



<b>Fall-Nr.:</b>	HG.2011.199
<b>Stelle:</b>	Kantonsgericht
<b>Rubrik:</b>	Handelsgericht
<b>Publikationsdatum:</b>	28.01.2020
<b>Entscheiddatum:</b>	21.05.2013



## Entscheid Handelsgericht, 21.05.2013

**Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11): Absolute und relative Ausschlussgründe vom Markenschutz. Vorsorgliche Massnahmen betreffend Kaffeekapseln. Im vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 sei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in Nespresso-Maschinen funktionieren. Die Würdigung des gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012 eingeholten technischen Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung nur der Flansch technisch notwendig ist. Da sich der Handelsgerichtspräsident im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die übrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die Form das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit der Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). An der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da es sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist. Ein solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet worden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit Flansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch von zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die Gesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu verwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind. Eine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. (Handelsgerichtspräsident, 21. Mai 2013, HG.2011.199).**

Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11): Absolute und relative Ausschlussgründe vom Markenschutz. Vorsorgliche Massnahmen betreffend Kaffeekapseln.

Im vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 sei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in Nespresso-Maschinen funktionieren. Die Würdigung des gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012 eingeholten technischen Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung nur der Flansch technisch notwendig ist.

Da sich der Handelsgerichtspräsident im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die übrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die Form das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit der Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

An der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da es sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist. Ein solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet worden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit Flansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch von zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die Gesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu verwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind.

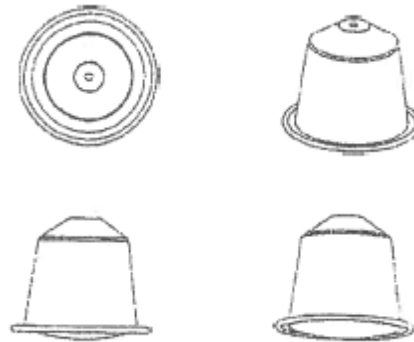
Eine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. (Handelsgerichtspräsident, 21. Mai 2013, HG.2011.199).

## **Erwägungen:**

### **I.**

1. Die Gesuchstellerinnen 1 und 2 sind Gesellschaften des Nestlé-Konzerns, wobei die Gesuchstellerin 2 unter anderem für die Herstellung und den Vertrieb der Nespresso-Kaffeekapseln (folgend: Nespresso-Kapsel) verantwortlich ist. Die Gesuchsgegnerin 1 bot ab 15. Dezember 2010 ebenfalls Kaffeekapseln (folgend: Denner-Kapseln) im Rahmen einer Einführungswerbung an. Die Gesuchsgegnerin 2 stellt diese Denner-Kapseln her.

Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der folgenden dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889:



Die Formmarke der Gesuchstellerin 1 verfügt über eine Priorität vom 29. Juni 2000 und ist insbesondere für "café, extraits de café et préparation à base de café" und mit dem Vermerk "Marque imposée" eingetragen. Die Formmarke wird somit für die Nespresso-Kapseln verwendet.

2. Am 6. Januar 2011 reichten die Gesuchstellerinnen ein Gesuch um Erlass superprovisorischer und vorsorglicher Massnahmen mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein (Prozess HG.2011.10-HGP). Mit superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, die Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den Abbildungen in Ziffer 1 des Rechtsbegehrens unter anderem zu verkaufen und zu bewerben. 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", insbesondere gemäss den Abbildungen gemäss Ziffer 2 des Rechtsbegehrens, Kaffee unter anderem zu verkaufen und zu bewerben. Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die Massnahmeantwort mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Die Gesuchstellerinnen erstatteten am 17. Februar 2011 die Massnahmereplik, wobei sie an ihren Anträgen festhielten.

3. Mit Entscheid vom 4. März 2011 (Dispositiv Ziff. 1) hob der Handelsgerichtspräsident das superprovisorisch angeordnete Vertriebsverbot vom 10. Januar 2011 auf und wies Ziffer 1 des Massnahmebegehrens ab. Im Weiteren bestätigte er weitgehend das in der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 ausgesprochene Verbot der Verwendung der erwähnten Slogans, hingegen erlaubte er der Gesuchstellerin 1 den Hinweis "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen" in der Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung, sofern der Schriftzug klein

ist, insbesondere wie er auf den im Dezember 2010 verwendeten Verpackungen angebracht war (Dispositiv Ziff. 2).

4. Am 17. März 2011 reichten die Gesuchstellerinnen Beschwerde beim Bundesgericht ein mit dem Antrag, es seien die Ziffern 1, 5 (Gerichtskosten) und 6 (Parteikosten) des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 aufzuheben und es sei das beantragte Verbot gemäss Ziffer 1 ihres Massnahmegesuchs auszusprechen. Eventualiter seien die Ziffern 1, 5 und 6 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Mit Urteil vom 28. Juni 2011, das den Parteien gleichentags im Dispositiv schriftlich eröffnet worden war, hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an den Handelsgerichtspräsidenten zurück (Ger.act. 1).

5. Nachdem das Bundesgericht das begründete Urteil zugestellt hatte, reichten die Gesuchsgegnerinnen am 22. Juli 2011 ein Gesuch um superprovisorische Aufhebung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen vom 10. Januar 2011 ein, wobei sie folgende Anträge stellten (Prozess HG.2011.199-HGP; Ger.act. 2):

1. Es seien die mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv Ziffer 1, angeordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuheben und es sei über die Aufhebung der superprovisorischen Massnahmen "superprovisorisch", ohne Anhörung der Gesuchstellerinnen zu entscheiden.

2. Eventualiter, für den Fall der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahmen, seien die Gesuchstellerinnen in Anwendung von Art. 265 Abs. 3 ZPO unter solidarischer Haftbarkeit zur Leistung einer angemessenen Sicherheit im Betrag von mindestens CHF 2'000'000.00 zu verpflichten.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen.

Mit Entscheid vom 25. Juli 2011 wies der Handelsgerichtspräsident das Gesuch um superprovisorische Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011 erlassenen Massnahmen ab (Ger.act. 4). Die Gesuchstellerinnen reichten am 16. August 2011 eine Stellungnahme zum Gesuch der Gesuchsgegnerinnen betreffend Aufhebung der superprovisorischen Verfügung ein mit dem Rechtsbegehren, die Anträge der Gesuchsgegnerinnen gemäss Eingaben vom 26. Januar 2011, 29. Juni 2011 sowie 22. Juli 2011 betreffend Aufhebung der ohne Anhörung der Gesuchsgegnerinnen verfügten

Massnahmen vom 10. Januar 2011 seien – soweit darauf eingetreten wird – kostenfällig abzuweisen (Ger.act. 8). Sie reichten neue Akten ein (kläg. act. 43-74) und führten aus, sie hätten in der Zwischenzeit erste Prototypen von möglichen (bereits in kläg. act. 25 abgebildeten) Alternativformen hergestellt. Diese Prototypen würden 5.1 g Kaffee der Sorte Volluto enthalten, und es sei davon auszugehen, dass die derartigen alternativen Formen gleich praktisch und solid seien wie Nespresso-Kapseln und dass deren Herstellungskosten nicht oder zumindest nicht in rechtlich relevantem Masse höher als diejenigen der Nespresso-Kapseln seien (Ger.act. 8 S. 53 ff.; kläg. act. 65, 66, 69-71). Ferner reichten sie je ein Exemplar der Nespresso Maschinen G3 und G4 (kläg. act. 67, 68) ein. Schliesslich verwiesen sie auf die Kapseln Sara Lee (kläg. act. 72), Ne-cap (kläg. act. 73) und Brown café (kläg. act. 74). Sie hielten fest, es seien, wie die Beispiele zeigten, unzählige Formen (auch "Zwischenformen") denkbar, und es könne keine Rede davon sein, dass der Kapselkäfig eine einzige Form verlangen würde. Der Bestand der gesuchstellerischen Formmarke könne damit nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden. Die geschützte Form sei offensichtlich nicht technisch notwendig.

6. Im Entscheid vom 29. August 2011 hielt der Handelsgerichtspräsident betreffend die behauptete Verletzung der CH-Marke Nr. 609901 WHAT ELSE? fest, die Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 habe in diesem Streitpunkt die superprovisorisch angeordnete Verfügung vom 10. Januar 2011 ersetzt und sei vor dem Bundesgericht unangefochten geblieben. Dieser Streitpunkt bilde damit nicht mehr Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen Massnahmeverfahrens, weshalb darauf nicht weiter einzugehen sei (Ger.act. 12, S. 7, E. 3a).

a) Des weiteren hielt der Handelsgerichtspräsident fest, in Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids vom 4. März 2011 sei der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt worden, 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 sei hingegen weiterhin vorsorglich untersagt worden, über einen solchen diskreten Hinweis hinaus mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee u.a. anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben oder Dritte zu solchen Handlungen anzustiften. Nachdem Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids vom 4. März 2011 in diesem Punkt die superprovisorische Verfügung vom 11. Januar 2011 ersetzt habe und nicht angefochten worden sei, bilde dieser Streitpunkt ebenfalls nicht mehr

Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen Verfahrens (Ger.act. 12 S. 7 f. E. 3b).

c) Schliesslich hielt der Handelsgerichtspräsident fest, damit den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich verboten werden könne, ihre Kapseln während des Massnahmeverfahrens zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen, hätten die Gesuchstellerinnen die Verletzung ihrer Formmarke glaubhaft zu machen (Ger.act. 12 S. 8 E. 4). Er hob die Ziffern 1 und 3 der superprovisorischen Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 10. Januar 2011 auf (Dispositiv Ziff. 1) mit der Begründung, dass bis zum Vorliegen eines Gutachtens nicht glaubhaft gemacht sei, dass die Form nicht technisch notwendig und damit ungültig sei. Zum Beweis der von den Gesuchstellerinnen aufgestellten Tatsachenbehauptung, dass es im Vergleich zur gesuchstellerischen CH-(Form)Marke Nr. P-486889 mögliche sowie zumutbare Alternativen gibt, welche in Nespresso-Maschinen funktionieren, wurde bei einem unabhängigen gerichtlichen Experten ein Kurzgutachten eingeholt (Dispositiv Ziff. 2).

7. Auf entsprechenden Antrag der Gesuchsgegnerinnen hin (Ger.act. 15) setzte der Handelsgerichtspräsident diesen mit Schreiben vom 26. September 2011 Frist zur Massnahmeduplik an (Ger.act. 22). Gleichentags setzte er den Parteien eine Frist an, um einen gemeinsamen Expertenvorschlag einzureichen (Ger.act. 23). Die Parteien einigten sich in der Folge auf einen gemeinsamen Experten (Ger.act. 30). Die Gesuchsgegnerinnen reichten am 24. Oktober 2011 die Massnahmeduplik sowie die Massnahmeduplikbeilagen 1-17 ein, wobei sie folgende Rechtsbegehren stellten (Ger.act. 33):

1. Es sei das Massnahmegesuch der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen, soweit es nicht bereits mit Entscheid vom 4. März 2011 rechtskräftig beurteilt wurde.
2. Eventualiter seien die Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen und die Gesuchsgegnerinnen zu einer angemessenen Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 261 Abs. 2 ZPO zu verpflichten.
3. Subeventualiter, für den Fall der teilweisen oder vollumfänglichen Gutheissung der Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen, seien die Gesuchstellerinnen in Anwendung von Art. 264 Abs. 1 ZPO unter solidarischer Haftbarkeit zur Leistung einer angemessenen Sicherheit im Betrag von einstweilen mindestens CHF 2'000'000.00 zu verpflichten.

Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen.

Gemäss Auffassung der Gesuchsgegnerinnen ist das Massnahmegesuch vom 6. Januar 2011 aus mehreren Gründen abzuweisen, zu denen sie im Einzelnen Ausführungen machten. Diese vom Handelsgericht und auch vom Bundesgericht bisher nicht beurteilten rechtlichen Argumente seien vom Handelsgericht zu prüfen (Duplik Rz. 9).

