



O2015\_001

## Décision du 12 juillet 2016

---

Composition de la Cour

Président Dr. iur. Dieter Brändle,  
Juge (rapporteur) Dr. sc. nat. EPF Tobias Bremi,  
Juge Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,  
Juge Dr. sc. techn., ing. méc. dipl. EPF Herbert Laederach,  
Juge dipl. phys. EPF Kurt Stocker  
Première greffière lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Parties à la procédure

**Ethical Coffee Company SA,**  
Rue de Faucigny 5, 1700 Fribourg,  
représentée par Maître François Besse, BESSELEGAL,  
Chemin d'Eysins 47, Case postale 2325, 1260 Nyon 2,  
demanderesse

contre

1. **Nestlé Nespresso SA,**  
Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,
2. **DKB Household Switzerland AG,**  
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich,
3. **Eugster/Frismag AG,** Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil,

toutes représentées par Maître Andri Hess, Maître Roman  
Baechler et Maître Richard Stäuber, Homburger AG,  
Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314, 8037 Zürich,  
défenderesses

---

Objet

Violation de brevet, rétention de capsules

**Le Tribunal fédéral des brevets considère :****1. Faits et déroulement de la procédure**

1.1 Par demande du 30 janvier 2015, la demanderesse a saisi le Tribunal fédéral des brevets en se fondant sur le brevet suisse CH 0 701 971 B1 et en concluant à ce qu'il plaise au tribunal:

**"PREALABLEMENT**

- I. Autoriser ETHICAL COFFEE COMPANY SA à répliquer et les sociétés défenderesses à dupliquer ;
- II. Ordonner à chacune des sociétés défenderesses de produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de machines à café dont les cages sont agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon, fabriquées et/ou mises dans le commerce par les défenderesse.

**PRINCIPALEMENT**

- III. Ordonner à NESTLÉ NESPRESSO sa, DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG de cesser tout usage (notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'importation en Suisse ou l'exportation de Suisse, et l'utilisation à des fins publicitaires) de toute machine à café dont la cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon, cela sous la menace des peines d'amende prévues par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
- IV. Condamner NESTLÉ NESPRESSO sa, DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG, solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, à verser à ETHICAL COFFEE COMPANY SA le montant de CHF 1'000'000.– (un million), avec intérêt au taux de 5% l'an dès la notification de la demande.
- V. Ordonner que le dispositif du jugement rendu dans la présente cause soit publié à trois reprises dans les journaux suivants, sur un quart de page :

- Le Temps;
- 24 Heures;
- La Tribunal de Genève;
- Le Matin;
- La Neue Zürcher Zeitung
- Cash

et durant un an au mains sur les sites Internet:

- Nespresso.com;
- Koenigworld.com;
- Turmix.com;
- Eugster.ch

cela aux frais des défenderesses NESTLÉ NESPRESSO S.A., DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que Justice dira;

- VI. Débouter NESTLÉ NESPRESSO S.A., DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG et EUGSTER/FRISMAG AG De Grisogono S.A. de toutes autres conclusions et les condamner, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, en tous les dépens qui comprendront une indemnité de procédure.

#### SUBSIDIAIREMENT

- VII. Autoriser ETHICAL COFFEE COMPANY SA à apporter la preuve des faits énoncés dans la présente demande et contestés par les défenderesses, ainsi que la preuve contraire des faits que les défenderesses pourraient être admises à prouver.

#### PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE

- VIII. Commettre un expert aux fins de déterminer le montant du dommage éprouvé par ETHICAL COFFEE COMPANY SA consécutivement à la fabrication et la mise dans le commerce de machines à café dont la cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon."

1.2 Le 11 mai 2015, les défenderesses ont répondu en concluant à ce qu'il plaise au tribunal de ne pas entrer en matière, subsidiairement de débouter la demanderesse de l'intégralité de ses conclusions, et de condamner la demanderesse en tous les dépens, lesquels comprendront une

équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné. Entre autres les défenderesses ont soulevé la défense d'invalidité du brevet invoqué.

Dans leur réponse, les défenderesses ont utilisé une analyse de la revendication principale du brevet invoqué de la manière indiquée ci-dessous ; cette répartition en caractéristiques individuelles sera utilisée dans la discussion qui suit :

- M1        Dispositif pour la préparation d'une boisson extraite à partir d'une capsule (1) ;
- M2        comprenant un support de capsule (4) ;
- M3        et une cage à capsule (5) ;
- M4        à l'intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d'eau et des moyens de perçage de capsule ;
- M5        caractérisé par le fait que ladite cage (5) est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule (1) constituée d'un matériau déformable au contact (1) d'eau chaude, qui est disposée dans la cage (5) ;
- M6        de manière à ce que la capsule (1) soit retenue dans la cage (5) consécutivement à son contact avec de l'eau chaude.

