



Von lic. iur. Fanny Paucker
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas Heinemann

Datum 25. August 2011

Bundesgericht, Massnahmeentscheid vom 28. Juni 2011, 4A_178/2011¹ - Vorübergehender Sieg für Nespresso?

Nach Ansicht des Bundesgerichts hat das Handelsgericht St. Gallen das rechtliche Gehör verletzt. Aus diesem Grund wird die Streitsache zur Neubeurteilung zurückgewiesen.

I. Vorgeschichte

Am 10. Januar 2011 erwirkten die Beschwerdeführerinnen (Nestlé Nespresso AG und die Société des produits Nestlé AG) mit Erfolg ein superprovisorisches Verkaufsverbot der Denner-Kapseln wegen Verletzung des Markenschutzgesetzes. Die Werbung mit dem Slogan “Denner – was susch“ sowie die Aussage “kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine“ wurden ebenfalls verboten.

Am 4. März 2011 hob der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen das superprovisorische Verkaufsverbot auf. Die Begründung war, dass die Registrierung der dreidimensionalen Formmarke für Kaffeekapseln ungültig sei, weil nur Kaffeekapseln in der Form der Kapseln der Beschwerdeführerinnen in Nespresso-Maschinen eingefügt werden könnten. Aus diesem Grund sei die Form der Denner-Kapseln technisch notwendig. Diese technische Notwendigkeit schliesst die Nespresso-Kapsel gem. Art. 2 lit. b MschG vom Markenschutz aus. Das vor-

¹ <http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_178%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-06-2011-4A_178-2011&number_of_ranks=2>, besucht am 25. August 2011 und Medienmitteilung des Bundesgerichtes vom 28. Juni 2011, unter: <http://www.bger.ch/mm_4a_178_2011_d.pdf>, besucht am 25. August 2011.



sorgliche Verbot des verwendeten Slogans wurde im Wesentlichen aufrechterhalten².

II. Entscheidungsgründe

Entscheide über vorsorgliche Massnahmen dürfen vom Bundesgericht nicht frei, sondern nur auf Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin überprüft werden (Art. 98 BGG).

Eine willkürliche Anwendung von Art. 2 lit. b MschG wird jedoch vom Bundesgericht verneint. Das Bundesgericht teilt aber die Ansicht der Beschwerdeführerinnen, dass ihr rechtliches Gehör verletzt worden ist. Grund dafür ist, dass auf ihren Beweisantrag im Rahmen des provisorischen Verfahrens vom 4. März 2011 nicht eingegangen wurde. In diesem brachten die Beschwerdeführerinnen vor, dass auch anders geformte Kaffeekapseln in Nespresso-Maschinen verwendet werden könnten.

Der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen muss deshalb nachträglich ein Kurzgutachten zum Beweisantrag einholen.

III. Die Rechtslage des Verkaufsverbotes

A. *Die aktuelle Rechtslage nach der schriftlichen Urteilsbegründung*

Da der vorliegende Entscheid die angefochtenen Teile des Verfahrens vom 4. März 2011 aufhebt, lebt das Vertriebsverbot der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 wieder auf. Der Handelsgerichtspräsident kann nach Vorliegen des geforderten Kurzgutachtens erneut über die Aufrechterhaltung oder Aufhebung des Vertriebsverbotes während des Massnahmeverfahrens entscheiden. Die Denner AG teilte in ihrer Medienmitteilung vom 22. Juli 2011 mit, dass sie ihre Kapseln aus dem Verkehr ziehe und mit ihren Anwälten nach neuen Lösungen suchen werde³.

² Näheres dazu siehe in der Zusammenfassung der Entscheide vom 10. Januar 2011 und vom 4. März 2011 des Handelsgerichtes St. Gallen, unter: < <http://www.hawi.uzh.ch/Schlagzeilen/Nespresso/Denner-Nespresso.pdf>>, besucht am 25. August 2011.

³ Medienmitteilung der Denner AG vom 22. Juli 2011, unter: < <http://www.denner.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/news-detail/article/2011/07/22/denner-nimmt-seine-kaffee-kapseln-vorlaeufig-aus-den-filialen/>>, besucht am 25. August 2011.



B. Die Rechtslage vor der schriftlichen Urteilsbegründung

Die öffentliche Urteilberatung fand bereits am 28. Juni 2011 statt. Erst am 22. Juli 2011 wurde die schriftliche Begründung des Urteils veröffentlicht. Da dem Dispositiv vom 28. Juni 2011 keine Angaben über ein sofortiges Verkaufsverbot zu entnehmen waren, entschied der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen am 30. Juni 2011⁴, dass die schriftliche Begründung des Urteils abzuwarten sei. Die Denner AG führte deshalb vom 28. Juni bis am 22. Juli 2011 – dem Tag der Veröffentlichung der schriftlichen Urteilsbegründung – den Verkauf ihrer Kapseln weiter⁵.

IV. Fazit

Der Entscheid konkretisiert die Anforderungen an die Überprüfung der technischen Notwendigkeit im Zusammenhang mit einem Verkaufsverbot im Massnahmeverfahren. Durch das geforderte Kurzgutachten und das Vertriebsverbot wird dem Markenschutz ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt.

Entscheide erwachsen am Tage ihrer Ausfällung gem. Art. 61 BGG in Rechtskraft. Da dem Dispositiv vom 28. Juni 2011 noch keine Angaben über ein Verkaufsverbot zu entnehmen waren, konnte das Verkaufsverbot erst nach der schriftlichen Urteilsverkündigung am 22. Juli 2011 durchgesetzt werden. Dies wirft Fragen der Rechtssicherheit auf.

⁴ Entscheid vom Handelsgericht St. Gallen, den 30. Juni 2011, unter: <http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/kantonsgericht/entscheid_2011/hg_2011_100.html>, besucht am 25. August 2011.

⁵ Medienmitteilung der Denner AG vom 1. Juli 2011, unter: <<http://www.denner.ch/de/ueberuns/medien/medienmitteilungen/news-detail/article/2011/07/01/denner-verkauft-seine-kaffee-kapseln-weiter/>>, besucht am 25. August 2011 und siehe Fussnote Nr. 3.