8. Die Parteien reichten am 28. bzw. 30. November 2011 Expertenfragen ein (Ger.act. 41, 43). Die Gesuchsgegnerinnen erhoben am 8. Dezember 2011 Einwendungen gegen die Expertenfragen der Gesuchstellerinnen (Ger.act. 45), worauf die Gesuchstellerinnen am 20. Dezember 2011 dazu Stellung nahmen (Ger.act. 48). Der Entwurf für eine schriftliche Experteninstruktion wurde den Parteien am 27. Dezember 2011 zugestellt (Ger.act. 50, 51). Die Gesuchsgegnerinnen brachten keine Einwendungen vor, während die Gesuchstellerinnen eingehend zum Entwurf für die Experteninstruktion Stellung nahmen und eine Kopie des Massnahmeentscheids des Kantonsgerichts des Kantons Waadt vom 11. November 2011 (kläg. act. 75) einreichten (Ger.act. 52, 54). Die Instruktion des Experten erfolgte mit Schreiben vom 28. Februar 2012 (Ger.act. 58).

9. Am 18. Juni 2012 reichten die Gesuchstellerinnen eine Noveneingabe ein, wobei sie folgende Anträge stellten (Ger.act. 60):

1. Die vorliegende Noveneingabe samt Kopie der Medien-Information vom 28. Mai 2012 (Beilage [= kläg. act.] 76) und Muster der Café Royal Kapseln (Beilage [= kläg. act.] 77) sei zuzulassen bzw. zu den Akten zu nehmen.

2. Es sei unverzüglich über das Massnahmegesuch zu entscheiden und insbesondere Rechtsbegehren Ziff. 1 des Gesuchs vom 6. Januar 2011 gutzuheissen.

3. Eventualiter sei die Noveneingabe samt Muster der Café Royal Kapseln (Beilage 77) unverzüglich an den Experten zur Berücksichtigung im Rahmen der Expertise weiterzuleiten.

4. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerinnen.

Zur Begründung führten sie insbesondere aus, Migros habe am Pfingstmontag, 28. Mai 2012 mitgeteilt, dass mit Café Royal neue Kaffeekapseln für das Nespresso-System eingeführt worden seien (kläg. act. 76, 77). Die Café Royal Kapsel sei ein echtes Novum. Deren Form unterscheide sich hinreichend von der durch die CH-Marke Nr. P-

486889 geschützten Form und erbringe damit den Beweis, dass tatsächlich alternative Formen zur Verfügung stehen würden. Gleichzeitig sei damit auch erstellt, dass diese alternative Form nicht nur für Migros zumutbar sei, sondern im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs auch anderen Konkurrenten, insbesondere den Gesuchsgegnerinnen, zugemutet werden könne, zumal die Café Royal Kapseln mit Nespresso-Maschinen kompatibel seien, in der Schweiz – und damit offensichtlich unter denselben Bedingungen wie die Nespresso-Kapseln – hergestellt und von einem grossen und erfolgreichen Unternehmen wie Migros zu einem tieferen Preis als Nespresso-Kapseln vertrieben würden.

Die Gesuchsgegnerinnen beantragten mit Stellungnahme vom 26. Juni 2012, die Noveneingabe der Gesuchstellerinnen vom 18. Juni 2012 sei aus dem Recht zu weisen, eventualiter seien die Rechtsbegehren in der Noveneingabe vom 18. Juni 2012 der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen, unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen (Ger.act. 63). Sie hielten fest, auch wenn die Café Royal Kapseln von Migros ein Novum seien, sei das Argument, dass alternative Kapsel zu den Nespresso-Kapseln bestehen würden, nicht neu. Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerinnen, die im Widerspruch zu früher von ihnen Vorgebrachtem stehe, müsse die Frage der technischen Notwendigkeit nach wie vor durch einen Experten entschieden werden. Die Gesuchstellerinnen reichten zur gegnerischen Stellungnahme am 3. Juli 2012 Bemerkungen ein (Ger.act. 66).

10. Mit Noveneingabe vom 10. Juli 2012 (Ger.act. 69) reichten die Gesuchsgegnerinnen den Entscheid des Bundesgerichts vom 26. Juni 2012 (4A\_36/2012) betreffend ECC-Kaffeekapsel (bekl. act. 18) und den Entscheid der Cour Civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud vom 7. Juni 2012 in Sachen Nestlé und Nespresso gegen Colbis Espresso SA und Dipl. Ing. Fust SA (bekl. act. 19) ein. Dazu nahmen die Gesuchstellerinnen am 18. Juli 2012 Stellung (Ger.act. 72).

11. Am 20. Juli 2012 erstattete der Experte das Gerichtsgutachten (Ger.act 76b; vgl. Ger.act. 75). Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 gab der Handelsgerichtspräsident den Parteien Gelegenheit, Ergänzungsfragen zu stellen, und hielt fest, der Experte habe im Rahmen seines Auftrags, mögliche Alternativformen zu prüfen, die Café Royal Kapsel von Migros als solche mögliche alternative Form bereits berücksichtigt, womit Ziffer 3 des Antrags der Gesuchstellerinnen gemäss Noveneingabe vom 18. Juli 2012 gegenstandslos werde (Ger.act. 78). Während die Gesuchstellerinnen auf Ergänzungsfragen verzichteten (Ger.act. 84), reichten die Gesuchsgegnerinnen am 28.

August 2012 Ergänzungsfragen ein (Ger.act. 87), worauf der Entwurf der Ergänzungsfragen (Ger.act. 90) den Parteien am 11. Oktober 2012 zur Stellungnahme zugestellt wurde (Ger.act. 91). Die Parteien erklärten sich damit einverstanden (Ger.act. 92, 94 [u.a. mit Einreichung der Verfügung der Cour Civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud vom 21.08.2012 i.S. Nestlé, Nespresso / Ethical Coffee Company (Suisse) SA, Ethical Coffee Company SA, kläg. act. 78]). Der Handelsgerichtspräsidenten stellte dem Experten die Ergänzungsfragen am 7. November 2012 zu (Ger.act. 97). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen am 12. November 2012 zu den eingereichten Noven Stellung und hielten fest, das Verfahren vor dem Kantonsgericht Waadt sei für das vorliegende Verfahren irrelevant (Ger.act. 98). Der Experte beantwortete die Ergänzungsfragen am 30. November 2012 (Ger.act. 103; nachfolgend Ergänzungsgutachten). Die Gesuchstellerinnen reichten ihre Stellungnahme zum Beweisergebnis am 21. Dezember 2012 ein (Ger.act. 111). Mit Schreiben vom 17. Januar 2013 teilten sie mit, dass es der zuständige Richter im Verfahren vor dem Kantonsgericht Waadt betreffend ECC-Kaffeekapseln abgelehnt habe, das superprovisorisch ausgesprochene und nach Anhörung der Gegenseite bestätigte Verbot nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 26. Juni 2012 (4A\_36/2012; bekl. act. 18) aufzuheben. Gegen diese Verfügung hätten Ethical Coffee Company SA und Ethical Coffee Company (Suisse) SA erneut Beschwerde an das Bundesgericht eingereicht, wobei mit Entscheid vom 9. Januar 2013, der im Dispositiv vorliege (4A\_508/2012; kläg. act. 80 [der begründete Entscheid liegt nunmehr vor]), die gegen die Verfügung vom 22. Oktober 2012 (kläg. act. 78) gerichtete Beschwerde abgewiesen worden sei. Der Vertrieb der ECC-Kaffeekapseln bleibe damit in der Schweiz weiterhin vorläufig verboten (Ger.act. 113). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen dazu am 22. Januar 2013 Stellung (Ger.act. 116). Sie reichten ihre Stellungnahme zum Beweisergebnis am 22. Januar 2013 ein (Ger.act. 118), worauf der Handelsgerichtspräsident den Parteien mitteilte, dass der Schriftenwechsel abgeschlossen und eine Verhandlung nicht vorgesehen sei (Ger.act. 120).

12. Mit Eingabe vom 17. Mai 2013 teilten die Gesuchstellerinnen mit, gemäss einem Presseartikel habe die Denner AG den Lagerbestand der streitgegenständlichen Kapseln geräumt und eine andere Form auf den Markt gebracht. Dies zeige, dass die Gesuchsgegnerinnen erkannt hätten, dass die streitgegenständliche Kapselform markenrechtsverletzend sei. Im Übrigen würde den Gesuchsgegnerinnen nun kein Nachteil mehr drohen, wenn der Vertrieb der streitgegenständliche Kapselform vorsorglich verboten werde.

## II.

1. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 28. Juni 2011 (BGE 137 III 324, 4A\_178/2011) die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an den Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen (Art. 107 Abs. 2 BGG). Das Gericht, an das zurückgewiesen wird, ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden (BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl. 2011] BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 RZ 18 m.w.H.). Die Gesuchstellerinnen brachten in ihrer Stellungnahme vom 16. August 2011 (Ger.act. 8) 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 kompatible Formen ablehnen würde. Sie hielten deshalb an ihrer Auffassung fest, dass in Bezug auf die technische Notwendigkeit im vorliegenden Verfahren Alternativen zu prüfen seien, die nicht in Nespresso-Maschinen verwendet werden können.

Wie bereits im Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 29. August 2011 (Ger.act. 12 E. II.4a) festgehalten wurde, übersehen die Gesuchstellerinnen, dass die Bindungswirkung eines Rückweisungsentscheides auch diejenigen Punkte beschlägt, bezüglich derer keine Rückverweisung erfolgte, die also "definitiv" entschieden wurden (BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 RZ 18). Das Bundesgericht hielt in seinem Entscheid vom 28. Juni 2011 in direktem Bezug auf das Erfordernis der Kompatibilität ausdrücklich fest, die vom Handelsgerichtspräsidenten vorgenommene Einschränkung der Alternativformen auf Formen, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, sei unter Willkür Gesichtspunkten vertretbar (BGE 4A\_178/2011 E. 2.2). Es hat damit die Streitsache in diesem Punkt nicht zu neuer Entscheidung zurückgewiesen, weshalb es dem Handelsgerichtspräsidenten verwehrt ist, diesen Punkt im gleichen Verfahren anders zu entscheiden, ohne dass sich die tatsächlichen Voraussetzungen geändert haben (vgl. Entscheid vom 29.08.2011, Ger.act. 12 E. II.4a).

2. Wie der Handelsgerichtspräsident im Entscheid vom 29. August 2011 (Ger.act. 12) ausgeführt hat, prüfte der Handelsgerichtspräsident im Entscheid vom 4. März 2011 in einem zweiten Schritt, 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-486889 vom Markenschutz ausgeschlossen sei, was zur Abweisung des Gesuchs führte. Diesen Punkt der Entscheidung hob das Bundesgericht auf (Ger.act. 12 E. II.4b).

a) Ausdrücklich verworfen hat das Bundesgericht den Einwand der Beschwerdegegnerinnen, das Massnahmegesuch sei nicht nur wegen wahrscheinlicher Nichtigkeit der Formmarke CH-Nr. P-486889 abgewiesen worden sei, sondern auch, weil zwischen der Formmarke und den Denner-Kapseln keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Handelsgerichtspräsident habe die Verwechslungsgefahr im angefochtenen Entscheid lediglich im Zusammenhang mit der Prüfung erwähnt, in welchem Umfang das den Slogan "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" betreffende Verbot lauterkeitsrechtlich aufrechtzuerhalten sei. Von einer selbständigen alternativen Begründung hinsichtlich der Abweisung des Rechtsbegehrens Ziffer 1 könne keine Rede sein. Den Beschwerdeführerinnen könne daher das Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung ihrer gegen diese Abweisung gerichteten Rügen nicht abgesprochen werden (BGE 4A\_178/2011, E. 1.2.2).

b) Gemäss den Ausführungen des Bundesgerichts führte der Handelsgerichtspräsident zur Begründung seines Entscheids zu Unrecht aus, die Gesuchstellerinnen hätten zwar behauptet, ihre Kapseln könnten durch "Verbeulen" umgeformt werden, ohne dass die Gebrauchstauglichkeit darunter leiden würde. Die Gesuchstellerinnen hätten sich jedoch – wie der Handelsgerichtspräsident ausführte – 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 hätten diese Behauptung mittels Augenscheins sowie Expertise zum Beweis erstellt. Die anders lautenden Ausführungen des Handelsgerichtspräsidenten seien offensichtlich aktenwidrig (BGE 4A\_178/2011 E. 3.1.2 Abs. 1 und 2).

c) Zum ändern beanstandete das Bundesgericht, dass dem Handelsgerichtspräsidenten die notwendige Sachkunde fehle, um die technische Bedeutung der konischen Form sowie der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln zu beurteilen. Der Handelsgerichtspräsident führe zwar aus, schon allein 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 (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 331).

d) Abschliessend hielt das Bundesgericht ausdrücklich fest, der zur Entscheidung allein zuständige Handelsgerichtspräsident könne mangels besonderer Fachkenntnisse die technischen Vorbringen auf dem Gebiet der Herstellung von Kaffeekapseln nicht hinreichend auf ihre Richtigkeit prüfen, weshalb er in Analogie zur bisherigen Rechtsprechung zu Patentstreitigkeiten (vgl. BGE 132 III 83 E. 3 S. 86 ff.) einen unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen beizuziehen habe (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 332).

e) Entsprechend den bundesgerichtlichen Erwägungen ordnete der Handelsgerichtspräsident mit Entscheid vom 29. August 2011 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, die in Nespresso-Maschinen funktionieren, die Einholung eines Kurzgutachtens bei einem gerichtlichen Experten an (Ger.act. 12).