1.3 Après que les parties eurent renoncé à une audience d'instruction, la réplique a été déposée par la demanderesse le 31 août 2015. La demanderesse y maintenait les conclusions de la demande avec la seule exception que la mention de "De Grisogono S.A." devait être radiée de la conclusion VI, car il s'agissait d'une erreur évidente.

1.4 Par mémoire de duplique du 23 novembre 2015, les défenderesses ont confirmé leurs conclusions en ajoutant, plus subsidiairement, que la conclusion II devait être limitée dans le sens qu'aucune information de nature financière ne devait être produite par les défenderesses, en particulier aucune information permettant d'identifier des fournisseurs et des clients des défenderesses et de tiers, et encore plus subsidiairement que la conclusion II devait être limitée dans le sens que les informations ne devaient être fournies qu'à un expert déterminé par le Tribunal, et que celui-ci devait se limiter à communiquer au Tribunal et à la demanderesse que le nombre total des machines fabriquées et/ou vendues en suisse et tombant sous le coup d'une interdiction éventuelle.

1.5 Le mémoire de réponse sur duplique a été déposé le 20 janvier 2016.

1.6 Par lettre du 24 mars 2015 les parties ont été informées qu'un avis du juge spécialisé n'était pas prévu avant les débats principaux; par courrier du 25 avril 2015, les parties ont été convoquées aux débats principaux.

1.7 Les débats principaux ont eu lieu le 15 juin 2016 ; le procès-verbal a été envoyé aux parties par courrier du 22 juin 2016.

## **2. En droit**

### **Compétence du Tribunal :**

2.1 Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et sur les actions en octroi d'une licence sur un brevet (art. 26 al. 1 lit. a LTFB). En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets est compétent à raison de la matière et de la fonction du Tribunal fédéral des brevets ; cette compétence n'est pas contestée.

### **Conclusions formulées par la demanderesse :**

2.2 Afin que le Tribunal puisse faire droit à une demande d'interdiction se fondant sur un brevet, il faut que, cumulativement, les trois conditions suivantes soient remplies (voir la décision du Tribunal fédéral des brevets du 2 février 2012, S2012\_003, c. 14):

- a) les conclusions déterminent la configuration technique concrète du mode d'exécution – un dispositif ou un procédé – à interdire ;
- b) la demanderesse fabrique, vend etc. exactement ce dispositif ou utilise exactement ce procédé ;
- c) ce dispositif ou ce procédé tombe dans le champ de protection du brevet, soit par reproduction exacte ou par imitation.

Si la condition a) n'est pas remplie, le Tribunal ne peut pas entrer en matière ; si au moins une des conditions b) ou c) n'est pas remplie, la demande doit être rejetée.

Afin d'entrer en matière il convient alors de vérifier en premier lieu si la condition a) susmentionnée est remplie.

2.3 Les conclusions, en ce qui concerne certaines caractéristiques, répètent sans autre précision les caractéristiques telles qu'énoncées dans la revendication 1 du brevet litigieux.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions en cessation de trouble doivent viser l'interdiction d'un comportement précisément décrit. La partie condamnée doit pouvoir comprendre ce qu'elle n'est plus en droit de faire, et les autorités d'exécution ou les autorités pénales doivent savoir quel comportement elles doivent empêcher ou elles peuvent assortir d'une peine. Selon la décision du Tribunal fédéral des brevets du 30 janvier 2014 (O2012\_033), pour être recevables, les conclusions qui visent l'interdiction d'un comportement violant un brevet doivent inclure une description précise du comportement en cause. La description doit être suffisamment concrète pour qu'un examen purement factuel puisse permettre de constater si on est en présence du comportement prohibé. Une description nécessitant une interprétation juridique ou une interprétation de termes techniquement ambigus est insuffisante. Ainsi, cette description ne peut se limiter à l'énoncé d'une revendication du brevet violé, à moins que cet énoncé ne remplisse en lui-même les exigences précitées.

2.4 Dans le cas présent, on note que dans la conclusion II., de même que dans les conclusions III. et VIII., les caractéristiques M5 et M6 ont été reprises à la lettre de la revendication 1 du brevet litigieux.

