



**Fall-Nr.:** HG.2011.199  
**Stelle:** Kantonsgericht  
**Rubrik:** Handelsgericht  
**Publikationsdatum:** 29.08.2011  
**Entscheiddatum:** 29.08.2011

### **Entscheid Handelsgericht, 29.08.2011**

**Art. 261 i.V.m Art. 265 ZPO; Art. 2 lit. b MSchG; Art. 107 Abs. 2 BGG.**

**Vorläufiges Vertriebsverbot für die Dauer des Massnahmeverfahrens Ein vorläufiges Vertriebsverbot für die Dauer des Massnahmeverfahrens setzt unter anderem die Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung voraus. Die Verletzung ist glaubhaft gemacht, wenn im Moment des vorläufigen Entscheides mehr für die behauptete Markenrechtsverletzung spricht als dagegen. Die Wahrscheinlichkeit für die Behauptung muss mit anderen Worten grösser als 50% sein. Nachdem das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid ausführte, für das Urteil im Massnahmeverfahren seien technische Fragen ausschlaggebend, welche der Richter mangels technischem Sachverstand nicht beurteilen könne, gilt es ein Kurzugutachten einzuholen. Das Ergebnis des Gutachtens und damit der Ausgang des Verfahrens sind unter solchen Umständen völlig offen und für den zuständigen Richter nicht voraussehbar. Mangels technischem Sachverstand ist es ihm auch nicht möglich, Wahrscheinlichkeiten in die eine oder andere Richtung zu beurteilen. Es kann damit im aktuellen Verfahrensstand nicht mehr davon ausgegangen werden, die Gesuchstellerinnen hätten erfolgreich nachgewiesen, dass mehr für die behauptete Markenrechtsverletzung spricht als dagegen. Die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung eines in einem früheren Zeitpunkt verfügten Vertriebsverbots sind damit nicht mehr erfüllt (Entscheid des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen vom 29. August 2011, HG.2011.199).**

#### **Erwägungen**

I.



## St.Galler Gerichte

1. Am 6. Januar 2011 ersuchten die Gesuchstellerinnen im wesentlichen darum, dass den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich zu untersagen sei, die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen (Ziffer 1 des Gesuchs). Beschränkt auf die Gesuchsgegnerin 1 wurde weiter beantragt, es sei ihr vorsorglich zu untersagen, unter dem Slogan "Denner - was suscht?", "Denner - quoi d'autre?" bzw. "Denner - cosa sennò?", und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine", Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen (Ziffer 2 des Gesuchs).

2. Mit superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, die genannten Kaffeekapseln u.a. zu verkaufen und zu bewerben (Ziffer 1 der superprovisorischen Massnahmen vom 10. Januar 2011). Ferner untersagte er der Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger Wirkung vorsorglich, 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 (Ziffer 2 der superprovisorischen Massnahmen vom 10. Januar 2011).

3. Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die Massnahmeantwort ein, wobei sie neben der kostenfälligen Abweisung des Massnahmegesuchs u.a. die "superprovisorische" Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv

Ziff. 1-3 angeordneten superprovisorischen Massnahmen beantragten. Die Gesuchstellerinnen erstatteten die Massnahmereplik am 17. Februar 2011, wobei sie an ihren Anträgen gemäss Gesuch festhielten.

4. Mit Entscheid vom 4. März 2011 wies der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen, dass das Gesuch um Anordnung eines Verbots, die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen (Ziffer 1 des Gesuchs vom 6. Januar 2011), ab. Dementsprechend wurde das am 10. Januar 2011 superprovisorisch angeordnete diesbezügliche Verbot aufgehoben. In weitgehender Bestätigung von Ziffer 2 der



superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 blieb der Gesuchsgegnerin 1 jedoch weiterhin vorsorglich untersagt, unter dem Slogan "Denner – was suscht?", "Denner – quoi d'autre?" bzw. "Denner – cosa sennó?" und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen. Hingegen wurde es der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt, in der Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung den Hinweis anzubringen: "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen", sofern der Schriftzug klein sei.

5. Mit Beschwerde vom 17. März 2011 zogen die Gesuchstellerinnen den Entscheid des Präsidenten des Handelsgerichts vom 4. März 2011 an das Bundesgericht weiter und verlangten unter anderem, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Mit Verfügung vom 22. März 2011 entschied die Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, dass über die aufschiebende Wirkung erst nach Anhörung der Gegenpartei zu entscheiden sei. Nach Anhörung der Gegenpartei wies die Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts mit Verfügung vom 19. April 2011 das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab. Am 28. Juni 2011 wurde den Parteien das Dispositiv des bundesgerichtlichen Entscheides eröffnet, wonach die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheides vom 4. März 2011 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werde.

