



Universität Zürich
Rechtswissenschaftliches Institut

Fachgruppe Handels- und
Wirtschaftsrecht

Rämistrasse 74
CH-8001 Zürich
www.hawi.uzh.ch

Zürich, den 5. Mai 2011
lic. iur. Fanny Paucker
Lehrstuhl Prof. Dr. A. Heinemann

HANDELSGERICHTSPRÄSIDENT DES KANTONS ST. GALLEN, SUPERPROVISORISCHE MASSNAHMEN VOM 10. JANUAR 2011 UND VORSORGLICHE MASSNAHMEN VOM 4. MÄRZ 2011, HG.2011.10-HGP¹: *DENNER- UND NESPRESSO-KAPSELN*

Aufgrund superprovisorischer Massnahmen im Januar 2011 musste Denner seine Kaffeekapseln aus dem Verkehr ziehen, da marken- und lauterkeitsrechtliche Ansprüche von Nespresso verletzt schienen. Im Antrag auf Abweisung der Massnahmen entschied der Handelsgerichtspräsident im März 2011, dass Denner seine Kapseln unter gewissen Auflagen in der Werbung verkaufen dürfe.

I. Sachverhalt und Hintergründe

Die **Nestlé Nespresso AG** und die **Société des Produits Nestlé AG** gehören zum Nestlé-Konzern und sind **Gesuchstellerinnen** in den vorliegenden Verfahren. Seit 1986 vertreibt Nestlé Nespresso AG als Schweizer Marktführerin Kaffeekapseln, die sie als **Formmarke** hinterlegte und pro Kapsel CHF 0.50² kosteten. Den Werbeslogan **WHAT ELSE? für "café"** registrierte sie als Wortmarke. Seit Mitte Dezember 2010 bot **Denner** mit dem Einführungspreis von CHF 0.25 Kaffeekapseln an, welche die **Alice Allison SA** in Graubünden herstellte. Sie und Denner sind die **Gesuchsgegnerinnen**.

¹ <http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/kantonsgericht/entscheid_2011/hg_2011-10.Par.0001.DownloadListPar.0001.File.tmp/Entscheid%20Handelsgericht%20vom%202010.%20Januar%20-2011.pdf>, und <http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/kantonsgericht/entscheid_2-011/0.Par.0001.DownloadListPar.0001.File.tmp/Entscheid_HG_2011_10-HGP_2_.pdf> besucht am 12.4.2011.

² So gut ist die Nespresso-Konkurrenz, Homepage SF1, 8.3.2011, unter: <<http://www.kassensturz.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/03/08/Themen/Konsum/So-gut-ist-die-Nespresso-Konkurrenz>>, besucht am 11.4.2011.



Zusätzlich gestaltete Denner in allen drei Landessprachen **Werbeinserate**. Diese enthielten die Parolen **“Denner, was suscht“** und **“kompatibel zu Ihrer Nespressomaschine und Ihrem Budget“** und den **Hinweis**, dass *Nespresso eine eingetragene Marke der Nestlé AG sei und keine Verbindung zu Denner habe*. Nach fünf Tagen hatte Denner ihre Kapseln ausverkauft und kündete an, neue Kapseln herzustellen. Im **Januar 2011** wurden der Verkauf von Denner-Kapseln und die Werbeinserate durch die superprovisorischen Massnahmen des Handelsgerichts St. Gallen verboten.

Am 21. Februar 2011 wies das Handelsgericht Zürich eine **Klage der Gesuchstellerinnen auf Patentverletzung** ab, da die Denner-Kapseln mit neun Löchern andere Extraktionsbedingungen als die Nespresso-Kapseln hätten und einzeln von luftdichten Beuteln umschlossen seien, was nicht der technischen Wirkung einer geschlossenen Nespresso-Kapsel entspreche. Auch verletze Denner nicht ein anderes Patent auf das Verwendungsverfahren, da der Verkauf der Nespressomaschinen bereits die Erlaubnis beinhalte, die Kapseln gemäss dem patentgeschützten Verfahren in den Maschinen zu verwenden. Diese Erlaubnis erstreckte sich auch auf Denner-Kapseln³.

