

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



---

CH - 1000 Lausanne 14  
Korrespondenznummer 11.5.2/12\_2011

Lausanne, 28. Juni 2011

## Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 28. Juni 2011 (4A\_178/2011)

### **Nestlé Nespresso SA / Denner AG: Bundesgericht heisst Beschwerde von Nestlé im Streit um Kaffeekapseln gut**

*Im Januar 2011 hatten die Société des produits Nestlé SA sowie die Nestlé Nespresso SA beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen beantragt, der Denner AG sowie der Alice Allison SA sei vorsorglich zu verbieten, Nespresso-kompatible Kaffeekapseln zu vertreiben. Mit Massnahmeentscheid vom 4. März 2011 lehnte der Handelsgerichtspräsident dies ab. In seiner öffentlichen Urteilsberatung vom 28. Juni 2011 heisst das Bundesgericht die von der Société des produits Nestlé SA sowie der Nestlé Nespresso SA gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde gut. Es hebt den Massnahmeentscheid vom 4. März 2011 – soweit angefochten – aufgrund einer Gehörsverletzung sowie wegen Aktenwidrigkeit auf und weist die Streitsache zu neuer Beurteilung an den Handelsgerichtspräsidenten zurück.*

Der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen hatte der Denner AG sowie der Alice Allison SA (Beschwerdegegnerinnen) auf Gesuch der Société des produits Nestlé SA sowie der Nestlé Nespresso SA (Beschwerdeführerinnen) am 10. Januar 2011 zunächst superprovisorisch (d.h. ohne Anhörung der Gegenpartei) verboten, Kaffeekapseln mit einer bestimmten Form zu vertreiben. Ferner untersagte er der Denner AG, unter dem Slogan "Denner – was suscht?", "Denner – quoi d'autre?" und "Denner – cosa sennò?", und/oder

mit der Behauptung *"Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine"* Kaffee zu verkaufen und zu bewerben.

Nach Durchführung des Verfahrens bestätigte der Handelsgerichtspräsident am 4. März 2011 das vorsorgliche Verbot der verwendeten Slogans im Wesentlichen; dies blieb in der Folge unangefochten. Demgegenüber hob er das angeordnete Vertriebsverbot auf. Der Handelsgerichtspräsident befand, dass die Registrierung der dreidimensionalen Formmarke für Kaffeekapseln ungültig sei, weil nur Kaffeekapseln in der Form der Kapseln der Beschwerdeführerinnen in Nespresso-Maschinen verwendet werden könnten. Da die Form der Kapseln deshalb technisch notwendig sei, sei die registrierte Formmarke ungültig, denn nach Art. 2 lit. b des Markenschutzgesetzes (MSchG) sind Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausgeschlossen.

Vorsorgliche Massnahmeentscheide können als Zwischenentscheide nur angefochten werden, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a des Bundesgerichtsgesetzes [BGG]). Die I. zivilrechtliche Abteilung hat anlässlich ihrer öffentlichen Urteilsberatung vom 28. Juni 2011 ausführlich besprochen, ob auf die Beschwerde eingetreten werden kann. Sie hat dies im konkreten Fall bejaht, aber angemerkt, dass in Zukunft in der Beschwerde zu begründen ist, inwiefern dem Beschwerdeführer ein rechtlicher Nachteil droht. Das Bundesgericht hat die von der Société des produits Nestlé SA sowie der Nestlé Nespresso SA erhobene Beschwerde gutgeheissen, es hat den Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten des Kantons St. Gallen vom 4. März 2011 – soweit angefochten – aufgehoben und die Streitsache zu neuer Beurteilung an den Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen.

Das Bundesgericht kann Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nicht frei überprüfen, sondern nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin. Es verwarf zunächst die Rüge der Beschwerdeführerinnen, der Handelsgerichtspräsident habe die Bestimmung von Art. 2 lit. b MSchG willkürlich angewendet. Hingegen erachtete es den Vorwurf der Beschwerdeführerinnen für begründet, der Handelsgerichtspräsident habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Beschwerdeführerinnen hatten nämlich behauptet, dass auch anders geformte Kaffeekapseln in Nespresso-Maschinen verwendet werden können. Ihren Beweisantrag eines Kurzgutachtens hatte der Handelsgerichtspräsident nach dem Urteil des Bundesgerichts mangels eigener Fachkunde zu Unrecht übergangen. Angesichts des unbestreitbar fachtechnischen Streitpunkts wurde den Beschwerdeführerinnen damit der Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer Alternativformen abgeschnitten. Der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen wird daher nach Einholung eines Kurzgutachtens erneut über das beantragte Vertriebsverbot zu befinden haben.

**Kontakt:** Sabina Motta, Adjunktin des Generalsekretärs

Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00

E-Mail: [presse@bger.admin.ch](mailto:presse@bger.admin.ch)

Hinweis: Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf unserer Webseite [www.bger.ch](http://www.bger.ch) / "Rechtsprechung gratis" / "Weitere Urteile ab 2000" veröffentlicht werden (im Suchfeld die Urteilsreferenz 4A\_178/2011 eingeben). Wann die schriftliche Begründung vorliegen wird, ist noch nicht bekannt.