

**Ist die dreidimensionale Kaffeekapsel-Marke von
Nespresso nichtig aufgrund von absoluten
Schutzausschlussgründen?**

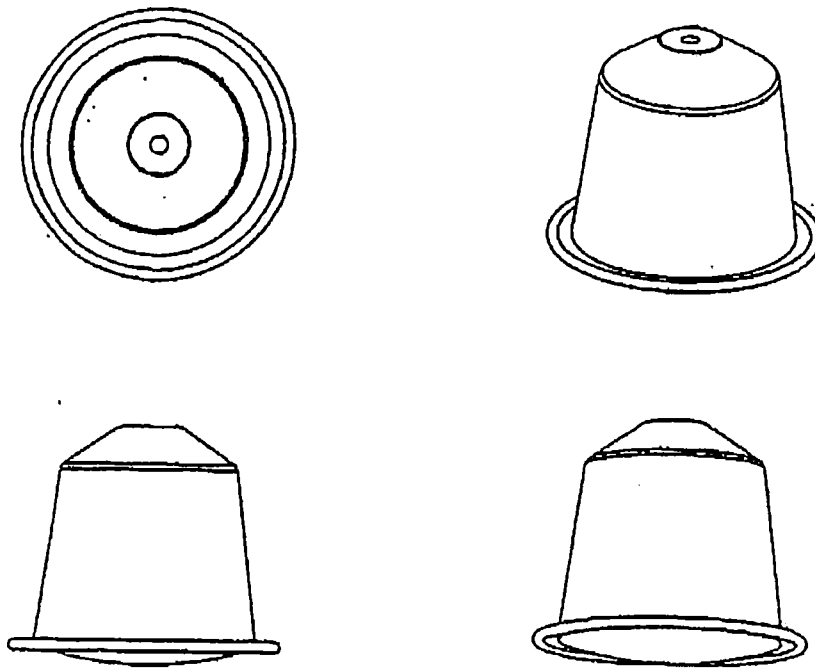


Abb. 1

Abschlussarbeit CAS Paralegal I/2012

zhaw - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Prof. Dr. Peter Münch

Franziska Schweizer

Eichenweg 11

8134 Adliswil

Abgabe: 18. Juni 2011

Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitung	6
1.	Zum Thema	6
2.	Vorgehensweise und Quellen.....	7
II.	Die dreidimensionale Kaffeekapsel-Marke von Nespresso.....	7
1.	Registereintrag	7
2.	Abgrenzung der Begriffe "Formmarke" und "dreidimensionale Marke".....	7
3.	Absolute Ausschlussgründe für Formmarken	8
III.	Nichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. b MschG	10
1.	Formen, die das Wesen der Ware ausmachen	10
2.	Formen, die technisch notwendig sind	13
2.1	Technische Notwendigkeit aufgrund wettbewerbsrechtlicher Aspekte	13
2.2	Technische Notwendigkeit aufgrund fehlender zumutbarer Alternativen	14
3.	Formen, die technisch bedingt sind.....	18
4.	Formen, die technisch mitbeeinflusst sind	18
IV.	Nichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. a MschG (Gemeingut)	18
1.	Freihaltebedürftige Zeichen	19
2.	Nicht unterscheidungskräftige Zeichen.....	19
V.	Verkehrsdurchsetzung	20
1.	Voraussetzungen	20
2.	Beweis.....	21
VI.	Zusammenfassende Schlussbetrachtung.....	22
VII.	Wahrheitserklärung	24