6. Mit Eingabe vom 29. Juni 2011 beantragten die Gesuchsgegnerinnen, zusätzlich zur Aufhebung der mit Ziffer 1 des Entscheides vom 10. Januar 2011 verfügten Massnahmen seien auch die in Ziffer 2 angeordneten Massnahmen aufzuheben, soweit die Behauptung "Kompatibel mit ihrer Nespresso Maschine" betroffen ist. Über die Begehren sei "superprovisorisch", ohne Anhörung der Gesuchstellerinnen zu entscheiden. Mit Entscheid vom 30. Juni 2011 lehnte es der Handelsgerichtspräsident ab, ohne Anhörung der Gegenpartei zu entscheiden. Die Eingabe wurde der Gegenpartei zugestellt und diese eingeladen, innert 30 Tagen darauf zu antworten.

7. Am Freitag, 22. Juli 2011, ging bei den Gesuchsgegnerinnen der begründete Entscheid des Bundesgerichts vom 28. Juni 2011 ein. In der Folge stellten sie gleichentags den Antrag, die mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv Ziffer 1, angeordneten superprovisorischen Massnahmen seien aufzuheben. Wiederum



beantragten sie, über diesen Antrag sei "superprovisorisch", ohne Anhörung der Gesuchstellerinnen zu entscheiden. Die Eingabe ging beim Handelsgericht St. Gallen am Mittag per Fax und um ca. 16:00 Uhr per Express ein. Mit Entscheid vom Montag, 25. Juli 2011, wies der Präsident des Handelsgericht St. Gallen das Gesuch um einen Entscheid ohne Anhörung der Gegenpartei ab und lud die Gegenpartei ein, zu den hängigen Gesuchen betreffend Aufhebung der am 10. Januar 2011 superprovisorisch verfügten Massnahmen innert 10 Tagen Stellung zu nehmen. Am 29. Juli 2011 wurde die Frist bis zum 17. August 2011 erstreckt. Am 17. August 2011 ging die Stellungnahme beim Gericht ein und wurde am folgenden Tag an die Gegenparteien verschickt. Die Parteien wurden informiert, dass vorgesehen sei, umgehend über die Weitergeltung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011 angeordneten superprovisorischen Massnahmen zu entscheiden.

II.

1. Mit dem vorliegenden Gesuch wird ein Zwischenentscheid in einem Massnahmeverfahren verlangt. Voraussetzung für die Zuständigkeit des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen ist somit, dass bei ihm ein Massnahmeverfahren hängig ist. Nachdem im vorliegenden Verfahren das Bundesgericht in den Erwägungen seines Urteils vom 28. Juni 2011 ausdrücklich festhält, dass das Massnahmeverfahren wiederum beim Handelsgerichtspräsidenten rechtshängig ist und dieser gegebenenfalls auch über das Schicksal des Vertriebsverbotes während der Dauer des Massnahmeverfahrens zu befinden habe, ist die Zuständigkeit des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen offensichtlich gegeben. Auf das Gesuch ist grundsätzlich einzutreten.
2. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht. Dabei hat die gesuchstellende Partei die Voraussetzungen des drohenden, nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils sowie der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen des Hauptbegehrens glaubhaft zu machen. Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere



bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen für den Erlass solcher superprovisorischer Massnahmen sind streng zu handhaben. Einmal ist eine qualifizierte zeitliche Dringlichkeit vorausgesetzt, d.h. eine Gefahrensituation, welche das schlagartige, sofortige Eingreifen des Richters erheischt (vgl. Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/2, 3. A., Basel 2011, Rz. 630; SG GVP 2000 Nr. 57, 58, 59; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 265 N 7 ff.; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, Rz. 11.203). Zum anderen muss die antragstellende Partei sämtliche wesentlichen Tatsachenvorbringen glaubhaft machen, indem sie dem Gericht objektive Anhaltspunkte liefert, nach denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrachten Sachverhalt spricht. Das Beweismass der erheblichen Wahrscheinlichkeit schliesst dabei nicht aus, dass sich die Verhältnisse anders gestalten könnten (statt aller BGE 130 III 321 E. 3.3), doch muss mehr für als gegen die Verwirklichung der zu beweisenden Tatsachenbehauptungen sprechen (Dike-Kommentar-ZPO, Leu, Art. 157 N 66). Zur Veranschaulichung wird das Beweismass mit 51% und mehr umschrieben (Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., Rz. 9.166; Fellmann, Kommentar zur ZPO, Art. 158 N 21; Dike-ZPO-Kommentar, Leu, Art. 157 N 67; Kurzkomentar ZPO Schmid, vor Art. 150-193 N 13). Wird eine dringliche Massnahme angeordnet, so ist sie nach Eingang der Stellungnahme des Gesuchsgegners zu überprüfen.

