



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

Datum 13. Juli 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 Kaffee kapseln ungültig sei, weil nur Kaffee kapseln 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 vorsorgliche Verbot des verwendeten Slogans wurde im Wesentlichen aufrechterhalten².

¹ Die Urteilbegründung liegt noch nicht vor. Siehe aber Medienmitteilung des Bundesgerichtes vom 28. Juni 2011, unter: < http://www.bger.ch/mm_4a_178_2011_d.pdf>, besucht am 13. Juli 2011.

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 13. Juli 2011.

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 und erneut über das Vertriebsverbot entscheiden.

III. Die aktuelle Rechtslage des Verkaufsverbotes

Es stellt sich die Frage, ob bis zum Vorliegen dieses Kurzgutachtens das Verkaufsverbot vom 10. Januar wieder auflebt, oder ob es beim Status quo bleibt. Da dem Dispositiv des Bundesgerichtsentscheides keine Angaben über ein sofortiges Verkaufsverbot zu entnehmen waren, entschied der Handelsgerichtspräsident am 30. Juni 2011³, dass die schriftliche Begründung abzuwarten sei.

Die Denner AG teilt am 1. Juli 2011 in einer Medienmitteilung mit⁴, dass ohne die schriftliche Begründung des Bundesgerichtsentscheides kein Anlass bestehe, den Verkauf der Denner-Kapseln einzustellen. Deshalb werde der Verkauf bis zur schriftlichen Urteilsbegründung fortgesetzt.

³ 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 13. Juli 2011.

⁴ Medienmitteilung der Denner AG vom 1. Juli 2011, unter: <<http://www.denner.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/news-detail/article/2011/07/01/denner-verkauft-seine-kaffee-kapseln-weiter/>>, besucht am 13. Juli 2011.



IV. Fazit

Der Entscheid konkretisiert die Anforderungen an die Überprüfung der technischen Notwendigkeit im Zusammenhang mit einem Verkaufsverbot im Massnahmeverfahren. Da ein Kurzgutachten gefordert ist, wird dem Markenschutz ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Zudem stellen sich Fragen der Rechtssicherheit. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus, Entscheide erwachsen aber gem. Art. 61 BGG am Tage ihrer Ausfällung in Rechtskraft.