LITERATURVERZEICHNIS

- ARNET RUTH, Die Formmarke, Diss. Zürich 1993.
- HEINRICH PETER/RUF ANGELIKA, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 5 (2003), S. 395 – 413.
- HERREN JÜRIG, Corporate Identity und die Form des Produkts, aus: MÜNCH PETER/ZIESE HELLA (Hrsg.), Corporate Identity, Wie Unternehmensidentität aufgebaut, entwickelt und rechtlich abgesichert wird, Zürich/Basel/Genf 2012, S. 102 – 126.
- INEICHEN MARKUS, Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen, Diss. Zürich 2002.
- LUCHSINGER MARTIN, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, in: sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 2 (1999), S. 195 – 199.
- MARBACH EUGEN, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, III/1, Basel 2009.
- STREULI-YOUSSEF MAGDA, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 11 (2002), S. 794 – 798.
- TROLLER KAMEN, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, Basel/Genf/München 2001.
- VON BÜREN ROLAND/MARBACH EUGEN, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002.
- WANG MARKUS, Die schutzfähige Formgebung, Eine Untersuchung der materiellen Voraussetzungen des muster-, urheber- und markenrechtlichen Schutzes von Warenformen, Diss. St. Gallen 1998.
- WILLI CHRISTOPH, MSchG Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abb.	Abbildung
AG	Aktiengesellschaft
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (amtliche Sammlung)
Diss.	Dissertation
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
lit.	Litera
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz) vom 28. August 1992 (SR 232.111)
m. E.	Meines Erachtens
Nr.	Nummer
SA	Société Anonyme
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
TV	Fernsehen
u.a.	Unter anderem
URG	Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 (SR 231.1)
UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (SR 241)
WDL	Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
z.B.	Zum Beispiel
Ziff.	Ziffer/n

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Form der Nespresso-Kapsel, aus: <https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp>.

Abb. 2: Tassimo Kapsel, aus: <http://www.hjreggel.net/kpadinfo/index.html#misc-info.html>.

Abb. 3: Senseo Kaffeepad, aus:

http://www.google.ch/imgres?q=senseo+kaffeepad&start=293&um=1&hl=de&sa=N&biw=998&bih=841&tbm=isch&tbnid=tGIiOQWg-bBrSM:&imgrefurl=http://de.paperblog.com/senseo-cafe-choco-kaffee-mit-ein-paar-glueckshormonen-234427/&docid=2MeyBQy0YvkFjM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-ZX56zF2ShVk/TqP1nYrR1YI/AAAAAAAAACrg/GV4IV7KiA0A/s1600/k-100_1581.jpg&w=800&h=600&ei=IOy8T4ekKa-K4gSSy7ln&zoom=1&iact=hc&vpx=543&vpy=384&dur=1375&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=105&sig=116373605954027571629&page=13&tbnh=138&tbnw=200&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:293,i:20.

Abb. 4: Nespresso-Kaffeekapselständer Cube, aus: <http://www.nespresso.com/ch/de/accessoires-Nesp>.

Abb. 5: Nespresso-Kaffeekapselständer Totem, aus: <http://www.nespresso.com/ch/de/accessoires-Nesp>.

Abb. 6: Nespresso-Kaffeekapselständer Pixie Target, aus: <http://www.nespresso.com/ch/de/accessoires-Nesp>.

Abb. 7: Ethical Coffee Kapsel, aus: <http://sprachkonstrukt.de/2012/01/08/alternative-nespresso-kapseln/>.

Abb. 8: Gebrauchsempfehlung der Ethical Coffee Company, aus: <http://www.ethicalcoffeecompany.com/de/precautions>.

Abb. 9: Kaffeekapsel CoffeeDuck, aus: <http://shop.coffeeduck.com/en/coffeeduck-nespresso.html>.

Abb. 10: Kaffeekapsel Cafissimo von Tchibo, aus: <http://www.hjreggel.net/kpadinfo/index.html#misc-info.html>.

Abb. 11: Kaffeekapsel Nestlé Dolce Gusto, aus: <http://www.hjreggel.net/kpadinfo/index.html#misc-info.html>.

I. Einleitung

1. Zum Thema

Die Denner AG entwickelte, veräusserte und bewarb zusammen mit der Alice Allison SA (die Unternehmen werden im Folgenden "Denner" genannt) eine Kaffeekapsel, die der Kapsel von der Société des Produits Nestlé SA und der Nestlé Nespresso SA (im Folgenden "Nespresso" genannt) zum Verwechseln ähnlich sieht und kompatibel zu den Nespresso-Kaffeemaschinen ist. Nespresso verteidigte daraufhin ihr geistiges Eigentum und ging gegen Denner gerichtlich vor. Im Zentrum der Argumentation stand dabei immer wieder die mutmassliche Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. P-486 889.¹ Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit der Frage, ob die betreffende Marke der Nespresso aufgrund von absoluten Schutzausschlussgründen nichtig sei.