2.5 La caractéristique M5 (« ladite cage (5) est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule (1) constituée d'un matériau déformable au contact (1) d'eau chaude, qui est disposée dans la cage (5) ») et le « relief de type harpon », N 64 (a) et (e) paraissent faciles à vérifier pour les autorités d'exécution. A cet effet, il suffit d'utiliser la machine à café avec un certain nombre de capsules de types différents et constituées d'un matériau déformable au contact de l'eau chaude, et de vérifier si l'on observe toujours des marques ou des déformations dans les capsules après usage, marques et déformations qui seraient le fait des harpons. S'il y en a, la caractéristique est reproduite.

Dans ce contexte, la défenderesse fait valoir qu'il n'est pas clair ce que veut dire « toute capsule ». Toute capsule signifie toute capsule susceptible d'être utilisée dans la machine à café en question, de façon à pouvoir préparer un café. Or, cette définition ne dépend pas de la question de savoir si une telle capsule est retenue dans une cage à capsule dans une machine à café en question après l'extraction.

En outre, la défenderesse invoque que les autorités d'exécution ne savent pas si « matériau déformable au contact d'eau chaude » signifie un matériau qui se déforme uniquement après un contact avec de l'eau chaude, ou si cette expression couvre également un matériau tel que l'aluminium, déformable indépendamment de tout contact avec de l'eau chaude, mais qui l'est également après un tel contact (N 64 (d)). Tout matériau a une certaine déformabilité. Dans le contexte du brevet en question, il est clair qu'il s'agit des matériaux ayant une déformabilité qui se trouve considérablement augmentée après un contact avec de l'eau chaude, ce que l'on peut vérifier facilement en mettant une capsule en contact d'eau chaude.

En ce qui concerne la caractéristique M6 (« de manière à ce que la capsule (1) soit retenue dans la cage (5) consécutivement à son contact avec de l'eau chaude ») il ne paraît pas moins facile pour les autorités d'exécution de la vérifier. A cet effet, il suffit d'utiliser la machine avec un certain nombre de capsules de types différents, constituées d'un matériau déformable au contact avec de l'eau chaude, et de vérifier si chaque capsule est retenue dans la cage. On peut s'arrêter au moment où une des capsules n'est pas retenue, ce qui veut dire que le dispositif ne tombe pas dans le champ de la conclusion, et si après quelques dizaines d'essais toutes les divers capsules ont été retenues, le dispositif reproduit cette caractéristique.

2.6 Par conséquent, la Cour de céans ne peut identifier une quelconque indétermination juridique ou de terminologie technique, ni un défaut de concrétisation dans l'énoncé de la conclusion. Il en résulte que, dans le cas d'espèce, la simple copie de la revendication dans les conclusions de la demanderesse semble conforme aux principes et conditions précités.

### 3. Au fond

#### **Conformité du mode d'exécution des défenderesses avec les conclusions :**

3.1 En deuxième lieu, il convient de vérifier si la condition b) susmentionnée est remplie, à savoir si le mode d'exécution des défenderesses correspond à celui couvert par les conclusions.

Comme expliqué ci-dessus (cf. 2.5), l'expression « toute capsule » signifie dans le présent contexte toute capsule susceptible d'être utilisée dans le dispositif (machine à café) en question, de façon à permettre la préparation d'une boisson extraite (un café), ceci indépendamment de la question de savoir si une telle capsule est retenue dans la cage après l'extraction.

Il n'y a pas lieu d'interpréter les conclusions. Si la demanderesse entend conférer à une expression contenue dans les conclusions une signification différente que son sens ordinaire, ou si elle souhaite lui donner un sens moins étroit que sa signification ordinaire, alors elle doit le formuler de manière expresse dans la conclusion.

La demanderesse admet elle-même qu'elle a développé des nouvelles capsules modifiées qui ne sont pas retenues dans les dispositifs des défenderesses. Elle ne conteste par ailleurs pas les allégations des défenderesses selon lesquelles il résulte des tests effectués par ces dernières que toutes les capsules ne sont pas retenues dans les dispositifs.

Par conséquent, il est incontesté qu'il existe bien des capsules constituées d'un matériau déformable au contact d'eau chaude qui ne sont pas retenues dans les dispositifs attaqués, et qui sont susceptibles d'être utilisées dans le dispositif en question de façon à permettre l'extraction d'une boisson.

Il est d'autant plus clair que les dispositifs des défenderesses ne reproduisent pas la forme d'exécution dont la demanderesse requiert l'interdiction dans ses conclusions que, dans ces machines à café, les cages ne sont pas agencées de manière à déformer au moins partiellement **toute capsule** constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit **retenue** dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude.