3. 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. Die antragstellende Partei muss somit sämtliche wesentlichen Vorbringen glaubhaft machen, indem sie dem Gericht objektive Anhaltspunkte liefert, nach denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrachten Sachverhalt spricht. Zur Veranschaulichung wird das Beweismass mit 51 % und mehr umschrieben (vgl. Entscheid vom 29.08.2011, Ger.act. 12, E. II.2 m.w.H.). Der Massnahmerichter kann sich dabei auf eine summarische Prüfung der

Rechtsfragen beschränken (BGE vom 09.01.2012 - ECC-Kapseln, 4A\_508/2012 E. 4.2 m.w.H.)

Dass die Gesuchsgegnerinnen gemäss Vorbringen der Gesuchstellerinnen eine neue Kapselform auf den Markt gebracht haben, vermag nichts daran zu ändern, dass eine Markenrechtsverletzung von den Gesuchsgegnerinnen nicht anerkannt ist und weiterhin über diese Streitigkeit zu entscheiden ist. Namentlich ist das Verfahren dadurch nicht gegenstandslos geworden. Im übrigen ist die Frage, ob den Gesuchsgegnerinnen durch ein allfälliges Verbot ein Nachteil drohe, erst von Bedeutung, wenn glaubhaft erscheint, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

4. Gemäss der Auffassung der Gesuchsgegnerinnen ist die durch die CH-Marke Nr. P-486889 geschützte Formmarke technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG und daher nicht schutzfähig. Gemäss Art. 2 lit. b MSchG sind vom Markenschutz ausgeschlossen Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Im Rückweisungsentscheid verwies das Bundesgericht auf seine konstante Praxis, wonach eine technisch notwendige Form im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vorliegt, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann, indem er eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung wählen müsste (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 330; BGer vom 03.07.2012, 4A\_20/2012, E. 3.1; BGE 129 III 514 E. 3.2.4). Gemäss den Erwägungen des Bundesgerichts im LEGO-Entscheid (4A\_20/2012 E. 3.2) rechtfertigt sich bei der Beurteilung der Zumutbarkeit möglicher Alternativformen im Hinblick auf die wettbewerbliche Gleichbehandlung die Anwendung eines strengen Prüfungsmassstabs. Die mit der Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil entsteht. Bei Mehrkosten alternativer Formen liegt auch dann Unzumutbarkeit der entsprechenden Wahl einer anderen Warenform vor, wenn der feststellbare (Kosten-)Unterschied gering ausfällt (4A\_20/2012 E. 3.2 und 4.3.1).

a) Im Rückweisungsentscheid hielt das Bundesgericht – wie erwähnt – fest, zur Beurteilung der technischen Bedeutung der konischen Form der Kaffeekapseln sowie der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln sei der Handelsgerichtspräsident

mangels eigener Sachkunde selbst nicht in der Lage. Damit sei den Gesuchstellerinnen der Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer Alternativformen abgeschnitten worden. Der Handelsgerichtspräsident habe deshalb zur Beurteilung des fachtechnischen Streitpunkts der Verwendbarkeit von Alternativformen in Nespresso-Maschinen im Hinblick auf die Beurteilung des absoluten Ausschlussgrundes der technischen Notwendigkeit der beanspruchten Form (Art. 2 lit. b MSchG) einen unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen beizuziehen (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 331).

b) In der Experteninstruktion vom 28. Februar 2012, die vorgängig den Parteien als Entwurf zugestellt worden war, wurde folgendes ausgeführt: Aufgrund dieser Erwägungen des Bundesgerichts, an die der Handelsgerichtspräsident gebunden ist, ist davon auszugehen, dass die Gesuchstellerinnen die Beweislast gemäss Art. 8 ZGB tragen, wobei Glaubhaftmachung genügt (vgl. Experteninstruktion vom 28.02.2012, Ger.act. 58 S. 2). Die Gesuchstellerinnen hielten in der Stellungnahme zum Entwurf für die Experteninstruktion vom 16. Januar 2012 (Ger.act. 54 S. 3 ff.) fest, das Bundesgericht habe in BGE 137 III 324 nicht festgehalten, dass die Gesuchstellerinnen beweispflichtig dafür wären, dass die Formmarke nicht technisch notwendig ist. Die zitierten Erwägungen würden sich allein auf das Recht der Parteien, Beweisanträge zu stellen, beziehen. Da das Recht auf Beweis auch das Recht auf Gegenbeweis umfasse, sei es verfehlt, aus den Ausführungen des Bundesgerichts Rückschlüsse auf die Beweislastverteilung ziehen zu wollen, insbesondere auch da diese nicht Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht gebildet habe. Auf die Frage der Beweislastverteilung ist, sofern erforderlich, nachfolgend einzugehen.

5. a) Im Gerichtsgutachten vom 20. Juli 2012 (Ger.act. 76b) wird einleitend festgehalten, zur Beantwortung der Fragen habe der Experte zunächst alle 72 Expertenfragen der Gesuchstellerinnen und die 9 Fragen der Gesuchsgegnerinnen gesichtet, um keine Aspekte unberücksichtigt zu lassen. Auf dieser Basis habe er die 24 ausgewählten Fragen im Kurzgutachten beantwortet (Gerichtsgutachten S. 1).

aa) Im Sinne einer generellen Würdigung des Kapselsystems hielt der Experte fest, es sei technisch üblich, dass die Form der Kaffeekapsel der Form des Kapselkäfigs folge. Die entsprechende konische Form der Kapsel sei im Sinne einer Systemoptimierung naheliegend, aber nicht absolut zwangsläufig. Sie sei dann nicht zwangsläufig notwendig, wenn die Kapseln die Bedingungen für die Herstellung eines "ordentlichen Kaffees" erfüllten, ansonsten aber verschieden gestaltet seien. Er wies in

diesem Zusammenhang darauf hin, dass angesichts des unterschiedlichen Materials, aus denen die Kapseln hergestellt würden (Metalle wie Aluminium bzw. Kunststoffe), deren Konstruktion immer unterschiedlich sei. Der Begriff "Komplementarität" werde deshalb im Sinne einer geometrischen Ähnlichkeit verwendet (Gerichtsgutachten S. 2). Der Experte führte in allgemeiner Weise die Vor- und Nachteile einer komplementären Form der Kapsel an und hielt insbesondere fest, gegen eine weitestgehend komplementäre Form einer Kunststoffkapsel sprächen eine kunststoffgerechte Konstruktion (zum Begriff "kunststoffgerecht" vgl. Ergänzungsgutachten S. 1) der Kapsel mit Minimalisierung des Materialaufwandes und bestmöglicher Erfüllung der Aufgaben sowie die Vermeidung von Problemen bei der Entnahme der Kapsel. Entsprechend müsse eine Kapsel für den Kapselkäfig einer Nespresso-Maschine zur Herstellung eines "ordentlichen Kaffees" nicht dieselbe Form und Geometrie wie eine Nespresso-Kapsel aufweisen (vgl. auch nachfolgend lit. b.aa) und insbesondere nicht konisch sein, um die funktionalen Anforderungen zu erfüllen. Während bei einem metallischen Werkstoff wie Aluminium eine nicht konische Form wegen des erhöhten Fertigungsaufwandes nicht sinnvoll sei, sei eine nicht konische Form bei Kunststoffen dann sinnvoll, wenn der Materialaufwand nicht erhöht werde und eine Entformung bei der Herstellung ohne Mehraufwand möglich sei. Bei einer Kunststoffkapsel sei ein "Eindrücken" nicht möglich, sondern die Form sei beim Spritzen oder Giessen der Kapsel zu bestimmen und könne im Nachhinein nicht verändert werden (Gerichtsgutachten S. 3 f.). Eine konische Form sei für die Entnahme der Kapsel aus dem Käfig möglich aber nicht notwendig, da auch eine zylindrische Form die Entnahme erlaube, der Wasserfilm zwischen Käfig und Kapsel aufgrund der Geometrie des Käfigs laterale Bewegungen leicht zulasse, und keine relevanten Druckunterschiede im System auftreten würden, die eine Entnahme blockieren könnten. Eine Form könne nur dann für die Entnahme hinderlich sein, wenn die Kapsel zu eng an den Käfig angepresst werde und es zum Beispiel zu Verkantungen der Kapsel mit dem Käfig kommen könnte (Gerichtsgutachten S. 5 f.). Ein bei einer nicht konischen Kapsel bestehender Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselseitenwand habe, solange er im Vergleich zum Kapselvolumen klein sei (vgl. nachfolgend lit. b.bb), aufgrund der gleichen Druckverhältnisse (hydrostatisches Paradoxon) keine Auswirkungen auf den Brühprozess in der Kapsel, sofern er vor dem Brühprozess zur Aussenatmosphäre abgedichtet sei (was am Flansch oder an einer eingelegten Dichtung geschieht), um einen Druckaufbau in der Kapsel zu ermöglichen. Allfällige Wasserreste zwischen Kapsel und Käfig seien unbedeutend in Bezug auf die Qualität des gebrühten Kaffees; auch der verbleibende Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselwand führe – abgesehen bei Maschinen der ersten Generation (Alesi) – nicht zu Nachteilen. In den

Maschinen der ersten Generation sei das Einstossen der Wasserversorgung bei allen Kunststoffkapseln ein Problem, womit auch vorgelochte Kapseln nicht oder nur schwer verwendet werden könnten (Gerichtsgutachten S. 4).

bb) In Bezug auf den Kegelstumpf, insbesondere bei den Nespresso-Kapseln, hielt der Experte fest, dieser sei mit der gegebenen Krafteinleitung durch die Aufstechdornen unter den Gesichtspunkten einer ingenieurmässigen Konstruktion für den vorliegenden Fall eine optimale Form, um den Aufstechdornen einen Widerstand entgegenzusetzen. Damit würde einem Knick- und Beulversagen weitestgehend vorgebeugt, und es könne damit die Kapselwanddicke minimiert werden. Die Situation sei aber anders, wenn die Kapsel nicht ausgestochen werde, sondern die Wasserzuführung zum Beispiel über vorgefertigte Löcher erfolge, wie zum Beispiel bei den Denner-Kapseln. Dann sei weitestgehende Formfreiheit innerhalb der oben genannten Grenzen (Käfig, Brühbedingungen etc.) gegeben. Bedingung für ein Funktionieren sei lediglich, dass die Grösse der Wassereinlasslöcher ausreichend sei, und diese nicht zu gross seien, da sonst Kaffeepulver während des Transports und der Lagerung der Kapsel austreten könne (Gerichtsgutachten S. 5).

cc) In Bezug auf das Volumen der Kapseln im Vergleich zu einer Nespresso-Kapsel hielt der Experte fest, es sei möglich, dieses zu verringern, und eine solche Kapsel in einer Nespresso-Maschine der zweiten bis vierten Generation zu verwenden. Bei den Nespresso-Maschinen der ersten Generation sei das Einstechsystem zu beachten. Wie weit eine solche Verringerung des Kapselvolumens sinnvoll und zweckmässig sei, hänge davon ab, welche minimale Kaffeemenge verwendet werden solle, und wie der Kaffee im Hinblick auf das Brühergebnis kompaktiert (d.h. zusammengepresst) werden könne (Gerichtsgutachten S. 5).