3. Das Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme wurde in der Verfügung vom 10. Januar 2011 mit der Begründung geschützt, die Gesuchstellerinnen hätten vorerst glaubhaft dargelegt, dass den Gesuchsgegnerinnen die in Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens genannten Markenverletzungen und wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen vorzuwerfen seien. So sei vorerst glaubhaft gemacht, dass die CH-(Form-)Marke Nr. P-486 889 und die CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? rechtsbeständig seien und die Werbung mit direktem Bezug zur Marke Nespresso unlauter sei.

a) Was die behauptete Verletzung der CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? anbelangt, wurde der Gesuchsgegnerin 1 in weitgehender Bestätigung der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 mit Ziffer 2 des Entscheides vom 4. März 2011 untersagt, unter dem Slogan "Denner – was suscht?", "Denner – quoi



d'autre?" bzw. "Denner – caso sennó" Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu exportieren oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Diese Ziffer 2 des Entscheides des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 ersetzte in diesem Streitpunkt die superprovisorisch angeordnete Verfügung vom 10. Januar 2011 und blieb vor dem Bundesgericht unangefochten. Diesbezüglich ist somit auch das Massnahmeverfahren abgeschlossen. Dieser Streitpunkt bildet damit nicht mehr Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen Massnahmeverfahrens, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.

b) Zurecht halten die Gesuchsgegnerinnen in ihrer Eingabe vom 22. Juli 2011 nicht mehr an ihrem in der Eingabe vom 29. Juni 2011 gestellten Antrag fest, es seien die mit Verfügung vom 10. Januar 2011 im Dispositiv Ziffer 2 angeordneten Massnahmen aufzuheben, soweit die Behauptung "Kompatibel mit ihrer Nespresso Maschine" betroffen sei. In Ziffer 2 des Entscheides vom 4. März 2011 wurde in diesem Punkt entschieden, es sei der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt, in der Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung den Hinweis anzubringen: "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen", sofern der Schriftzug klein ist, insbesondere wie er auf den im Dezember 2010 verwendeten Verpackungen angebracht war. Der Gesuchsgegnerin 1 wurde hingegen weiterhin vorsorglich untersagt, über einen solchen diskreten Hinweis hinaus mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu exportieren oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Da Ziffer 2 des Entscheides vom 4. März 2011 in diesem Punkt die superprovisorische Verfügung vom 10. Januar 2011 ersetzte und nicht angefochten wurde, ist das Massnahmeverfahren in diesem Punkt abgeschlossen. Dieser Streitpunkt bildet damit nicht mehr Gegenstand des nach dem Rückweisungsentschied des Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen Verfahrens.

c) Gegenstand des Massnahmeverfahrens bildet damit bloss noch die Ziffer 1 des von den Gesuchstellerinnen am 6. Januar 2011 gestellten und mit Verfügung vom 10. Januar 2011 geschützten Antrags, wonach den Gesuchsgegnerinnen, unter Androhung



der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen sei, insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita, anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

4. Damit den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich verboten werden kann, ihre Kapseln während des Massnahmeverfahrens zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen, haben die Gesuchstellerinnen nach dem vorne Gesagten ihre Behauptung glaubhaft zu machen, dass mit diesem Verhalten die gesuchstellerische CH-(Form-)Marke Nr. P-486 889 verletzt wird. Ein vorsorgliches Verbot setzt mithin voraus, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% davon auszugehen ist, dass eine Markenverletzung vorliegt, wenn die gesuchsgegnerischen Kapseln in Verkehr gebracht werden. Dabei präsentiert sich die Lage nach Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens wie folgt.