La demanderesse fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'attacher une grande importance à la caractéristique « toute capsule », et qu'il suffit, pour qu'il y ait contrefaçon, qu'il y ait des harpons dans la cage. Il faut observer à cet égard que ceci ne correspond ni au libellé des conclusions, ni à celui des revendications ; tant dans les premières que dans les secondes, il est expressément requis que **toute capsule** constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, soit déformée de manière à ce que la capsule soit **retenue** dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude. Cette caractéristique est une caractéristique fonctionnelle sans équivoque, qui limite la revendication et les conclusions, ce que l'on ne peut simplement écarter d'un revers de la main.

Par conséquent, les dispositifs des défenderesses ne reproduisent pas la forme d'exécution dont la demanderesse requiert l'interdiction dans ses conclusions ; la demande doit donc être rejetée.

#### **Champ de protection du brevet :**

3.2 Du reste, on note que les conclusions ne sont pas entièrement couvertes par l'étendue de protection de la revendication 1. Les conclusions ne reprennent pas les caractéristiques M1, M2 et M4, ni en tant que tel, ni dans une énonciation définissant ces caractéristiques d'une manière plus spécifique et concrète que dans la revendication invoquée. La demanderesse n'a pas non plus allégué - et a encore moins allégué d'une manière motivée - que les caractéristiques M1, M2 et M4 sont reproduites par les dispositifs des défenderesses. En outre, en ce qui concerne la caractéristique M4 en particulier, il faut se poser la question de savoir comment il peut y avoir, **à l'intérieur de la cage à capsule**, une entrée d'eau et des moyens de perçage des capsules, eu égard au fait que ces éléments n'apparaissent pas dans la description du brevet.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions vont au-delà de l'étendue de protection conférée par la revendication 1 ; les conclusions doivent être rejetées pour cette raison également.

#### **4. Suite de frais et dépens**

4.1 La demande étant rejetée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la demanderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC).

La demanderesse a estimé la valeur litigieuse à un montant de CHF 1'000'000 dans sa demande. En revanche, les défenderesses observent que ce montant ne couvre que les dommages et intérêts et non pas la cessation ; elles estiment donc la valeur litigieuse à un montant de plusieurs millions de CHF.

Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal a demandé une avance de frais correspondant aux frais judiciaire présumés, soit un montant total de CHF 100'000.00. Ce montant était basé sur une valeur litigieuse estimée de CHF 3'000'000.00. Ladite ordonnance précisait que la demanderesse proposait une valeur litigieuse de CHF 1'000'000.00, montant correspondant à la conclusion IV de la demande, mais que la conclusion IV de la demande ne concernait qu'une compensation pour les contrefaçons du passé, tandis que la conclusion III comportait une interdiction pour le futur, dont la valeur litigieuse est évidemment supérieure à celle de la conclusion IV. Les valeurs litigieuses de ces deux conclusions devant être additionnées, la valeur litigieuse estimée est ainsi portée à CHF 3'000'000.00.

En conséquence, les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 100'000.00.

4.2 En outre, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la demanderesse paie ainsi les dépens des défenderesses (art. 106 CPC). Les défenderesses ont produit une note de frais d'avocats d'un montant de CHF 333'608.20 (art. 95 al. 3 lit. b CPC) mais n'ont pas produit de note de frais des conseils en brevets (art. 95 al. 3 lit. a CPC). La demanderesse a de son côté également produit une note de frais d'avocat, d'un montant de CHF 93'376.80.

Selon le tarif, la valeur litigieuse conduit à une indemnité du représentant avocat de CHF 100'000.00 (art. 5 FP-TFB). Ceci correspond à peu près à ce que le représentant de la demanderesse fait valoir. Les défenderesses n'ont pas exposé des circonstances particulières justifiant de dépasser le montant d'indemnité prévu par le tarif ; le Tribunal n'en identifie pas non plus lui-même.

Les dépens sont ainsi fixés à CHF 100'000.00, considérant que les défenderesses n'ont pas fait valoir les frais de consultation par un conseil en brevets.

**Le Tribunal fédéral des brevets décide :**

1. La demande est rejetée.
2. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 100'000.00, sont mis à la charge de la demanderesse et sont compensés avec les avances de CHF 100'000.00 fournies par la demanderesse.
3. La demanderesse versera aux défenderesses le montant de CHF 100'000.00 à titre de dépens.

La présente décision est communiquée:

- à la demanderesse, par la voie de Maître Besse (sous acte judiciaire)
- aux défenderesses, par la voie de Maître Hess (sous acte judiciaire)
- à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire)

**Voies de droit:**

Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourant (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 12 juillet 2016

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Le Président du Tribunal

La Première greffière

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Envoi le: 12 juillet 2016