dd) Der nach aussen ragende Flansch sei vorteilhaft, aber nicht unbedingt nötig, um die Kapsel in Bezug auf den Käfig ohne Verkannten einzuführen, vorläufig zu zentrieren, zu halten und für den Brühprozess abzudichten. Alternative Lösungen ohne Flansch (der Experte nennt verschiedene konkrete Möglichkeiten) seien in Bezug auf die Dichtfunktion möglich und könnten auch auf die Maschinen aller Generationen angewendet werden. Indessen müssten für solche Kapseln mit einer alternativen Lösung ohne Flansch die Käfigkonstruktionen gegebenenfalls mit einem Dichtring versehen und die Einführungsöffnung mit einer entsprechenden Führung gestaltet werden. Ein weiteres Problem bestehe bei der Entnahme der gebrauchten Kapseln, indem bei einer Kapsel mit Flansch der Flansch erlaube, die Kapsel aus dem Käfig

herauszuziehen. Bei einer Kapsel ohne Flansch wäre an der Maschine ein entsprechender Mechanismus mit einer Haltelippe zu konstruieren. Für die Maschinen der ersten und vierten Generation habe der Flansch eine unabdingbare Dichtfunktion in Verbindung mit einer Dichteinlage an der Kapsel. Ohne diese Dichtung könne unter Umständen nicht der nötige Druck für den Brühvorgang aufgebaut werden. In den Maschinen der zweiten und dritten Generation übernehme ein Dichtring im Kapselkäfig diese Funktion, weshalb der Flansch dann ausschliesslich als Führung und Halterung beim Einlegen und bei der Entnahme der Kapsel diene. Der Flansch der in kläg. act. 25 abgebildeten Formen und in den als kläg. act. 65 und 66 eingereichten Prototypen erfülle die oben erwähnten Funktionen des Flansches (Gerichtsgutachten S. 6 f.). Ein Flansch sei äusserst vorteilhaft und entspreche konventioneller Konstruktionsweise, um becherähnliche Packmittel "abzudeckeln", d.h. mit einem Deckel zu versehen, sei aber technisch nicht notwendig (d.h. Alternativen sind technisch möglich), um eine Membran zu befestigen. Würde aber für die "Abdeckelung" der Kapseln eine technische Alternative (z.B. Siegelung einer Membran auf der Innenseite des Behälters) verwendet, würde dies bei den Maschinen eine neue Gestaltung der Reliefplatte zur Schliessung des Kapselkäfigs erfordern. Bei der Nespresso-Kapsel aus Aluminium habe der Flansch einen eingerollten Rand mit entsprechenden Steifigkeitseigenschaften. Diese Ausbildung sei beim Kunststoff (wie ihn die Gesuchsgegnerinnen verwenden) gar nicht möglich, wo man einen flach gepressten, wulstigen Rand mit geeigneter Materialdicke finde, der im Querschnitt in Bezug auf die Geometrie verschiedenartig ausgebildet sein könne. Insofern hätten die Flansche aller Kunststoffkapseln im Vergleich zu den Nespresso-Kapseln aus Aluminium eine weitgehend ähnliche, aber nicht gleiche Formgebung (Gerichtsgutachten S. 7).

Im Ergänzungsgutachten (S. 2) führte der Experte in Bezug auf den Flansch aus, grundsätzlich zeige sich bei Versuchen mit "beschnittenen" Nespresso-Kapseln, dass die Kaffeezubereitung bei ausreichender Dichtung möglich sei. Es sei allerdings zu vermuten, dass die universelle Verwendung von solchen Kapseln in den Kapselkäfigen der verschiedenen Maschinengenerationen nicht möglich sei, wenn die heutigen Massstäbe an die Zuverlässigkeit und Dichtigkeit des Systems angelegt würden. Als Experte sei ihm die Entnahme der Kapsel nach Gebrauch nur mit Werkzeug möglich gewesen. Daraus lasse sich schliessen, dass diese Modifikation Konstruktionsänderungen am Kapselkäfig und an der Maschine verlange.

ee) In Bezug auf eine fabrikationstechnische Beurteilung führte der Experte aus, der Fachmann würde den Käfig und die Kapsel auf die zu erwartende Kaffeemenge

auslegen und ansonsten kein Volumen für nicht genutzte Anteile an Verpackung oder Werkzeug (Käfig) verschwenden. Daher entstehe eine Präferenz für den Kegelstumpf, wobei ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf fabrikationstechnisch naheliegend sei (vgl. Erfindung des Rades oder der Töpferscheibe). Eine eingedrückte oder sonstwie veränderte Form sei zwar technisch machbar, führe aber immer zu zusätzlichem Aufwand in der Herstellung und der Weiterverarbeitung. Die rotationssymmetrische konische Form sei für das Abstreck-Tiefziehen von Aluminiumband sehr vorteilhaft (physische Bearbeitung, Herstellkosten), aber auch für die Herstellung von Werkzeugen für das Spritzgiessen, Thermoformen oder Blasen von Kunststoffteilen. Andere Formen wie Kugelkalotten seien u.a. bei der Verwendung von Aluminium möglich, prismenartige auch mehrstöckige Formen eher bei Kunststoff. Der technische Vorteil der konischen Form bei der Formgebung von Aluminium und Kunststoffen ergebe sich wegen der Entformung bei der Herstellung. Die konische Form stelle auch eine sinnvolle Lösung unter Kostengesichtspunkten dar. Sie ermögliche die Stapelbarkeit, welche eine Option sei, die bei entsprechend angepassten Verarbeitungslinien Vorteile bieten könne. Als Alternative seien lose geschüttete Teile möglich, die mit heutiger Technologie problemlos in Weiterverarbeitungsprozesse über Vibrationsschienen o.ä. eingeführt werden könnten. Verpackungstechnisch absoluter Standard sei die Öffnung einer Kapsel auf einer Seite zur Befüllung mit pulverförmigem Packgut und anschliessender Versiegelung durch eine Membrane (Gerichtsgutachten S. 7 f.; vgl. auch nachfolgend lit. b.cc).

ff) In Bezug auf die Handhabung der Kapsel hielt der Experte fest, alle bisher in Erwägung gezogenen und im Markt bekannten Kapseln könnten als stabil, praktisch und solide betrachtet werden. In Bezug auf die Beul-Stabilität würden alle Kunststoffvarianten die Nespresso-Kapsel übertreffen; die Nespresso-Kapsel sei leicht einzudrücken, ohne jedoch die Funktionalität zu verlieren. Bei weiteren Recherchen im Markt habe er eine vermutlich thermogeformte Kunststoffkapsel der Migros (Café Royal; vgl. kläg. act. 76, 77) gefunden, die bei aussen liegenden Versteifungsrippen einen sehr guten Eindruck mache, ferner die Kapsel der Rewe (Ethical Coffee Company [vgl. bekl. act. 18; kläg. act. 78; BGE 4A\_508/2012]; Gerichtsgutachten S. 8 f. und Übersichtstabelle auf S. 11).

Im Ergänzungsgutachten (S. 3) präziserte der Experte, dass alle von ihm betrachteten Varianten von Kapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, stabil, praktisch und solid seien. Er umschrieb den von ihm im Gutachten auf Seite 3 (Frage 2) verwendeten Begriff "weitestgehend komplementär" in dem Sinne, dass er damit ein

enges Anliegen der Kapsel an der Käfigwand sowie ein weitestgehendes Ausfüllen des Käfigvolumens umschreibe. Unter diesem Gesichtspunkt seien die vorgestellten Ausführungsformen (kläg. act. 25) und Prototypen (kläg. act. 65 und 66) nicht "weitestgehend komplementär" (Ergänzungsgutachten S. 3 f.).

gg) Das Innenvolumen einer Kapsel habe insofern einen Einfluss auf den hergestellten Kaffee, als darin eine Mindestmenge an Kaffee bereitgehalten werden müsse. Diese werde in vielen Studien mit 5 g angegeben. Alle betrachteten Kapselsysteme würden dies leisten, wobei die Verdichtung im Herstellungsprozess nur durch Einrütteln oder allenfalls durch zusätzliches Stampfen erfolge. Die Qualität des erstellten Kaffees hänge in starkem Ausmass und eher mit der Kaffeessorte, der Kaffeemischung sowie dem Röst- und Mahlgrad zusammen als mit dem Innenvolumen, vorausgesetzt, dass eine Mindestmenge Kaffee (5 g) dem angeforderten Volumen von Kaffee (ca. 50 ml) entgegengesetzt werde. Entsprechende Kapseln mit reduziertem Innenvolumen und sinnvoller Funktionalität könnten immer dann in der Nespresso-Maschine verarbeitet werden, wenn der Zugang des Brühwassers durch vorgefertigte Löcher ausreichend ermöglicht werde. Dies sei bei allen im Markt angebotenen Kapseln sowie den besprochenen Prototypen (kläg. act. 65 und 66) der Fall, mithin könne mit diesen ein "ordentlicher Kaffee" hergestellt werden. Das wesentliche technische Elemente zur Herstellung eines qualitativ guten Kaffees in der Nespresso-Maschine sei die Kontrolle des Druckverlaufs in der Kapsel (Gerichtsgutachten S. 9 f.).

hh) Zusammenfassend hielt der Experte fest, der konische Kegelstumpf der Nespresso-Kapsel könne zur Benutzung in Nespresso-Maschinen ersetzt werden durch einen gleichwertigen Körper aus Kunststoff, der alle notwendigen Funktionen zur Herstellung eines Kaffees durch einen Prüfprozess beinhaltet, der in der Formgebung innerhalb der geometrischen Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen muss, ansonsten aber in seiner Form nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und allfälliger Versteifungselemente begrenzt ist. Die vorgestellten Ausführungsformen (kläg. act. 25) und die Prototypen (kläg. act. 65 und 66) seien zumutbare Alternativen für Nespresso-Maschinen. Die heute im Markt bekannten Kapseln seien nicht weniger praktisch und nicht weniger solide als die Nespresso-Kapsel und könnten bei entsprechender Fertigung mit geringeren Kosten hergestellt werden (Gerichtsgutachten S. 1 und 10, ferner S. 11 ["Erfahrungen mit Nespresso-Maschinen"]).

b) aa) In Beantwortung der Ergänzungsfragen führte der Experte betreffend die Anforderungen im Hinblick auf die Zielsetzung, einen "ordentlichen Kaffee" in einer

Nespresso-Maschine zuzubereiten, aus, diese seien folgendermassen zu formulieren:

- "a. Unterbringung einer bestimmten Menge gemahlene Kaffees
- b. Verschiessen der Kapseln gegen Umwelteinflüsse, um Verderb des Kaffees unter Sauerstoffeinwirkung zu verhindern
- c. Zutritt und Ablauf für heisses Wasser unter Druck für den Brühprozess zu gewähren
- d. Abdichten des Kapsel-Käfigsystems während des Druckaufbaus für den Brühprozess
- e. Entnahme der Kapsel nach Gebrauch."

Für diese Kriterien sei die konische Form einer Kapsel nicht zwingend notwendig. Diese Aufgaben liessen sich zum Beispiel auch mit einer zylindrischen Form oder mit einem kissenförmigen Beutel erfüllen (Ergänzungsgutachten S. 1 f.).

bb) Zur Frage, wie gross ein Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselseitenwand sein dürfe, dass er im Sinne des Kapselsystems als "klein" betrachtet werden kann, führte der Experte aus, dies sei der Fall, wenn er etwa 1 - 5 % des Kapselvolumens betrage, das seien ca. 0,1 - 0,8 ml. Damit dürfte die Qualität des bereiteten Kaffees auch bei unbeabsichtigtem Ausfluss in den Hohlraum nicht beeinträchtigt werden. Andererseits werde damit die Füllmenge des Kaffeepulvers nicht wesentlich beschränkt (Ergänzungsgutachten S. 2).

cc) Gemäss den Ausführungen des Experten im Gerichtsgutachten (S. 7) ist aus fabrikationstechnischen Gründen ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf naheliegend. Wörtlich führte er in diesem Zusammenhang folgendes aus: "In der Regel werden solche Formvarianten aus Gründen des Marketings oder wegen Schutzrechten vorgeschlagen." (Gerichtsgutachten S. 7 unten). Wie der Experte im Ergänzungsgutachten ausführte, würden sich diese Ausführungen auf die Verpackung im Allgemeinen beziehen und darauf verweisen, dass es für jedes Verpackungssystem generische Formen gibt, die vergleichsweise einfach herzustellen sind, zum Beispiel Flaschen (zylindrisch, mit aufgesetztem Hals und Ausguss), Tuben (zylindrisch, mit Schulter und Kopf als Auslass, mit umgelegtem Boden zum Befüllen) oder Beutel (rechteckig, mit seitlicher Siegelung zum Schliessen und Dichten). Zu damit verbundenen Schutzrechtsfragen könne er keine Stellung nehmen (Ergänzungsgutachten S. 3).

dd) Dem Experten wurde die Frage vorgelegt, ob die Probleme im Zusammenhang mit dem Wasserdurchfluss bei Kapseln mit deutlich reduziertem Innenvolumen und

entsprechend gestampftem Kaffee durch vorgefertigte Löcher behoben werden könnten (Ger.act. 97 Ziff. 8).