Der St. Galler Handelsgerichtspräsident hat **am 4. März 2011** die superprovisorischen Massnahmen vom Januar 2011 aufgehoben. Denner darf seine Kapseln unter Auflagen in der Werbung verkaufen. Die beiden St. Galler Verfahren werden unten erläutert.

II. Erwägungen

A. *Die superprovisorischen Massnahmen vom 10. Januar 2011*

Gem. **Art. 261 Abs. 1 ZPO** trifft ein Gericht provisorische Massnahmen, wenn eine Partei **glaubhaft** macht, dass sie einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet. **Gem. Art. 265 Abs. 1 ZPO** kann das Gericht bei zeitlicher Dringlichkeit ohne Anhörung der Gegenpartei superprovisorische Massnahmen anordnen. Die Gesuchsgegnerinnen haben schon am 10. Dezember 2010 eine Schutzschrift eingereicht (Verfahren HG.2010.493-HGP). Darum ist ihre Stellungnahme bekannt.

1. *Markenrechtlicher Schutz der Nespresso-Kapsel*

Gemäss **Art. 2 lit. b MschG** sind Formen der Ware oder Verpackung, die **technisch notwendig** sind, vom Markenschutz ausgeschlossen.

³ Nestlé und Nespresso blitzen vor Zürcher Handelsgericht ab, NZZ-Online vom 21.2.11, unter: <<http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/Nestl-und-Nespresso-blitzen-vor-Zuercher-Handelsgericht-ab/story/14835879>>, besucht am 12.4.2011.



Die Gesuchstellerinnen berufen sich auf die **Lego-Rechtsprechung**⁴. Bei dieser ging es darum, ob eine **technische Notwendigkeit** gem. **Art. 2 lit. b MschG** bezüglich der Kompatibilität von Lego-Bausteinen mit Spielbausteinen anderer Hersteller bestehe. Würde die **technische Notwendigkeit der Kompatibilität mit fremden Spielbausteinen** bejaht, wäre der Lego-Baustein gem. **Art. 2 lit. b MschG** vom Markenschutz ausgeschlossen. Gem. **Art. 2 lit. b MschG** wurde aber eine technische Notwendigkeit dieser Kompatibilität verneint, was heisst, dass **Lego-Bausteine nicht** mit anderen Spielbausteinen kompatibel sein müssen und ihre Marke geschützt bleibt. Würde man die Lego-Rechtsprechung auf den **Nespresso-Denner-Kapselstreit übertragen**, würde das heissen, dass **Nespressomaschinen nicht mit Kapseln anderer Hersteller** kompatibel sein müssten, da gem. **Art. 2 lit. b MschG keine technische Notwendigkeit** dazu bestehe.

Die Gesuchstellerinnen haben die Ansicht vertreten, dass auch **bei Abweichen** der oben genannten **Lego-Rechtsprechung** gem. **Art. 2 lit. b MschG keine technische Notwendigkeit** bestehe, ihre Nespresso-Kapseln vom Markenschutz auszuschliessen. Die **Form** der Denner-Kapsel sei **nicht technisch notwendig**. Die Denner-Kapseln könnten nach Ansicht der Gesuchstellerinnen auch eine andere als die markenrechtlich geschützte oder verwechselbar ähnliche Nespresso-Kapselform aufweisen. Zudem würden zwei aktuelle Studien den Bekanntheitsgrad und die **Verkehrsdurchsetzung** der Nespresso-Kapseln beweisen. Da es sich um superprovisorische Massnahmen handelt, reicht es aus, wenn die Verletzung eines Anspruches **glaubhaft** gemacht worden ist. Nach Ansicht des Handelgerichts St. Gallen haben die Gesuchstellerinnen mit den oben genannten Argumenten genügend **glaubhaft** dargelegt, dass durch die Denner-Kapsel ihre Formmarke der Nespresso-Kapsel verletzt sein könnte, da auch eine andere Form möglich sei. Somit wird die Form der Denner-Kapsel als **nicht technisch notwendig** gem. **Art. 2 lit. b MschG** betrachtet. Folglich besteht keine technische Notwendigkeit die Nespresso-Kapsel gem. **Art. 2 lit. b MschG** vom Markenschutz auszuschliessen.

