUSTERS, conseiller
M. Wim DAVID, conseiller

Qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

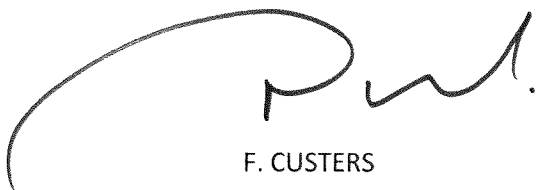
Il a été prononcé en audience publique extraordinaire par Mme Marie-Françoise CARLIER, président de la chambre, assistée de Mme Chloé JOURDAN, greffière, **le 03 juillet 2025.**



C. JOURDAN



W. DAVID



F. CUSTERS



M.-Fr. CARLIER