a) In seiner Entscheid vom 4. März 2011 hielt der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen in einem ersten Schritt fest, mit der CH-(Form)Marke Nr. P-486 889 werde einzig die 3-D-Form der Nespresso-Kapseln geschützt, nicht aber deren Kompatibilität mit Nespresso-Maschinen. Die Gesuchstellerinnen bringen in ihrer Stellungnahme vom 16. August 2011 vor, die Ausführungen des Bundesgerichts liessen den Schluss zu, dass es in einem Hauptverfahren im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung eine einschränkende Prüfung der technischen Notwendigkeit auf mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Formen ablehnen würde. Sie hielten deshalb an ihrer Auffassung fest, dass in Bezug auf die technische Notwendigkeit im vorliegenden Verfahren Alternativen zu prüfen seien, welche nicht in Nespresso-Maschinen verwendet werden können. Dabei übersehen die Gesuchstellerinnen allerdings, dass die Bindungswirkung eines Rückweisungsentscheides auch diejenigen Punkte beschlägt, bezüglich derer keine Rückweisung erfolgte (BSK-BGG, Meyer, Art. 107 N 18). Mit anderen Worten darf die Vorinstanz nicht auf einen Punkt zurückkommen, der vom Bundesgericht nicht zur neuen Entscheidung zurückgewiesen wurde. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 28. Juni 2011 in direktem Bezug auf das Erfordernis der Kompatibilität



ausdrücklich festgehalten, die vom Handelsgerichtspräsidenten vorgenommene Einschränkung der Alternativformen auf Formen, welche in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, sei unter Willkür Gesichtspunkten vertretbar. Es hat damit die Streitsache in diesem Punkt nicht zur neuen Entscheidung zurückgewiesen, weshalb es dem Handelsgerichtspräsidenten verwehrt ist, diesen Punkt im gleichen Verfahren anders zu entscheiden, ohne dass sich die tatsächlichen Voraussetzungen geändert haben.

b) In einem zweiten Schritt prüfte der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen in seinem Entscheid vom 4. März 2011, ob die Voraussetzungen von Art. 2 lit. b MSchG erfüllt sind, wonach Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Er kam dabei zum Schluss, es sei von den Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft dargelegt worden, dass für die Kapseln mögliche Alternativformen bestünden, welche ebenfalls in Nespresso-Maschinen verwendet werden könnten. Folgerichtig kam er zum Schluss, es bestünden erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Marke bzw. es bestünden sehr starke Anhaltspunkte dafür, dass die gesuchstellerische CH-(Form)Marke Nr. P-486 889 vom Markenschutz ausgeschlossen sei, was zur Abweisung des Gesuchs führte. Diesen Punkt der Entscheidung hob das Bundesgericht auf.

aa) Das Bundesgericht beanstandete in seinem Entscheid vom 28. Juni 2011 zum einen, dass der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen zur Begründung seines Entscheides ausführte, die Gesuchstellerinnen hätten zwar behauptet, ihre Kapseln könnten durch "Verbeulen" umgeformt werden, ohne dass die Gebrauchstauglichkeit darunter leiden würde. Die Gesuchstellerinnen hätten sich jedoch nicht zur Widerstandsfähigkeit der auf diese Art umgeformten Kapseln geäußert. Das Bundesgericht stellte diesbezüglich fest, die Gesuchstellerinnen hätten sehr wohl behauptet, die umgeformten Kapseln seien genügend widerstandsfähig und diese Behauptung mittels Augenschein sowie Expertise zum Beweis erstellt. Die anderslautenden Ausführungen des Präsidenten des Handelsgerichtspräsidenten seien offensichtlich aktenwidrig.

bb) Zum anderen beanstandete das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 28. Juni 2011, dass dem Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen die notwendige Fachkunde fehle, um die technische Bedeutung der konischen Form sowie der



Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln zu beurteilen. Der Handelsgerichtspräsident führe zwar aus, schon alleine der Umstand, dass die Gesuchstellerinnen ein Gutachten zur technischen Notwendigkeit beantragten, zeige, dass die Grenzziehung unklar sei. Daraus dürfe er jedoch nicht den Schluss ziehen, die Gesuchstellerinnen hätten ungenügend dargetan, dass die Form nicht technisch notwendig sei. Eine solche Argumentation schneide nämlich den Gesuchstellerinnen den Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer Alternativformen in unzulässiger Weise ab und verletzte damit den Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Erkenntnis, dass sich die Beurteilung der Funktionsfähigkeit von behaupteten Alternativformen in Nespresso-Maschinen nicht auf Anhieb erschliesse, sondern die Klärung technischer Fragen voraussetze, spreche nicht gegen, sondern für die Abnahme des angebotenen Beweises.

cc) Abschliessend hielt das Bundesgericht ausdrücklich fest, im vorliegenden Verfahren sei zur rechtlichen Beurteilung der Markenrechtsstreitigkeit die Beantwortung rein technischer Fragen ausschlaggebend. Der zur Entscheidung allein zuständige Präsident des Handelsgerichts St. Gallen könne mangels besonderer Fachkenntnisse die technischen Vorbringen auf dem Gebiet der Herstellung von Kaffekapseln nicht hinreichend auf ihre Richtigkeit prüfen, weshalb er in Analogie zur bisherigen Rechtsprechung zu Patentstreitigkeiten einen unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen beizuziehen habe.