2. *Der Werbeslogan*

(1) *Markenrechtlicher Schutz des Werbeslogans*

Die Gesuchstellerinnen haben eine Markenschutzverletzung ihres Slogans **WHAT ELSE?** für "café" glaubhaft dargelegt, da die wortwörtliche Übersetzung "**Denner, was sucht**" nicht ausreiche, um sich von **WHAT ELSE?** zu unterscheiden.

⁴ sic! 2004 Seite 857, E.2.1.2.; bzw. BGE 4C.86/2004 E.2.1.2.



(2) *Lauterkeitsrechtlicher Schutz des Werbeslogans*

Unlauter handelt gem. **Art. 3 lit. e UWG**, wer seine Waren, Werke oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, oder Preisen vergleicht. Ein systematisches Ausbeuten des guten Rufes des Konkurrenten fällt unter die Generalklausel gem. **Art. 2 UWG**⁵.

Die Gesuchstellerinnen haben glaubhaft dargelegt, dass die **Kapsel**form in Beziehung mit der **Übersetzung** von WHAT ELSE? in **“Denner, was suscht“** und **“kompatibel zu Ihrer Nespressomaschine“** eine gedankliche Verbindung zu den Nespresso-Kapseln schaffe, was sowohl einer **unlauteren Anlehnung** gem. **Art. 3 lit. e UWG** als auch einer **schmarotzerischen Rufausbeutung** gem. **Art. 2 UWG** entspreche.

3. *Zwischenfazit*

Die Verletzungen des **MschG** und des **UWG** sind glaubhaft dargelegt geworden. Die Denner-Kapseln wurden vorsorglich aus dem Verkehr gezogen und ihre Werbung wurde verboten. Den Gesuchstellerinnen wäre sonst ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstanden. Die Denner-Kapseln hätten den Nespresso-Kapselmarkt so verändert, dass dies einer Marktverwirrung entsprochen hätte. Darum wäre der Schaden, der den Gesuchstellerinnen bei Belassen der Denner-Kapseln im Markt entstanden wäre, später auch schwer nachweisbar gewesen. Da die Gesuchsgegnerinnen bereits ab dem 20. Dezember 2010 ihr Kaffee-Kapselpotential ausgeschöpft hatten und wieder neue Kapseln herstellen mussten, schien dies zusätzlich die superprovisorische Massnahme zu rechtfertigen. Die Alice Allison AG musste **allen Mitarbeitern kündigen**, da sie nur Denner-Kapseln herstellte⁶.

B. Die provisorischen Massnahmen vom 4. März 2011

Die Gesuchsgegnerinnen haben eine superprovisorische Aufhebung der superprovisorischen Massnahmen verlangt. Das Massnahmegesuch vom Januar sei abzuweisen.

1. Die Kaffeekapseln

(1) Markenrechtlicher Schutz der Kapsel

Das Handelsgericht greift nochmals den **Lego-Entscheid** auf und ist der Ansicht, dass die **Marke Lego** ein System schütze, das Lego-Bausteine zusammenhalte⁷. Hingegen umfasse die **Nespressomärke** nicht das ganze Nespressosystem, welches das Zusam-

⁵ BGE 116 II 365, E.3b.

⁶ Hersteller von Denner-Kapseln kündigt gesamter Belegschaft, Tagesanzeiger-Online vom 12.1.11, unter: <http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/Hersteller-von-DennerKaffeekapseln-kuendigt-gesamter-Belegschaft-NespressoGerichtsentscheid-bedroht-Unternehmen-im-Misox/story/12113254>, besucht am 12.4.2011.

⁷ sic! 2004 Seite 857, E.2.1.2.; bzw. BGE 4C.86/2004 E.2.1.2.



menwirken von Nespressomaschine und eigenen Kapseln umfasse. Die Nespressomärke schütze **nur die Form der Kapseln**. Die Gesuchstellerinnen haben nicht glaubhaft dargelegt, dass ihre Formmarke das ganze Nespressosystem schütze.