Eine Formgebung kann durch verschiedene miteinander konkurrierende Immaterialgüterrechte Schutz erlangen. Sie kann als Design oder Formmarke eingetragen und als Kunstwerk urheberrechtlich geschützt werden. Das Vorgehen zur Herstellung der Form kann durch Patente geschützt werden. Ausserdem bietet das Lauterkeitsrecht Möglichkeiten, gegen Produktnachahmungen vorzugehen.² Da es sich bei der Nespresso-Kapsel nicht um ein Werk der bildenden Kunst handelt, fällt der Urheberrechtsschutz weg.³ Nespresso warf Denner zusätzlich zu der Verletzung des Markenrechts auch Patentverletzungen vor. Das Zürcher Handelsgericht wies die Klage jedoch ab.⁴ Wenn die Marke nun nichtig wäre, bliebe der Nespresso nur noch die Möglichkeit über unlauteren Wettbewerb gegen Nachahmungen ihrer Kaffeekapsel vorzugehen. Die Nichtigkeit der Marke nimmt daher in den Markenstreitigkeiten zwischen Nespresso und Denner eine zentrale Stellung ein.⁵ Die Presse berichtete in den letzten Wochen, dass Nespresso per superprovisorischer Verfügung einen Verkaufsstopp von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln, die über Fust vertrieben wurden, erwirkt hätte.⁶ Die Verfügung wurde nicht elektronisch veröffent-

¹ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011.

² WANG, S. 1.

³ URG Art. 2.

⁴ INGRESnews 2011, Nr. 37.

⁵ <http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/NestleKonkurrenten-lassen-sich-nicht-abkapseln/story/17222242>.

⁶ <http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Fust-muss-Kapseln-aus-dem-Regal-nehmen/story/13433560>;
<http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/nestpresso-duldet-migros-konkurrenz-weiter-1.17201815>.

licht. Die mutmassliche Nichtigkeit der Marke dürfte aber auch in diesem Verfahren von zentraler Bedeutung sein.

Produktformen können seit der Revision des Markengesetzes im Jahre 1992 ausdrücklich als Marken im Register eingetragen werden und erlangen dadurch markenrechtlichen Schutz.⁷ Eingetragene Formen dürfen von anderen Herstellern als dem Markeninhaber nicht verwendet werden. Die Eintragung führt also zur Monopolisierung einer Form. Das Markenrecht hat darum auch die Funktion Fehlmonopolisierungen zu vermeiden.⁸ Das Bundesgericht muss deshalb bei Entscheiden im Zusammenhang mit der Nichtigkeit von Formmarken streng urteilen.⁹

2. Vorgehensweise und Quellen

Die wichtigste Quelle für diese Arbeit ist ein Urteil des Handelsgerichts St. Gallen: Urteil vom 4. März 2011 betreffend vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Markenrecht und UWG.

Am Anfang der Arbeit wird die Marke von Nespresso vorgestellt. Es folgen Erläuterungen zu Formmarken im Allgemeinen. Danach wird eine mögliche Nichtigkeit diskutiert.

II. Die dreidimensionale Kaffeekapsel-Marke von Nespresso

1. Registereintrag

Die Schweizer Marke Nr. P-486 889 wurde am 29.06.2000 von der Société des Produits Nestlé SA für folgende Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kaffee hinterlegt:

Klasse 30:

"Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café;[...]"¹⁰

Die Marke wurde mit dem Vermerk "Marque imposée" eingetragen.

2. Abgrenzung der Begriffe "Formmarke" und "dreidimensionale Marke"

Die Abgrenzung/Definition der beiden Begriffe wird in der Lehre unterschiedlich gehandhabt. Ein Ansatz versteht den Begriff der dreidimensionalen Marke als Ober-

⁷ MschG Art. 1 Abs. 2; WANG, S. 43.

⁸ HERREN, S. 117-118; MARBACH, S. 74.

⁹ WANG, S. 349.