5. Aufgrund dieser bundesgerichtlichen Ausführungen steht unzweifelhaft fest, dass die Beantwortung rein technischer Fragen für die rechtliche Beurteilung der Streitigkeit ausschlaggebend ist und dem Gericht die notwendige besondere Fachkenntnis fehlt, um die technischen Vorbringen selber beurteilen zu können. Aus diesem Grunde ist zur Streitentscheidung zwingend das von den Gesuchstellerinnen zur Glaubhaftmachung der von ihnen aufgestellten Tatsachenbehauptung beantragte gerichtliche Kurzgutachten einzuholen. Zu welchem Ergebnis der Gutachter gelangen wird, ist für den späteren Entscheid zwar ausschlaggebend, aber zum jetzigen Zeitpunkt völlig ungewiss; zumal der zuständige Präsident des Handelsgerichts St. Gallen mangels technischer Fachkenntnisse offensichtlich nicht in der Lage ist, mögliche Wahrscheinlichkeiten eines allfälligen Expertiseergebnisses zu beurteilen. Ist aufgrund des für den Richter in keiner Art und Weise vorhersehbaren Beweisergebnisses der Verfahrensausgang völlig offen, so kann nicht als glaubhaft gemacht gelten, es spreche



mehr für das Vorliegen der von den Gesuchstellerinnen behaupteten Markenrechtsverletzung als für die gegenteilige Ansicht der Gesuchsgegnerinnen. Es kann damit im aktuellen Prozessstadium nicht als in hinreichendem Masse glaubhaft gemacht gelten, es drohe eine Verletzung der CH-(Form-)Marke Nr. P-486 889. Die Voraussetzungen für das mit Ziffer 1 der Verfügung vom 10. Januar 2011 ausgesprochene Verbot sind somit nicht mehr erfüllt, weshalb es zumindest bis zum Vorliegen des Ergebnisses des Gutachtens und der durch die Parteien danach zu erfolgenden Würdigungen aufzuheben ist. Danach wird die Streitsache wohl entscheidreif sein, so dass nicht mehr neu darüber entschieden zu werden braucht, welcher Zustand während der Dauer des Massnahmeverfahrens gelten soll.

6. Soweit die Gesuchsgegnerinnen auch die Aufhebung der Ziffer 3 des Entscheides vom 10. Januar 2011 beantragen, kommt diesem Antrag keine selbständige Bedeutung zu. Die Ziffer 3 des genannten Entscheides enthält die Strafandrohung für das in Ziffer 1 ausgesprochene Verbot. Wird nun aber das Verbot in Ziffer 1 aufgehoben, so vermag auch die Strafandrohung keine Wirkung mehr zu entfalten. Sie kann allerdings ohne weitere Folgen aufgehoben werden, nachdem die noch bestehenden und mit Strafandrohung versehenen Verbote ihre Grundlage nicht mehr in der Verfügung vom 10. Januar 2011, sondern im Entscheid vom 4. März 2011 haben (vgl. dazu vorne Erwägungen 3a und 3b).

7. Die Gesuchstellerinnen haben innert 10 Tagen für das gerichtliche Sachverständigengutachten einen Beweiskostenvorschuss von Fr. 10'000.00 zu bezahlen (Art. 102 Abs. 1 ZPO).

8. Die Kosten dieses Entscheids bleiben vorläufig bei der Hauptsache.

Demgemäss wird

### **verfügt:**

1. Ziffern 1 und 3 der superprovisorischen Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 10. Januar 2011 werden aufgehoben.



2. Zum Beweis der von den Gesuchstellerinnen aufgestellten Tatsachenbehauptung, dass es im Vergleich zur gesuchstellerischen CH-(Form)Marke Nr. P-486889 mögliche sowie zumutbare Alternativformen gibt, welche in Nespresso-Maschinen funktionieren, wird bei einem unabhängigen gerichtlichen Experten ein Kurzgutachten eingeholt.
  
3. Die Gesuchstellerinnen haben innert 10 Tagen einen Beweiskostenvorschuss von Fr. 10'000.00 zu bezahlen.
  
4. Die Kosten dieser Verfügung bleiben vorläufig bei der Hauptsache.