Darum ist gem. **Art. 2 lit. b MschG** der technischen Notwendigkeit der **Denner-Kapselform** nachzugehen. Besteht diese, erhält die Nespresso-Kapsel keinen markenrechtlich Schutz. Gemäss **Bundesgericht** liegt eine **technische Notwendigkeit** vor, wenn der Konkurrent für ein spezielles Produkt **nicht** auf eine **andere technische Form** ausweichen könne, oder ihm eine solche im **Interesse des funktionierenden Wettbewerbs** nicht zumutbar sei, was bereits mit einer unpraktischeren und teureren Ausführung erfüllt sei⁸. Da bei der Extraktion Kapsel und Halter perfekt zusammenwirken sollen, gibt es Fixpunkte, die bei der Denner-Kapsel technisch notwendig sind. Die Gesuchstellerinnen haben nicht dargelegt, inwiefern neben diesen Fixpunkten, unter dem Aspekt des funktionierenden Wettbewerbs, eine alternative Kapselform möglich sei. Somit ist die technische Notwendigkeit der Kapselform nicht ausreichend widerlegt, weshalb die Nespresso-Kapsel gem. **Art. 2 lit. b MschG** keinen Schutz erhält.

Gemäss Bundesgericht und Gesetzeswortlaut gelte das Argument der **Verkehrsdurchsetzung** nur, wenn eine Marke gem. **Art. 2 lit. a MschG** zum Gemeingut gehöre und nicht, wenn ihre Form gem. **Art. 2 lit. b MschG** technisch notwendig sei⁹. Die Gesuchstellerinnen können sich somit nicht auf die Verkehrsdurchsetzung berufen.

(2) *Lauterkeitsrechtlicher Schutz der Kapsel*

Gem. **Art. 3 lit. d UWG** handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen herbeizuführen. Voraussetzung einer solchen **Verwechslungsgefahr** ist, dass sich die Nachahmung auf ein **kennzeichnungsfähiges** Element beziehen muss, welches die Leistung individualisiert¹⁰. I.c. kann die Kennzeichnungskraft verneint werden, da die Denner-Kapseln im Gegensatz zu den Nespresso-Kapseln **neun Löcher** auf ihrer Oberfläche haben. Zudem sind die Denner-Kapseln **einzeln in luftdichten Sachets** verpackt, welche erst unmittelbar vor ihrem Gebrauch entfernt werden. Somit ist eine Verwechslungsgefahr gem. **Art. 3 lit. d UWG** ausgeschlossen.

Wenn bei einer **Nachahmung** aus **technischen Gründen** auf keine andere Form ausgewichen werden kann, ist diese immer erlaubt und niemals unlauter¹¹. Es wird im vorliegenden Verfahren keine Stellung dazu genommen, dass bereits im Zusammen-

⁸ BGE 129 III 514 E.2.4.2, E.3.2.1 und BGE 87 II 54 E.3.a.

⁹ BGE 129 III 514 E.2.3.

¹⁰ Gallmann Robert/ Gersbach Andreas, Repetitorium Wettbewerbsrecht, Zürich 2010, S.125.

¹¹ BGE 116 II 365, E.3.b. und BGE 129 III 514 E.3.2.1.



hang mit **Art. 2 lit. b MschG** die **technische Notwendigkeit** bejaht wurde. Wegen ihrer technischen Notwendigkeit kann die Denner-Kapsel **keine** Verwechslungsgefahr gem. **Art. 3 lit. d UWG** herbeiführen. Die Prüfung der Kennzeichnungskraft würde sich eigentlich erübrigen.

2. *Der Werbeslogan*

Die Gesuchsgegnerinnen haben in der Zwischenzeit den **marken- und lauterkeitsrechtlichen** Schutz von **WHAT ELSE?** für café anerkannt und versprechen, den Slogan “Denner was susch“ nicht mehr zu verwenden. Ihre Unterlassungserklärung bezieht sich nicht auf den **Zusatz** “*kompatibel zu Ihrer Nespressomaschine*“ und den Hinweis, dass *die Marke einem Dritten gehöre, der keine Verbindung zu Denner habe*. Aus dem vorliegenden Verfahren ergibt sich, dass die Benutzung der Denner-Kapsel in marken- und lauterkeitsrechtlicher Weise gestattet ist. Darum wird der Zusatz nicht verboten. Die Gesuchsgegnerinnen dürfen diesen **Zusatz** jedoch nur in so **kleiner Schrift** deklarieren, dass es sich nicht um eine **unlautere Anlehnung** handelt.