¹⁰ Das WDL wird in gekürzter Form wiedergegeben. Nur für diese Arbeit relevante Waren und Dienstleistungen werden erwähnt. Das gesamte WDL ist auf www.swissreg.ch verfügbar.

begriff, unter dem Formmarken im engeren Sinn (Waren- oder Verpackungsform ist identisch mit der Marke) und Formmarken im weiteren Sinn subsumiert werden (z.B. die Form eines Mercedes-Stern).¹¹ Marbach schlug vor, den Begriff "dreidimensionale Marke" für Formmarken im engeren Sinn zu verwenden. Formmarken im weiteren Sinn möchte er schlicht als Formmarken bezeichnen.¹² Luchsinger findet diesen Ansatz jedoch genauso wenig überzeugend wie den ersten, da "auch Formmarken dreidimensionale Marken sind"¹³. Das Kernproblem der Abgrenzung führt er folgendermassen aus:

"Immerhin wird mit dieser Benennung etwas vom wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Typen von dreidimensionalen Marken ausgedrückt, nämlich dass es sich beim ersten Typ [dreidimensionale Marke nach Marbach] um eigentliche Marken und nicht primär um Formen handelt, während es beim zweiten Typ [Marbachs Formmarke] wesentlich um die Form geht, die gleichzeitig auch als Kennzeichen ausgestaltet ist."¹⁴

Bei der Kaffeekapsel-Marke handelt es sich demnach um eine Formmarke im engeren Sinn oder nach Marbach um eine Formmarke. Geschützt für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ist die Form der Kapsel, wie sie auf der Abbildung des Swissreg-Auszugs zu sehen ist:

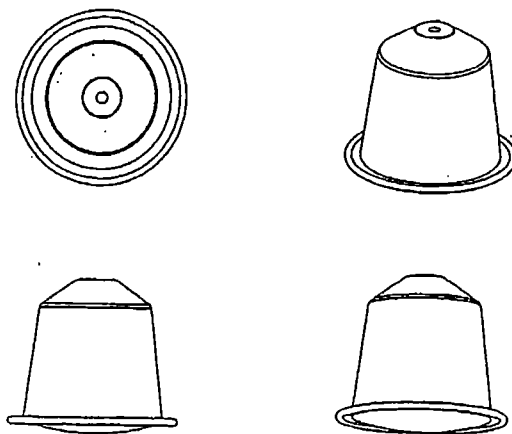


Abb. 1

3. Absolute Ausschlussgründe für Formmarken

Eine Marke ist ein Zeichen, das vom Publikum als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird. Zeichen, die irreführend sowie gesetzes- und sittenwid-

¹¹ BGE 120 II 307, S.308-309; 129 III 514, S. 516; HERREN, S. 117; LUCHSINGER S. 195; STREULI-YOUSSEF, S. 794-795; VON BÜREN/MARBACH, S. 101.

¹² MARBACH, S. 101.

¹³ LUCHSINGER, S. 195.

¹⁴ LUCHSINGER, S. 195.

rig sind, werden absolut vom Markenschutz ausgeschlossen.¹⁵ Ebenfalls nicht markenschutzfähig sind "Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden"¹⁶ und "Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind"¹⁷.

Die Auslegung von Art. 2 lit. a und b MschG wurde in der Lehre ausführlich diskutiert. Durchgesetzt hat sich die Meinung, dass Art. 2 lit. b MschG eine ergänzende Bestimmung für Formmarken zu Art. 2 lit. a MschG darstellt.¹⁸ Das Bundesgericht bestätigte diese Ansicht im Jahr 2003:

"Die besonderen Schutzausschlussgründe von **Art. 2 lit. b MschG** konkretisieren spezifisch für Formmarken den Kern der absoluten Freihaltebedürftigkeit."¹⁹

Das Bundesgericht sieht also eine Form gemäss Art. 2 lit. b MschG als absolut Freihaltebedürftig an, wodurch automatisch auch der Ausschlussgrund Art. 2 lit. a MschG eintritt. Welche Folgen dies auf die Verkehrsdurchsetzung hat, wird in Kapitel 5 diskutiert.

Zur umfassenden Beurteilung der Nichtigkeit der Nespresso-Marke werde ich zuerst die absoluten Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MschG überprüfen, danach diejenigen gemäss Art. 2 lit. a MschG. Die relativen Ausschlussgründe werden in dieser Arbeit ausser Acht gelassen, da sie sich nicht auf "inhaltliche Mängel"²⁰ von Zeichen beziehen. Wenn das IGE einer Marke Schutz erteilt, welche das Publikum mit einer bereits registrierten Marke verwechselt werden könnte, kann der Inhaber der älteren Marke gegen die jüngere vorgehen. Falls das Gericht eine Verwechslungsgefahr feststellt, wird die jüngere Marke nichtig erklärt. Relative Ausschlussgründe führen also auch zur Nichtigkeit eines Zeichens.²¹

Der Zweck der spezifischen Ausschlussgründe für Formmarken liegt unter anderem darin, die Konkurrenz unter den verschiedenen Immaterialgüterrechten zu regeln.²²

Im Lego-Entscheid definierte das Bundesgericht vier Typen von Formmarken, die

¹⁵ MschG Art. 1 und 2.