Gemäss den Ausführungen des Experten werden bei einer Konfiguration mit gestampftem Kaffee und gelochten Kapselwänden mehrere interagierende Parameter aktiv, deren Zusammenwirken bei geänderter Auslegung des Systems schlecht abzuschätzen sei (u.a. Korngrösse des Kaffees, Verdichtung der Masse, Oberflächenspannung zwischen Wasser und Kaffeepartikel, Druck und Temperatur des Wassers, Anzahl, Grösse und Lage der Löcher für den Wassereintritt). Wenn der Wasserdurchgang durch Stampfen behindert werde, sei es möglich (was jedoch durch umfangreiche, aufwändige Versuchsserien zu verifizieren wäre), durch eine grössere Anzahl von grösseren Löchern einen zu grossen Druckabfall in der Kaffeemasse zu verhindern (Ergänzungsgutachten S. 4).

6. Die Gesuchstellerinnen hielten in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis vom 21. Dezember 2012 (nachfolgend Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen; Ger.act. 111) insbesondere fest, nach erfolgter Experteninstruktion habe die Muttergesellschaft der Gesuchsgegnerin 1, die Migros, in der Schweiz Café Royal Kapseln (kläg. act. 77) lanciert. Gemäss eigenen Angaben werde die Café Royal Kapsel in der Schweiz hergestellt und sei mit allen aktuellen Nespresso-Maschinen kompatibel. Die Form dieser Kapsel unterscheide sich hinreichend von der durch die CH-Marke Nr. P-486889 geschützten Form. Damit habe die Migros den Beweis erbracht, dass im Sinne der bundesgerichtliche Rechtsprechung eine alternative Form zur Verfügung steht und dass die Wahl dieser Form Konkurrenten wie insbesondere den Gesuchsgegnerinnen zugemutet werden kann. Dies gelte umso mehr, als die Form der Café Royal Kapseln weiter variiert werden könne und somit eine Vielzahl an zumutbaren Alternativformen möglich sei. Zudem seien im Ausland weitere kompatible Kapseln auf dem Markt, welche sich in ihrer Form hinreichend von den charakteristischen Nespresso-Kapsel unterscheiden würden, so insbesondere die Kapseln Sara Lee, Ne-cap und Brown café (kläg. act. 72 - 74; Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen Rz 13 ff.). Der Experte habe im Gerichtsgutachten klar bestätigt, dass zumutbare Alternativen bestehen würden, wobei er insbesondere die Kapseln Sara Lee (kläg. act. 72), Brown café (kläg. act. 74) und Migros Café Royal (kläg. act. 77) untersucht habe. Er habe sich ferner mit den Ausführungsformen (kläg. act. 25) sowie den Prototypen "cone" (kläg. act. 65) und "2-step conical" (kläg. act. 66) befasst (Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen Rz 17 ff.).

7. Die Gesuchsgegnerinnen führten in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis vom 22. Januar 2013 (nachfolgend Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen; Ger. act. 118) aus, die detaillierten Ausführungen des Gutachters – entgegen der unglücklich apodiktisch formulierten Zusammenfassung auf Seite 1 des Gerichtsgutachtens – würden vollumfänglich die Position der Gesuchsgegnerinnen bestätigen, wonach die von den Gesuchstellerinnen angeführten Alternativformen nämlich sehr wohl weniger praktisch und mit grösseren Herstellungskosten verbunden wären. Die als Marke beanspruchte Form der Gesuchsgegnerinnen sei folglich technisch notwendig im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und damit als Marke nicht schutzfähig. Die Gesuchsgegnerinnen wiesen unter Hinweis auf ihre früheren Ausführungen darauf hin, dass die technische Notwendigkeit der Formmarke CH-Nr. P-486889 nur einer von mehreren Gründen für den Antrag auf Abweisung des Massnahmegesuchs sei (vgl. dazu Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz. 4 ff.). Sie machten geltend, der Experte führe aus, eine konische Form sei dann nicht erforderlich, wenn Konstruktionen entwickelt würden, welche die funktionalen Anforderungen zur Herstellung eines "ordentlichen Kaffees" erfüllen würden. Dass solche Konstruktionen existieren würden, werde nirgends im Gerichtsgutachten angeführt, und die einzelnen funktionalen Anforderungen würden nirgends in Bezug zu den von der Gesuchstellerinnen behauptete Alternativformen gesetzt. Damit bleibe es aber bei der Aussage des Gutachters, dass die Anpassung der Kapselform an die Form des Kapselkäfigs naheliegend und zweckmässig sei und dass gewichtige Nachteile in Kauf genommen werden müssten, je mehr die Kapselform von der Form des Kapselkäfigs abweicht. Der Experte bestätige, dass die konische Form auch eine sinnvolle Lösung unter Kostengesichtspunkten darstelle. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass alternative Formen höhere Kosten verursachen würden.

8. Wie das Bundesgericht ausführte, war der Handelsgerichtspräsident zur Beurteilung der technischen Bedeutung der konischen Form der Kaffeekapseln sowie der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln mangels eigener Sachkunde selbst nicht in der Lage (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 331). Die rechtliche Würdigung des Gutachtens und das Ableiten einer rechtlichen Schlussfolgerung daraus sind hingegen allein Sache des Gerichts. Der Gutachter darf dem Gericht die rechtliche Würdigung und Subsumtion nicht abnehmen (Unzulässigkeit der sog. "démission du juge"; Weibel, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2013, Art. 183 RZ 5; BSK ZPO-DOLGE, Art. 183 RZ 5 f.).

a) Im Gerichtsgutachten sowie im Ergänzungsgutachten werden die gestellten Fragen vom Experten präzise und nachvollziehbar beantwortet. Insgesamt erscheinen dessen Ausführungen als schlüssig und in sich kohärent, was sich auch aufgrund der vorstehenden Zusammenfassung der Gutachtens (vorne E. II.5.) ergibt. Auch die Gesuchstellerinnen werfen dem Gerichtsexperten nicht vor, seine Ausführungen seien – abgesehen von einzelnen Punkten – in sich widersprüchlich und unhaltbar, sondern sie bringen vor, der Experte habe keine Ausführungen zu gewissen, sich bei der Beantwortung der Fragen stellenden Themenbereiche gemacht (vgl. z.B. Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 17, 28, 36). Nachdem vorliegend im Rahmen eines Massnahmeverfahrens ein Kurzgutachten eingeholt worden war, war es nicht Aufgabe des Experten, sich zu jedem Themenbereich – allenfalls unter Durchführung von technischen Versuchen – abschliessend zu äussern. Der Experte kam nun – wie erwähnt – zum Schluss, dass der konische Kegelstumpf der Nespresso-Kapsel zur Benutzung in Nespresso-Maschinen durch einen Körper aus Kunststoff (vgl. kläg. act. 25, 65 und 66) ersetzt werden kann, der alle notwendigen Funktionen zur Herstellung eines Kaffees durch einen Brühprozess beinhaltet, der in der Formgebung innerhalb der geometrischen Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen muss, ansonsten aber in seiner Form nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und allfälliger Versteifungselemente begrenzt ist (Gerichtsgutachten S. 1 und 10).

b) In Bezug auf den Kegelstumpf betonte der Experte die Vorteile der Nespresso-Kapseln, mit welchem bei der gegebenen Krafteinleitung durch die Aufstechdornen ein Knick- und Beulverfahren verhindert werden kann. Er hielt aber fest, dass dieser Vorteil nicht von Bedeutung sei, wenn die Wasserzuführung z.B. über vorgefertigte Löcher erfolgt, wie zum Beispiel bei der Denner-Kapsel. In Bezug auf das Volumen hielt er fest, dass sich eine geringfügige Verringerung des Volumens im Hinblick auf die zu verwendende Kaffeemenge nicht nachteilig auswirke. Entgegen den Vorbringen der Gesuchsgegnerinnen sind die Ausführungen des Experten in Bezug auf den Kegelstumpf nicht widersprüchlich (vgl. Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 33 f.). Bei der Aluminiumkapsel hat der Kegelstumpf die Funktion, den Aufstechdornen einen Widerstand entgegenzusetzen. Die Funktion des Kegelstumpfes ist entbehrlich, wenn die Kapsel nicht aufgestochen werden muss, sondern die Wasserzuführung über vorgefertigte Löcher erfolgt. Für diesen Fall hält der Experte nachvollziehbar fest, dass eine Kunststoffkapsel, die nicht über einen Kegelstumpf, sondern über Wassereinlasslöcher verfügt, über Sickungen und/oder Versteifungen vor allem im Kopfbereich (gegenüber der Membran) verfügen muss, welche die Stabilität der Kapsel beim Eindringen des Wassers unter Druck gewährleisten (Gerichtsgutachten S. 5;

Ergänzungsgutachten S. 1). Entgegen den Vorbringen der Gesuchsgegnerinnen (Beweiswürdigung Rz 36) war es nicht Aufgabe des Experten, zu prüfen, ob eine Volumenreduktion "zumutbar" ist, da die Frage der Zumutbarkeit vom Richter zu beurteilen ist. Hingegen hielt der Experte nachvollziehbar fest, dass es auch bei einer geringfügigen Volumenreduktion möglich sei, einen "ordentlichen Kaffee" herzustellen (Gerichtsgutachten S. 9 f.).

c) Aufgrund der Ausführungen des Experten insbesondere im Ergänzungsgutachten (S. 2) ist davon auszugehen, dass Kapseln ohne umlaufenden Flansch in den Nespresso-Maschinen u.a. der dritten und vierten Generation gar nicht eingeführt und nach dem Brühprozess der Maschine entnommen werden können. Damit steht fest, dass der Flansch technisch notwendig ist und in Bezug auf diesen den Gesuchsgegnerinnen keine Alternative zumutbar ist. Die Gesuchstellerinnen führen denn auch selber aus, dass die Café Royal Kapseln, die über einen Flansch und eine Membran verfügen, ihre Markenrechte nicht verletzen.

d) Der Experte hielt fest, auch wenn ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf fabrikationstechnisch naheliegend sei, seien bei Kunststoffkapseln alternative Formen möglich. Er ging von einem Stückpreis der Kunststoffkapsel aus, der unter demjenigen einer Aluminiumkapsel liegt. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass auch alternative Formen von Kunststoffkapseln einen Stückpreis aufweisen, der zumindest nicht höher ist als derjenige von Aluminiumkapseln. Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerinnen war es nicht Aufgabe des Experten im Rahmen einer Kurzexpertise, eingehende Ausführungen über die betriebswirtschaftliche Amortisation und die Wartungskosten der Produktionsmaschinen zu machen (Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 52). In Bezug auf die Handhabung hielt der Experte nachvollziehbar fest, dass alle Kunststoffvarianten die Nespresso-Kapsel in Bezug auf die Beul-Stabilität übertreffen würden. Dies treffe insbesondere auf die Café Royal Kapsel zu. Wie erwähnt, wird diese von den Gesuchstellerinnen nicht als markenverletzend angesehen.

e) In Bezug auf die konische Form unterscheidet der Experte zwischen Kapseln aus Aluminium und solchen aus Kunststoff. In Bezug auf die Kapseln aus Aluminium hielt er fest, die Möglichkeiten für alternative Formen seien aufgrund erhöhter Kosten des Herstellprozesses eher eingeschränkt, aber ohne Einschränkung der Funktionalität vorhanden (Gerichtsgutachten S. 1 und 10; ferner S. 2 drittletzter Absatz). Er hielt ausdrücklich fest, dass eine nicht konische Form bei metallischen Werkstoffen nicht sinnvoll sei wegen des vermutlich erhöhten Fertigungsaufwandes (Gerichtsgutachten S.