3. *Zwischenfazit*

Es ist glaubhaft dargelegt, dass die Denner-Kapsel weder das **UWG** noch das **MschG** verletzt. Die Gesuchsgegnerinnen müssen sich an die Auflagen in der Werbung halten.

III. **Fazit**

Die Gesuchstellerinnen haben eine dreissigtägige Frist für die Beschwerde ans Bundesgericht. Sie haben bereits angekündigt, dass sie sich zur Wehr setzen werden¹².

Zusätzlich hat der Westschweizer Kaffeehersteller **Ethical coffee company** (ECC), welcher, wie die amerikanische Gruppe **Sara Lee**, Nespressomaschinen-kompatible Kapseln vertreibt, in Paris gegen Nespresso geklagt und Ende Februar bei der **WEKO** Antrag zur Untersuchung des Missbrauches einer marktbeherrschenden Stellung gestellt¹³. Der Vorsitzende von ECC war bis 1997 der CEO von Nespresso¹⁴. Er plant im





¹² Nach St. Galler Urteil: Nespresso bereitet Rekurs vor; Tagesanzeiger-Online vom 12.3.11, unter: <<http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/Nach-St-Galler-Urteil-Nespresso-bereitet-Rekurs-vor/story/17039176>>, besucht am 12.4.2011.

¹³ Fälschungsvorwürfe gegen Nespresso, Tagesanzeiger-Online vom 11.3.11, unter: <<http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Faelschungsvorwuerfe-gegen-Nespresso/story/26491404>>, besucht am 12.4.2011 und Nespresso trickst gegen Kapselkonkurrenz, Tagesanzeiger-Online vom 18.3.11, unter: <<http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Nespresso-trickst-gegen-KapselKonkurrenz/story/13696846>>, besucht am 12.4.11.

¹⁴ REVIL JOHN, 2nd update: Swiss Court Lifts Ban On Nespresso Rival Denner, Dow Jones Newswires, 4.3.11.

September einen Markteintritt in die Schweiz¹⁵. Die aktuellen Streitigkeiten zeigen, wie hart der Kaffeekapselmarkt umworben wird, und wie viel Einfluss ein Urteil oder eine Verfügung auf die Existenz eines Unternehmens haben kann. Denner verkündete am 5. April 2011, dass nun wieder neue Denner Kaffeekapseln im Sortiment erhältlich sind¹⁶. In einem Inserat von Seitengrösse in der NZZ vom 11. April 2011 kündete Denner an, dass sie weiterkämpfen werden, dass die günstigen Kaffeekapseln erhältlich bleiben¹⁷.

IV. Eine Bildgalerie

	
<p>Die ursprüngliche Werbung von Denner im Dezember 2010.</p>	<p>Denner kündigt auf ihrer Homepage die Aufhebung der superprovisorischen Massnahmen an, unter: <http://www.denner.ch/de/>, besucht am 9.März.2011.</p>
	
<p>Werbeinserat, NZZ 11.April 2011, S.10.</p>	<p>Die echten Nespresso-Kapseln</p>

¹⁵ Ethical Coffee wirft Nespresso Patentverletzung vor, Tagesanzeiger-Online vom 23.3.11, unter: <<http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/Ethical-Coffee-wirft-Nespresso-Patentverletzung-vor/story/13908942>>, besucht am 12.4.11.

¹⁶ Denner Kaffee-Kapseln wieder im Sortiment, Medienmitteilung von Denner vom 5.4.11 unter: <<http://www.denner.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/news-detail/article/2011/04/05/denner-kaffee-kapseln-wieder-im-sortiment/>>, besucht am 5.4.11.

¹⁷ Werbeinserat für Denner-Kaffeekapseln in der NZZ vom 11.4.201, Nummer 85, S.10.