¹⁶ MschG Art. 2 lit. a.

¹⁷ MschG Art. 2 lit. b.

¹⁸ HEINRICH/RUF, S. 405; LUCHSINGER, S. 196; MARBACH, S. 59; STREULI-YOUSSEF, S. 795.

¹⁹ BGE 129 III 514, S. 517.

²⁰ WANG, S. 354.

²¹ MschG Art. 3; VON BÜREN/MARBACH, S. 108 ff.; WANG, S. 354 ff.

²² HEINRICH/RUF, S. 399; INEICHEN, S. 52-53; MARBACH, S. 154.

gemäss Art. 2 lit. b MschG absolut freihaltebedürftig sind. Es handelt sich dabei um Formen, die 1. das Wesen der Ware ausmachen, 2. technisch notwendig, 3. technisch bedingt oder 4. technisch mitbeeinflusst sind.²³ Der Ausschlussgrund des Wesens der Ware verhindert eine Markenregistrierung einer äusseren Gestalt. Diese soll durch das Designgesetz geschützt werden.²⁴ Die Prüfung der technischen Notwendigkeit hingegen soll dazu führen, dass technisches Gedankengut durch das Patentgesetz geschützt wird.²⁵

III. Nichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. b MschG

Nachfolgend werde ich die vier vom Bundesgericht in BGE 129 III 514 definierten Formen, die aufgrund von Art. 2 lit. b MschG freihaltebedürftig sind, ausführen und diskutieren, zu welcher Kategorie die Kaffeekapsel-Marke von Nespresso gehören könnte.

1. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen

Das Bundesgericht hielt fest, dass Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion eines Produkts erwarte, das Wesen der Ware ausmachen würden und somit schutzunfähig seien.²⁶ Entscheidend ist demnach die Definition der Funktion eines Produkts. Die Funktion einer **beliebigen** Kaffeekapsel liegt darin, dass sie Pulver enthält, so dass eine Maschine daraus flüssigen Kaffee herstellen kann. Das Kaffeepulver ist aufgrund der Einschweissung in eine Aluminium-Kapsel lange haltbar. Zudem wird das Aroma konserviert.²⁷ Die Funktion einer **Nespresso**-Kaffeekapsel liegt hingegen darin, dass sie Pulver erhält, so dass eine **Nespresso**-Maschine daraus flüssigen, leider lauwarmen, Kaffee produzieren kann. Die Kapsel ist an die Maschine gekoppelt.

In Analogie zum Lego-Entscheid stellt sich die folgende Kernfrage: Entspricht die Form der Nespresso-Kapsel den Erwartungen des Publikums an eine Kaffeekapsel?²⁸ Auf dem Schweizer Markt sind Kapseln anderer Hersteller, welche sich äusserlich stark von der Nespresso-Kapsel unterscheiden, erhältlich. Zum Beispiel die Kapsel des Tassimo-Heissgetränkessystems:

²³ BGE 129 III 514.

²⁴ HEINRICH/RUF, S. 399; INEICHEN, S. 53.

²⁵ HEINRICH/RUF, S. 399.

²⁶ BGE 129 III 514, S. 518-520.

²⁷ <http://www.nespresso.com/ch/de/pages/secretcapsule>.

²⁸ BGE 129 III 514, S. 520.



Abb. 2

Zudem werden nebst den Kapseln, bei denen sich das Pulver in harten Plastikschaalen befindet, sogenannte Kaffeepads angeboten. Dabei wird das Pulver rundförmig gepresst und von einer Folie zusammengehalten, sodass kleine Kissen entstehen. Zum Beispiel der Kaffeepad von Senseo:

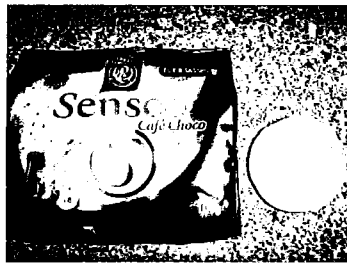


Abb. 3

Da diese variierenden Formen in der Schweiz m. E. stark verbreitet sind, erwartet das Publikum nicht eine bestimmte Form einer Kaffeekapsel. Somit würde die Form der Nespresso-Kapsel nicht ihr Wesen ausmachen. Eine genaue Einschätzung der Verbreitung der verschiedenen Formen müsste jedoch von einem Gutachter erstellt werden.