3 unten). Daraus ist eher der Schluss zu ziehen, dass bei einer Kapsel unter Verwendung von metallischen Werkstoffen die konische Form technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG ist, nachdem bei einer nicht konischen Form ein erhöhter Fertigungsaufwand und damit wohl auch nicht unwesentlich höhere Kosten entstehen (die Nespresso-Kapsel besteht aus gewalztem Aluminium-Band [Gerichtsgutachten S. 2]; die konische Form wird durch "Eindrücken" [Gerichtsgutachten S. 4 oben ], d.h. durch ein "Abstreck-Tiefziehen von Aluminiumband", bewirkt [Gerichtsgutachten S. 8 oben]). Die in diesem Zusammenhang sich stellenden Rechtsfragen brauchen nicht geprüft zu werden, da die Gesuchstellerinnen den Gesuchsgegnerinnen nicht vorwerfen, sie verletzten mit Aluminiumkapseln ihr Recht an der CH-Marke Nr. P-486889.

f) In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen kann davon ausgegangen werden, dass "Nachteile in Kauf genommen werden müssen, je mehr die Kapselform von der Form des Kapselkäfigs abweicht" (Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 18). Wie erwähnt, legte der Experte nachvollziehbar dar, dass es bei Kunststoffkapseln alternative Formen gibt, die zwar innerhalb der geometrischen Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen müssen, ansonsten aber verschiedenste Formgebungen möglich sind, die nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und allfällige Versteifungselemente begrenzt sind. Aufgrund dieser Ausführungen steht fest, dass bei Kunststoffkapseln geringfügige Abweichungen von der konischen Form der Nespresso-Kapseln möglich und in Bezug auf die Kosten auch zumutbar sind, nachdem Kunststoffkapseln insgesamt etwas geringere Herstellungskosten als die Aluminiumkapseln aufweisen.

g) Zusammenfassend ist aufgrund der Würdigung der Kurzexpertise festzuhalten, dass der Flansch technisch bedingt ist. Die konische Form mit dem Kegelstumpf ist hingegen nicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG.

9. In seinem Entscheid vom 4. März 2011 hat sich der Präsident des Handelsgerichts auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Formmarke beschränkt. Da er die Form für technisch notwendig hielt, erübrigte sich eine Prüfung der weiteren absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) sowie der relativen Ausschlussgründe (Art. 13. i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG), namentlich einer allfällig drohenden Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Der Entscheid enthielt keine diesbezügliche Alternativbegründung, die Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht hätte sein können (BGE 4A\_178/2011 vom 28. Juni 2011 E. 1.2.2). Nach

Vorliegen des Kurzgutachtens kann jedoch nicht mehr als glaubhaft gemacht gelten, dass die konische Form mit dem Kegelstumpf technisch notwendig ist.

10. Die Gesuchsgegnerinnen machen geltend, die Form der Nespresso-Kapsel mache das Wesen der Ware aus und sei deshalb nicht schutzfähig. Daran ändere sich auch nichts, dass es sich gemäss den Gesuchstellerinnen nicht um die Ware selber, nämlich Kaffeepulver handle, sondern um deren Verpackungsform. Kaffee werde zwar in verschiedensten Verpackungsformen angeboten. Dies sei aber irrelevant, wenn eine Verpackungsform vom Publikum gattungsmässig erwartet werde. Kaffeekapseln seien ein eigenständiges Produkt, von dem das Publikum erwarte, dass es sich um einen kleinen Behälter handle, der irgendeine runde Form aufweise. Gegenstände ohne eigene Konsistenz wie Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate oder eben Kaffeepulver würden ausschliesslich aufgrund der Verpackung wahrgenommen, in denen sie enthalten sind (Ger.act. 33 Duplik, Rz. 72 ff).

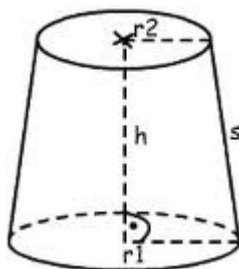
a) Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen (Art. 2 lit. b MSchG). Gemäss Bundesgericht sind solche Formen nicht schutzfähig sind, weil das Publikum sie aufgrund ihrer Funktion voraussetzt (BGE 129 III 514, 518). Dabei unterteilt das Bundesgericht das Wesen der Ware ausmachende Formen in funktional notwendige und ästhetisch notwendige Formen. Sowohl funktional wie auch ästhetisch notwendige Formen können ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaft der Ware selbst nicht verändert oder ausgewechselt werden (BGE 129 III 514, 520). Ihr Schutz würde deshalb zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art als solche führen, was mit dem Zweck des MSchG nicht vereinbar ist (MICHAEL NOTH, Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. b N 36).

b) Das Publikum erwartet im vorliegenden Fall nicht Kaffee(pulver) in einer besonderen Verpackung, womit auch die Formen von Beuteln, Gläsern u.ä. zu prüfen wäre. Vielmehr erwartet das Publikum eine Ware, mit der sich in einer Nespresso-Maschine Kaffee zubereiten lässt, d.h. grundsätzlich eine Kapsel. Es gilt damit zu prüfen, ob die CH-Marke Nr. P-486889 das Wesen einer Kaffeekapsel ausmacht, die in einer Nespresso-Maschine funktioniert. Dies ist zu verneinen. Zum einen geht die Formgestaltung der Nespresso-Kapsel über "einen kleinen Behälter", "der irgendeine runde Form" hat hinaus. Die CH-Formmarke P-486889 weist mit anderen Worten durchaus charakteristische Merkmale auf, die sie als eigenständige Kapsel erkennen lassen. Zum anderen funktionieren nach dem oben Gesagten auch andersartig geformte Kapseln in Nespresso-Maschinen, sofern die Kapsel einen Flansch hat. Damit

mag zwar der Flansch durchaus das Wesen der Ware ausmachen, im Übrigen besteht aber durchaus ein gewisser Freiraum für die Gestaltung der Kapselform.

11. Vom Markenschutz ebenfalls ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG).

a) Triviale Formen haben als Gemeingut zu gelten und sind grundsätzlich nicht schutzfähig. Einfache geometrische Grundformen und -muster, namentlich Dreiecke, Rechtecke, Trapeze, sowie ihre dreidimensionalen Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackungen häufig vorkommen (ASCHMANN, Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. a N 75 m.w.H). Dreidimensionale banale Figuren wie Kugeln, Zylinder, Kegel, Würfel, Quader, Prismen, Pyramiden und andere Grundformen gelten als triviale und damit gemeinfreie Zeichen (MICHAEL NOTH, Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. b N 56 mit zahlreichen Hinweisen). Es erscheint glaubhaft, dass auch der einfache Kegelstumpf (vgl. folgende Abbildung) zu diesen grundsätzlich nicht schutzfähigen trivialen Grundformen gehört, handelt es sich doch dabei um die dreidimensionale Form eines Trapezes.



Einfacher Kegelstumpf

Am einfachen Kegelstumpf (mit technisch notwendigem Flansch) besteht ein Freihaltebedürfnis, zumal es sich nicht bloss um eine triviale, sondern auch um eine technisch naheliegende Form handelt (vgl. vorne Erwägung 5/a/ee und 5/b/cc).

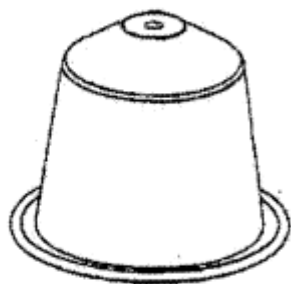
b) Die Frage, ob sich der einfache Kegelstumpf als Marke für die Nespresso-Kapseln durchgesetzt hat, stellt sich vorliegend nicht, denn die gesuchstellerische dreidimensionale Formmarke hat nicht die Form eines einfachen Kegelstumpfes (mit technisch notwendigem Flansch), sondern weist durchaus charakteristische Merkmale auf, die sie vom einfachen Kegelstumpf unterscheiden. Aus der gesuchstellerischen

Formmarke und deren Gebrauch lässt sich somit keine Verkehrsdurchsetzung für den einfachen Kegelstumpf in seiner Grundform begründen. Eine Verkehrsdurchsetzung wäre im Übrigen auch deshalb nicht anzunehmen, weil die Hersteller von anderen – teilweise nicht mit Nespresso kompatiblen Systemen – für ihre Kaffeekapseln ebenfalls die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch verwenden. Die Gesuchstellerinnen bringen zwar zu Recht vor, dass auf dem Schweizer Markt verschiedene Kapseln von Drittanbietern existieren, die eine von der Nespresso-Kapsel abweichende Form aufweisen. Die Gesuchstellerinnen verweisen insbesondere auf die Kaffeekapseln von Delizio, Martello, Illy Amici, Chicco d'Oro, Tchibo, Mocoffee, Mondor und Dolce Gusto (kläg. act. 23, Seiten 1-8). Mit Ausnahme der Kapsel von Illy Amici (kläg. act. 23, S. 3) handelt es sich dabei aber durchwegs um Variationen von Kegelstümpfen mit Flansch, wobei viele dieser Kaffeekapseln der einfachen Grundform bedeutend näher sind als die Nespresso-Kapsel (so insbesondere die Formen von Delizio oder Chicco d'Oro; aber auch von Sara Lee [kläg. act. 72]; Ne-cap [kläg. act. 73]; und Brown café [kläg. act. 74]).

Als Zwischenergebnis kann damit festgehalten werden, dass ein absoluter Ausschlussgrund (Art. 2 MSchG), der die Form der Nespresso-Kapseln vom Markenschutz ausschliessen würde, nicht glaubhaft gemacht ist.

12. Das Markenrecht verleiht den Gesuchstellerinnen als Markeninhaberinnen das ausschliessliche Recht, ihre Formmarke zur Kennzeichnung der Waren, für welche die Marke beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).

a) Einerseits kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens verbieten, das mit der geschützten Marke identisch ist (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Identität liegt im vorliegenden Fall offensichtlich nicht vor, da die Denner-Kapsel im Vergleich zur geschützten CH-Marke Nr. P-486889 durchaus charakteristische Unterschiede aufweist (vgl. folgende Abbildung).



CH-Marke Nr. P-486889



Denner-Kapsel

b) Andererseits kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch von Zeichen verbieten, die dem geschützten Zeichen *ähnlich* sind und für *gleiche oder gleichartige Waren bestimmt* sind, so dass sich daraus eine *Verwechslungsgefahr* ergibt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

aa) Der Denner-Kapsel kann eine gewisse *Ähnlichkeit* mit der Formmarke der Nespresso-Kapsel nicht abgesprochen werden. Beide Kapselformen weisen eine Scheibe auf, welche die Funktion des technisch notwendigen Flansches erfüllt. Über dieser Scheibe liegt ein Kegelstumpf. Die Unterschiede finden sich vor allem im Teil, der auf dem Kegelstumpf aufbaut und von den Gesuchsgegnerinnen als "Hut" bezeichnet wird. Bei diesem "Hutaufsatz" bzw. "Vulkankegel" handelt es sich um eine Form, die einem Vulkankegel gleicht. In ihrer Grundform als Kegelstumpf "mit Aufbau" sind die Formen somit ähnlich.

bb) Die Gesuchstellerinnen haben ihre Formmarke für die Warenklasse Nr. 30 gemäss Nizza-Klassifikation schützen lassen. Die Warenklasse Nr. 30 enthält unter anderem Kaffee, namentlich "Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café." Die gesuchstellerische Formmarke ist somit für Kaffee in verschiedenen Arten geschützt. Gemäss der Datenbank des Instituts für Geistiges Eigentum fallen unter diesen Begriff auch Kapseln für elektrische Kaffeemaschinen ([gefüllt]; fr: cartouches pour machines à café électriques [remplies]). Die CH-Marke Nr. P-486889 bietet somit Schutz im Bereich von mit Kaffee gefüllten Kapseln, die zur Verwendung in elektrischen Kaffee-Maschinen bestimmt sind. Bei der Form der Denner-Kapseln handelt es sich somit zweifelsfrei um ein Zeichen, das für *die gleiche Ware* wie die CH-Marke Nr. P-486889 *bestimmt ist*. Auch die Denner-Kapseln sind mit Kaffeepulver gefüllte Kapseln, die

bestimmungsgemäss zur Zubereitung von Kaffee in einer Kaffeemaschine verwendet werden.