Arnet führt in ihrer Dissertation aus, dass für die Wesensbestimmung die ästhetische Funktionalität zu überprüfen sei. Dafür wendet sie folgende Formel an:

"[...] zur Erlangung gesetzlichen Schutzes muss die Form auswechselbar sein, ohne dass dadurch das Wesen der Ware geändert wird."²⁹

Die Kapselform ist meiner Meinung nach unerheblich, wenn der Zweck der Kapsel, die Herstellung von flüssigem Kaffee durch irgendeine beliebige Kaffeemaschine wäre. Beim Nespresso-System ist aber die Kompatibilität von entscheidender Bedeutung. Nespresso produziert die Kapseln mit dem Zweck der Herstellung von Kaffee mittels einer Nespresso-Maschine. Ohne eine kompatible Maschine ist die Kapsel in Bezug auf ihren Zweck sinnlos. Die Kernfrage könnte daher auch anders gestellt

²⁹ ARNET, S. 72.

werden: Entspricht die Form der Nespresso-Kaffeekapsel den Erwartungen des Publikums an eine **mit einer Nespresso-Maschine kompatiblen** Kaffeekapsel?

Damit käme man möglicherweise zu einem gegenteiligen Ergebnis. Nespresso liess am 5. Januar 2011 eine Umfrage zur Publikumswahrnehmung durchführen. Den Probanden wurde ein Bild einer Nespresso-Kapsel gezeigt, ohne Hinweise auf das Unternehmen oder die Marke. 56.4 % der Probanden ordneten das Objekt auf dem Bild der Firma Nespresso zu. Diese Ergebnisse deuten meiner Meinung nach daraufhin, dass eine Mehrheit des Publikums die konische Form der Nespresso-Kapsel beschreiben würde, wenn man sie nach der Form einer mit einer Nespresso-Maschine kompatiblen Kaffeekapsel befragen würde. Damit würde die Form der Kapsel gemäss Art. 2 lit. b MschG das Wesen der Ware ausmachen. Die Marke wäre nichtig. Es stellt sich daher die Frage, ob die Kompatibilität in Bezug auf das Wesen der Kaffeekapsel zu berücksichtigen ist oder nicht. Da es sich bei der Umfrage um ein Parteigutachten von Nespresso handelt, dass ihre Argumentation stützen soll, müsste sie von einem unparteiischen Gutachter wiederholt durchgeführt werden.

Für die ästhetische Funktionalität nach Arnet ist vor allem danach zu fragen, wie stark die Ästhetik das Wesen der Ware ausmacht. Wird eine Ware ausschliesslich aufgrund ihrer Ästhetik gekauft, könnte ihre Form nicht markenrechtlich geschützt werden.³⁰ Die Kaffeekonsumenten wollen einerseits eine Kaffeekapsel kaufen, mit der sie flüssigen, aromatischen Kaffee herstellen können. Andererseits verfügt die Nespresso-Kapsel zusätzlich über einen ästhetischen Wert. Sie ist in diversen Farbvariationen erhältlich, wobei das Aluminium einen leichten, unaufdringlichen, und damit elegant wirkenden Glanz, aufweist. Die Kaffeesorte ist auf der Folie an der Unterseite der Kapsel eingraviert, wobei der verschnörkelte Schriftzug wiederum einen edlen Eindruck bewirkt. Nespresso verkauft denn auch Kapselständer, die eine ästhetische Präsentation der Kapseln ermöglichen:

³⁰ HEINRICH/RUF, S. 407.



Abb. 4

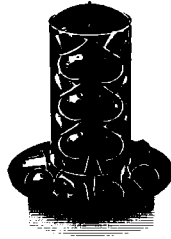


Abb. 5

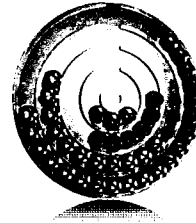


Abb. 6

Ich selber habe mich als Nespresso-Kundin schon dabei ertappt, wie ich eine bestimmte Kaffeesorte nur deshalb kaufen wollte, weil ich die Farbe der Kapsel so schön fand. Meiner Meinung nach muss man der Nespresso-Kapsel also neben ihrer Funktion als Kaffeekapsel einen wesentlichen ästhetischen Wert zusprechen, welcher sogar einen Einfluss auf den Kaufentscheid ausübt. Die Ästhetik ist jedoch nur ein Pluspunkt, welcher den Konsumenten nicht zur Kaffeekapsel eines Konkurrenten greifen lässt. Der Konsument kauft in erster Linie eine Kaffeekapsel zur Herstellung von Kaffee. Die Ästhetik lässt ihn zur Nespresso-Kapsel greifen. Die Form der Kapsel macht deshalb meiner Meinung nach eher nicht das Wesen der Ware aus.

2. Formen, die technisch notwendig sind

Zur Feststellung der technischen Notwendigkeit einer Form ist entscheidend, ob den Herstellern alternative Formen zur Verfügung stehen und ob das Interesse des Wettbewerbs schwerer zu gewichten ist, als das Interesse des einzelnen Herstellers seine Formen zu monopolisieren:

"Eine technisch notwendige Form liegt gemäss Art. 2 lit. b MschG vor, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art keine alternative Form technisch zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs zugemutet werden kann."³¹

2.1 Technische Notwendigkeit aufgrund wettbewerbsrechtlicher Aspekte

"Gleich dem Designrecht darf daher das Markenrecht nicht dazu führen, dass ein Konkurrent an der Verwendung einer technisch einfachen, materialsparenden und billigen Waren- oder Verpackungsform gehindert wird."³²

Die Existenz von Kaffeekapseln, die sich von der Nespresso-Kapsel äusserlich mehr oder weniger deutlich unterscheiden (z.B. Tassimo, Senseo, Cafissimo, Nescafé Dolce Gusto), beweist, dass sich andere Formen gleich gut eignen wie die konische. Die

³¹ BGE 129 II 514, S. 519.

³² HEINRICH/RUF, S. 407; TROLLER, S. 104.

wettbewerbsrechtlichen Aspekte können deshalb meiner Meinung nach in diesem Fall ausser Acht gelassen werden.

2.2 Technische Notwendigkeit aufgrund fehlender zumutbarer Alternativen

"[...] kann eine Form nicht in dem Sinn frei variiert werden, dass zumutbare Alternativen zur Verfügung stehen, handelt es sich nicht um eine technisch bedingte, sondern um eine absolut schutzunfähige, da technisch notwendige Form [...]." ³³

Oder anders ausgedrückt:

"Als Indiz für die technische Notwendigkeit der Form gilt der Umstand, dass sämtliche derselben Funktion dienenden Waren anderer Hersteller miteinander in der äusserlichen Erscheinung übereinstimmen." ³⁴

Die Denner-Kapsel stellt eine Alternative zu den Nespresso-Kapseln dar. Aber handelt es sich um eine zumutbare Alternative? Die Kapseln von Denner funktionieren in den Nespresso-Maschinen nicht so gut wie das Original. In der Presse wurde darüber berichtet, dass ein Teil des Kaffees in die Maschine hineinfliesse statt in die Tasse. ³⁵ Denner mutet diese Mängel ihren Kunden offenbar zu. Denn sonst hätten sie die Kapsel nicht in diesem Zustand auf den Markt gebracht, sondern weitergeforscht und eine bessere Kapsel entwickelt. Denner selbst bestätigte dies im eben zitierten Artikel der Tageszeitung 20Minuten. Falls die Denner-Kapsel eine zumutbare alternative Variante zur Nespresso-Kapsel darstellt, müsste letztere als nicht technisch notwendig betrachtet werden.