c) Damit bleibt zu prüfen, ob sich aus der Ähnlichkeit der Kapselform und der Bestimmung für die gleiche Ware, eine *Verwechslungsgefahr* ergibt. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 126 III 239 E. 3a mit Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Gegenstände gefährdet wird. Dabei können ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den Markenzeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die ähnlichen Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 118 II 322 E. 1 S. 323 f.; BGE 116 II 463 E. 2d/bb S. 468).

aa) Die Zeichenverwechselbarkeit - das heisst die Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich ihrer Form - ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit der Denner-Kapseln Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die CH-Marke Nr. P-486889 in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 122 III 382 mit Hinweis auf BGE 119 II 473 E. 2d S. 476, mit Hinweis).

bb) Die Gesuchstellerinnen legen zur Verwechslungsgefahr eine Studie ins Recht, wonach knapp 65% aller Befragten und gut 66% der Kaffeekonsumenten die Form der gezeigten Denner-Kapsel irrtümlicherweise Nespresso und/oder Nestlé zuordnen. Gemäss dieser Studie haben 50,4% der Probanden spontan und ohne jeglichen Hinweis geantwortet, dass es sich bei der gezeigten Kapsel um eine Nespresso-Kapsel handle. Weitere 6% der Befragten erkannten die Form von Nestlé-Kapseln. Insgesamt

ordneten somit bereits bei der ersten Frage 56.4% der Schweizer die gezeigte Denner Kapsel Nespresso/Nestlé zu. Werden den Befragten weitere Hinweise gegeben, etwa mit Hilfe einer vorgeschlagenen Liste, so ordneten etwa zwei Drittel der Befragten die Kapsel Nespresso und/oder Nestlé zu (Gesuch in HG.2011.10, Ger.act. 1, S. 21 ff, Rz. 46 ff.).

cc) Mit den Studienergebnissen allein lässt sich allerdings die Gefahr einer tatsächlichen Verwechslung im vorliegenden Fall nicht glaubhaft darlegen. Zum einen ist die Gesuchstellerin 2 unbestrittenermassen Marktführerin im Bereich von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln. Es liegt deshalb nahe, dass ein grosser Teil des Publikums praktisch jegliche kegelstumpffartige Kaffeekapsel als Nespresso-Kapsel bezeichnen würde. Dies gilt umso mehr, wenn die Form dem Publikum die Botschaft aussenden soll, mit Nespresso-Maschinen kompatibel zu sein. Zum anderen wurden die Personen in einem Zeitpunkt befragt, als die Denner-Kapsel noch praktisch unbekannt war. Das Publikum war mit anderen Worten auf die Unterscheidung der beiden Formen nicht sensibilisiert. Dies dürfte sich durch das Medieninteresse, das die zu beurteilende Streitigkeit geweckt hat, wesentlich geändert haben. Die Studienergebnisse des Parteigutachtens vermögen deshalb das Gericht nicht von der Pflicht zu entbinden, die Formen eingehender zu prüfen.

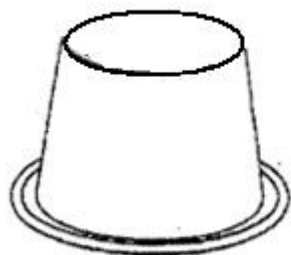
13. Die Verwechslungsgefahr ist nicht aufgrund eines abstrakten Formvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 382; BGE 121 II 377 E. 2a S. 378; BGE 84 II 441 E. 1c S. 444, je mit Hinweisen). So hängt der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, unter anderem auch vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der Marke beanspruchen kann (BGE 122 III 382).

a) Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an geometrische Grundformen anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihrer phantasiehaften Form auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382). Die Abhängigkeit des Schutzzumfangs von der Kennzeichnungskraft findet ihre Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwürdig sind als starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe

Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Mass als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache Zeichen sollen demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen (BGE 122 III 382).

b) Keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die zu vergleichenden Marken in Elementen übereinstimmen, die an sich nicht eintragungsfähig sind, wie beschreibende Zeichen oder Freizeichen. Denn die Verwendung dieser Zeichen ist frei und kann von Markeninhabern höchstens im Rahmen einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung verhindert werden. Nach dem vorne Gesagten lässt sich aus der gesuchstellerischen Marke und deren Gebrauch jedoch keine Verkehrsdurchsetzung für den einfachen Kegelstumpf in seiner Grundform (mit technisch bedingtem Flansch) begründen, da praktisch alle auf dem Schweizer Markt erhältlichen Kaffeekapseln, insbesondere auch diejenigen von mit dem Nespresso-System konkurrierenden Systemen (vgl. etwa Delizio), ebenfalls als Grundform den einfachen Kegelstumpf mit Flansch verwenden. Die Beurteilung des Schutzzumfangs der gesuchstellerischen Formmarke darf demnach nicht so erfolgen, wie wenn der nicht schützbarer Bestandteil eben doch vom Inhaber der Marke monopolisiert werden könnte. Schon gar nicht kann der Inhaber einer mit einer einfachen geometrischen Grundform verwechselbaren Marke verlangen, dass andere deswegen auf den Gebrauch der - im vorliegenden Fall im Übrigen auch technisch naheliegenden (vgl. vorne Erwägung 5/a/ee und 5/b/cc) - Grundform verzichten (BSK-LUCAS DAVID, Art. 3 MSchG N 29).

aa) Der Kegelstumpf mit technisch notwendigem Flansch ist somit für Kaffeekapseln nicht monopolisierbar und markenrechtlich nicht geschützt. Dem auf der folgenden Darstellung abgebildeten Teil der Kaffeekapseln darf deshalb bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit bloss eine geringe Bedeutung zugemessen werden.



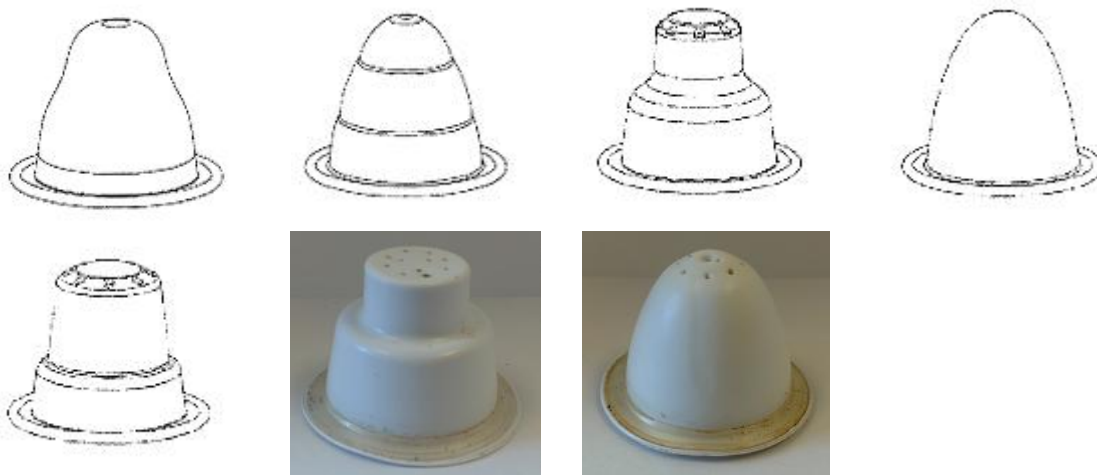
CH-Marke Nr. P-486889  
ohne "Hut"



Denner-Kapsel  
ohne "Hut"

Es schadet der Denner-Kapsel somit nicht, dass sie in diesem Teil eine sehr grosse Ähnlichkeit mit der CH-Marke Nr. P-486889 aufweist, da es sich um eine Grundform handelt, für welche die CH-Marke Nr. P-486889 grundsätzlich keinen Schutz beanspruchen kann. Im Übrigen fällt aber auch auf, dass die Denner-Kapsel gedrungener bzw. kompakter wirkt, als die länglichere Nespresso-Kapsel.

bb) Damit ist auch gesagt, dass die Gesuchstellerinnen die Gesuchsgegnerinnen nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten können, sich vollständig vom Kegelstumpf mit Flansch zu entfernen und für ihre Kaffeekapseln teilweise geradezu exotische anmutende Formen (vgl. z.B. die nachfolgenden Abbildungen) zu verwenden, selbst wenn diese Formen gemäss Gutachten technisch möglich sind.



Zum einen würde der Schutzbereich einer Marke zu weit ausgedehnt, wenn nicht mehr die schöpferische und gestalterische Originalität einer Marke geschützt würde, sondern sich der Schutz auch auf eine einfache und naheliegende Grundform erstrecken würde, die von fast sämtlichen Anbietern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet wird (vgl. kläg. act. 23, Seiten 1-8; kläg. act. 72; Ne-cap; kläg. act. 74). Daran vermöchte im

Übrigen wohl selbst eine Verkehrsdurchsetzung nichts zu ändern. Dass Verkehrsdurchsetzung nicht per se zu einer starken Marke führt, zeigt gerade das Beispiel der Form- und Farbenmarken. Solche Zeichen werden nur aufgrund von nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung eingetragen, und trotzdem kommt ihnen meist nur ein relativ schmaler Schutzzumfang zu (MARBACH in SIWR III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Rz. 986). Dies bedeutet, dass bereits relativ kleine Abweichungen genügen, um eine solche Marke nicht zu verletzen. Zum anderen ist davon auszugehen, dass das Publikum - mangels technischen Sachverstands - wohl gewisse Zweifel haben dürfte, ob ungewöhnliche Kapselformen in Nespresso-Maschinen einwandfrei funktionieren.

c) Charakteristisch und stark ist an der CH-Marke Nr. P-486889 somit vor allem der unten abgebildete "Hutaufsatz" bzw. der "Vulkankegel", der auf den einfachen Kegelstumpf mit technisch notwendigem Flansch aufsetzt. Dies ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besonders zu berücksichtigen.



CH-Marke Nr. P-486889



Denner-Kapsel

Dabei darf aber die CH-Marke Nr. P-486889 bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht auf dieses Element reduziert werden. Die Marke ist im Gesamtbild zu beurteilen. Es ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch ein Betrachtungswinkel zu wählen, der die charakteristischen, starken Merkmale zeigt und nicht verdeckt. Untauglich sind damit etwa Blickwinkel, welche die dritte Dimension der (drei-dimensionalen) Formmarke völlig ausblenden; so etwa der Blick auf den seitlichen Querschnitt der Kapselform (vgl. folgende Abbildung).



Nespresso-Kapsel  
(aus beklagt. Beilage 5)



Denner-Kapsel  
(beklagt. Beilage 7)

Ebenso untauglich sind Betrachtungswinkel, die bloss eine nicht schutzfähige und technisch notwendige Banalität zeigen; so etwa der Blickwinkel von unten auf die Scheibe mit dem Flansch (vgl. folgende Abbildung):



Nespresso-Kapsel  
(aus beklagt. Beilage 5)



Denner-Kapsel  
(beklagt. Beilage 7)

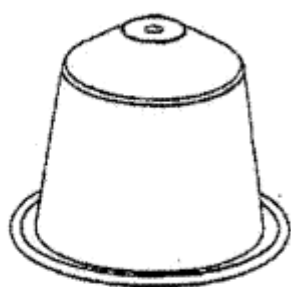
Einen tauglichen Gesamteindruck der Formen, der die oben beschriebenen charakteristischen Eigenschaften ("Hutauflsatz" bzw. "Vulkankegel") zeigt und der dritten Dimension der 3D-Marke genügend Rechnung trägt, ergibt der Betrachtungswinkel von schräg oben (vgl. folgende Abbildungen):



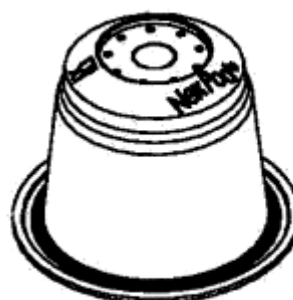
Nespresso-Kapsel  
(aus beklagt. Beilage 5)



Denner-Kapsel  
(beklagt. Beilage 7)



CH-Marke Nr. P-486889



Denner-Kapsel

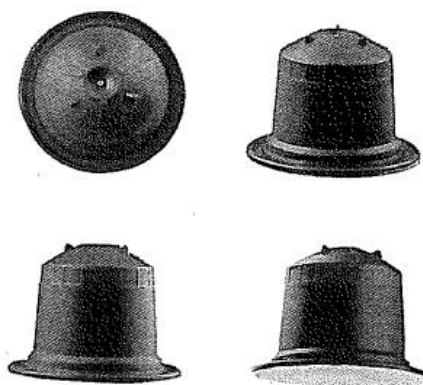
Vergleicht man den Gesamteindruck aus diesem tauglichen Betrachtungswinkel, der die charakteristischen Merkmale der geschützten Formmarke zeigt und der drei-dimen-

sionalen Form genügend Rechnung trägt, so ergibt sich, dass eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft ist.

aa) Die markenrechtlich geschützte Form der Nespresso-Kapsel ist schlicht und schnörkellos. Sie weist eine elegant-einfache, aber für Kaffeekapseln nicht geradezu banale Form aus, da sie diesen charakteristischen "Vulkankegel" besitzt, der direkt auf den Kegelstumpf aufsetzt. Der "Vulkankegel" zeichnet sich durch hohe Flanken - mit einer im Vergleich zum Durchmesser - relativ kleinen "Krateröffnung" in Form einer leichten Delle aus.

bb) Die Denner-Kapsel weist demgegenüber am Übergang von Kegelstumpf zum "Aufbau" eine Stufe auf und hat eine im Durchmesser sehr grosse, scharfabbrechende Absenkung, die rechtwinklig an einen ebenen kreisförmigen Boden anschliesst. Die Absenkung ist mit anderen Worten keine kleine Delle, sondern eine grosse Scheibe. Auf dem Boden dieser Absenkung sind kreisförmig, entlang des Randes in gleichmässigen Abständen, neun auffällige Löcher angeordnet. Die Form der Denner-Kapsel hat damit genügend eigene charakteristische Merkmale, um eine Verwechslungsgefahr mit der CH-Marke Nr. P-486889, deren Schutzzumfang nach dem oben Gesagten nicht besonders weit sein kann, nicht als glaubhaft erscheinen zu lassen. Die Denner-Kapsel erscheint namentlich nicht als blosser Plastikklon einer Nespresso-Kapsel.

cc) Die Denner-Kapsel unterscheidet sich im Übrigen auch wesentlich stärker von der CH-Marke Nr. P-486889 als etwa die Kapseln der Ethical Coffee Company SA, die von den Gerichten im Kanton Waadt zu beurteilen waren bzw. sind. Die Fälle sind deshalb nicht ohne weiteres vergleichbar.



Entscheid des Tribunal Cantonal du Canton de Vaud vom 7. Juni 2012, S. 8  
(beklagt. Beilage 19; vgl. auch Ger.act. 69a)

d) Eine Verwechslungsgefahr kann sich sodann ebenfalls daraus ergeben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Denn auch durch derartige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer geschützten Marke kann deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind (BGE 122 III 382). Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Konsumenten die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wiederzufinden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren der einen oder der anderen Marke einkaufen. Das aber kann die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke ebenso empfindlich beeinträchtigen wie die Gefahr eigentlicher Fehlzurechnungen (BGE 122 III 382).

aa) Im vorliegenden Fall kommt der Gefahr, dass das Publikum die Denner-Kapseln allenfalls als einen "Ersatz für" Nespresso-Kapsel hält, insofern keine Bedeutung zu, als das Nespresso-System aus den Nespresso-Maschinen und Nespresso-Kapseln besteht. Nespresso-Maschinen werden von mehreren Herstellern produziert und über die verschiedensten Absatzkanäle vertrieben. Der Vertrieb der Nespresso-Kapseln erfolgt jedoch ausschliesslich im Selbstvertrieb, d.h. durch die Gesuchstellerin 2, einerseits über das Internet und andererseits über die Nespresso-Boutiquen (bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid vom 28. Juni 2011, BGE 4A\_178/2011, Erwägung A). In diesem System ist somit nur ein Kapsel-Hersteller vorgesehen. Die Gesuchstellerinnen betonen denn auch, dass zuerst ihre marken- und patenrechtlich geschützte Kapsel vorlag. Erst viele Jahre später sei die erste Nespresso-Maschine entwickelt worden (Ger.act. 8; Stellungnahme vom 16. August 2011, Rz. 30.1). Die Maschinen wurden mit anderen Worten für die Kapseln gebaut und nicht umgekehrt. Es liegt damit in der Natur der Sache, dass das Publikum jede Kapsel eines Drittanbieters, die in das System einbricht, als Ersatz für eine Nespresso-Kapsel betrachtet. Soweit das Publikum die Denner-Kapseln somit als "Ersatz für" die Nespresso-Kapseln hält, ist dies nicht in einer Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der gesuchstellerischen Formmarke begründet, sondern im Umstand, dass die beiden Kapseln den gleichen Zweck erfüllen und die Denner-Kapsel damit die Nespresso-Kapsel innerhalb des Nespresso-Systems konkurrenziert.

bb) Es erscheint auch nicht glaubhaft, dass eine verpönte Qualitätsanmassung durch Anlehnung an die geschützte CH-Marke Nr. P-486889 vorliegt. Die Form der

Denner-Kapsel sendet nicht die Botschaft "gleich gut wie die Nespresso-Kapsel" aus. Die Denner-Kapsel unterscheidet sich nach dem Gesagten genügend stark von der Nespresso Kapsel, um als eigenständiges Produkt mit einer eigenständigen Qualität wahrgenommen zu werden. Die Nespresso-Kapsel strahlt mit ihrer edlen, eleganten, schlichten Form die Exklusivität eines qualitativ hochwertigen Produktes aus. Diese Botschaft geht der mit unästhetischen Löchern und Abstufungen versehenen Denner-Kapsel völlig ab.

e) Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 122 III 382; BGE 102 II 122 E. 2 S. 126; BGE 96 II 243 E. 2 S. 248 f., mit Hinweisen; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c S. 38). Im vorliegenden Fall besteht keine Gefahr, dass das Publikum die Denner-Kapsel für den Teil einer gesuchstellerischen Serienmarke hält, behaupten die Gesuchstellerinnen doch nicht, sie würden Kapseln in verschiedenen serienähnlichen Formvarianten anbieten. Charakteristisch für die mit Wortbezeichnungen beschriebenen Varietäten (Volluto, Arpeggio, Fortissio Lungo, etc.) sind vielmehr farbliche Gestaltungsunterschiede (vgl. kläg. act. 8; kläg.act. 5). Soweit sich die Gefahr einer falschen Zuordnung daraus ergeben könnte, dass das Publikum der Meinung ist, dass sämtliche Kapseln, die in Nespresso-Maschinen funktionieren, auch von Nestlé bzw. Nespresso stammen, so handelt es sich dabei um eine Gefahr, die im Verkaufssystem und nicht in der Formmarke begründet ist. Das Nespresso Verkaufssystem baut darauf auf, dass es nur einen Anbieter für Nespresso-Kapseln, aber mehrere Anbieter für Nespresso-Maschinen gibt (vgl. dazu vorne Erwägung 13/d/aa).

f) Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG nicht glaubhaft erscheint, weshalb das Begehren um Erlass eines Verbotes, wie es in Ziffer 1 des Rechtsbegehrens von den Gesuchstellerinnen verlangt wird, abzuweisen ist.

14. Im übrigen bleibt abschliessend zum Verständnis des folgenden Rechtsspruches noch einmal festzuhalten, dass Ziffer 2 des gesuchstellerischen Rechtsbegehrens mit Entscheid vom 4. März 2011 beurteilt und vor Bundesgericht nicht angefochten wurde. Die Ziffern 2, 3, 4 und 7 des Entscheides vom 4. März 2013 blieben somit

unangefochten. Es gilt somit nur noch die vom Bundesgericht aufgehobenen Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheides vom 4. März 2011 neu zu entscheiden.

### III.

1. Bei der Verteilung der Prozesskosten ist zu berücksichtigen, dass es beim Ergebnis bleibt, dass die Gesuchstellerinnen mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 des Gesuchs nicht durchgedrungen sind, da eine Verwechslungsgefahr betreffend der CH-Marke Nr. P-486889 nicht glaubhaft erscheint. Hingegen sind die Gesuchstellerinnen mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 des Gesuchs, welches sich ausschliesslich gegen die Gesuchsgegnerin 1 richtet, weitgehend durchgedrungen. Vorliegend erscheint es gerechtfertigt, den Aufwand betreffend Ziff. 1 des Rechtsbegehrens auf 4/5 und denjenigen betreffend Ziff. 2 des Rechtsbegehrens auf 1/5 festzusetzen.

2. Die Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung der in Frage stehenden Marken auf mindesten Fr. 500'000.--, während die Gesuchsgegnerinnen diesen einstweilen auf mindestens Fr. 2'000'000.-- beziffern. Sie machten geltend, die verlangte und einstweilen superprovisorisch angeordnete Massnahme, insbesondere das Verkaufsverbot, verursache ihnen einen hohen Schaden und erweise sich insbesondere für die Gesuchsgegnerin 2 als existentiell und ruinös. Nachdem die Gesuchstellerinnen insbesondere mit Hinblick auf die Marken der Gesuchstellerin 1 auf die jährlichen Werbeausgaben in der Schweiz in Millionenhöhe und den hohen Bekanntheitsgrad der Marken verweisen, ist von einer Marke von erheblicher Bedeutung auszugehen. Damit erscheint es angemessen, den Streitwert auf Fr. 1'000'000.-- festzusetzen (Art. 91 Abs. 2 ZPO; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2010, N 4 zu Art. 91 ZPO).

3. Die Entscheidgebühr (einschliesslich der Kosten der dringlichen Verfügung) ist in Berücksichtigung des Streitwerts und des entstandenen Aufwands auf Fr. 25'000.-- festzusetzen (Art. 10 Ziff. 311 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 GKV). Die Entscheidgebühr ist den Gesuchstellerinnen zu 4/5 und der Gesuchsgegnerin 1 zu 1/5 aufzuerlegen. Den Gesuchstellerinnen ist der Vorschuss von Fr. 15'000.-- anzurechnen. Ein Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerinnen erübrigt sich, nachdem der Kostenvorschuss vorliegend den Kostenanteil der Gesuchstellerinnen nicht deckt.

4. Die Kosten der Expertise von Fr. 19'200.-- sind mit den beiden Kostenvorschüssen in der Höhe von je Fr. 10'000.-- zu verrechnen. Die restlichen Fr. 800.-- werden den Gesuchstellerinnen auf die Entscheidgebühr angerechnet. Die Gesuchstellerinnen haben die Gutachterkosten zu bezahlen, da das Gutachten zur Beurteilung von Ziffer 1 ihres Rechtsbegehren eingeholt wurde und dieses abzuweisen ist. Die Gesuchstellerinnen haben in diesem Punkt somit als unterliegend zu gelten und damit die Gesuchsgegnerinnen für den verrechneten Kostenvorschuss mit Fr. 10'000.-- zu entschädigen.

5. Nachdem das Rechtsbegehren Ziff. 1 abgewiesen worden ist, steht den Gesuchsgegnerinnen entsprechend dem Anteil des von dieser Frage verursachten Aufwandes eine Parteientschädigung zu. Es kann grundsätzlich auf die diesbezüglichen Ausführungen im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 verwiesen werden. Da sich jedoch sowohl der Aufwand wie auch der Anteil im Vergleich zur damaligen Beurteilung erhöht haben, ist die Parteientschädigung auf Fr. 20'000.-- festzusetzen.

Demgemäss wird

**verfügt:**

1. Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gemäss Gesuch wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr von Fr. 25'000.-- bezahlen die Gesuchstellerinnen unter solidarischer Haftbarkeit zu 4/5 und die Gesuchsgegnerin 1 zu 1/5. Den Gesuchstellerinnen wird der Kostenvorschuss von Fr. 15'000.-- angerechnet.
3. Die Gutachterkosten von Fr. 19'200.-- werden mit den Kostenvorschüssen von Fr. 20'000.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 800.-- wird den Gesuchstellerinnen auf den Anteil der Entscheidgebühr gemäss Ziffer 2 angerechnet. Die Gesuchstellerinnen haben die Gesuchsgegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit für den verrechneten Kostenvorschuss mit Fr. 10'000.-- zu entschädigen.
4. Die Gesuchstellerinnen haben unter solidarischer Haftbarkeit die Gesuchsgegnerinnen mit Fr. 20'000.-- zu entschädigen.

Der Handelsgerichtspräsident

Der a.o. Handelsgerichtsschreiber