Nespresso machte vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass andere Kapsel-formen als die konische zumutbar und mit ihren Maschinen kompatibel seien. Die technische Notwendigkeit sei deshalb nicht gegeben. Insbesondere die Seitenwände könnten variiert werden. Denkbar wäre zum Beispiel eine Biegung der Seitenwände nach innen. Abbildungen der Formen wurden eingereicht. Der Richter hielt die Argumentation von Nespresso jedoch für nicht hinreichend glaubhaft dargelegt. ³⁶

Denner hingegen argumentierte vor dem Handelsgericht St. Gallen, dass die Form der Nespresso-Kapsel dadurch bestimmt sei, dass sie mit den Nespresso-Maschinen kompatibel sein müsse. Die Form sei technisch notwendig. Der Richter führte aus, dass das Steckdosen-Stecker-Prinzip ein Beispiel für ein technisch notwendiges Pro-

³³ BGE 129 III 514, S. 519.

³⁴ BGE 79 II 316, S. 323, zit. aus ARNET, S. 110.

³⁵ <http://www.20min.ch/finance/news/story/13225402>.

³⁶ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff.

dukt sei.³⁷ Die Produzenten von Elektrogeräten müssen die Stecker ihrer Geräte in einer landesweit bestimmten Form herstellen, damit sie in die Steckdosen passen. Ob die Kompatibilität von Steckdose und Stecker mit derjenigen der Nespresso-Kaffeemaschinen und den dazugehörigen Kapseln verglichen werden kann, ist fraglich. Denn die Produzenten von Elektrogeräten können nicht mitentscheiden, wie die Steckdosen aussehen sollen. Beim Nespresso-System entscheidet aber ein und derselbe Hersteller sowohl die Form der Platzaussparung in der Maschine als auch die Form der Kapsel. Hätte Nespresso die Platzaussparung in der Maschine rund konstruiert, wären die Nespresso-Kapseln dementsprechend rund entworfen worden. Die relevante Frage ist also: Wie ist Nespresso dazu gekommen, die Aussparung in der Maschine in einer konischen Form zu konstruieren? War das die einzige Möglichkeit oder wäre es nicht vielleicht möglich gewesen, z.B. eine runde Aussparung zu konstruieren? Falls die Möglichkeit einer anderen funktionierenden Formkonstruktion nicht gegeben wäre, wäre die Form meiner Meinung nach technisch notwendig. Bestimmt werden kann dies allerdings nur von einem Gutachter.

Denner machte weiter vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass die Herstellung einer anderen Form als der konischen weniger praktisch und solide als die Nespresso-Kapsel und mit grösseren Herstellungskosten verbunden wäre. Die konische Form der Kapsel könne deshalb im Interesse eines gesunden Wettbewerbs nicht geschützt werden.³⁸ Dies halte ich jedoch – wie am Anfang des Kapitels ausgeführt – für nicht glaubhaft aufgrund der Existenz mehrerer alternativer Systeme. Die Argumentation von Denner lässt m. E. andere Schlüsse zu: Offenbar experimentierte Denner mit anderen Formen und erzielte damit noch schlechtere Resultate als mit der Nachahmung der Nespresso-Kapsel. Dies könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass ausschliesslich die konische Kapselform mit Nespresso-Maschinen einwandfrei funktionieren kann. Die von Nespresso abgebildeten Alternativformen mögen vielleicht mit den Maschinen kompatibel sein. Das heisst jedoch noch lange nicht, dass damit auch tatsächlich flüssiger Kaffee in vergleichbarer Qualität hergestellt werden kann. Diese Meinung teilt der Richter des Handelsgerichts St. Gallen.³⁹

³⁷ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff.

³⁸ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff.

³⁹ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff.

Gleich mehrere Hersteller produzieren mit Nespresso-Maschinen kompatible Kapseln, die den Nespresso-Kapseln zum Verwechseln ähnlich sehen. So zum Beispiel Ethical Coffee:

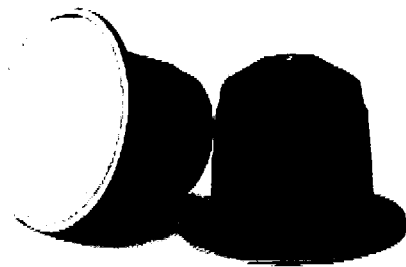


Abb. 7

Ethical Coffee schreibt auf ihrer Homepage:

"Nach zweijähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit können wir Ihnen eine neue, verbesserte Generation mit allen Nespresso-Maschinen kompatibler Kapseln vorstellen [...]."⁴⁰

Ethical Coffee forschte also 2 Jahre und brachte am Ende eine Kapsel auf den Markt, die der Nespresso-Kapsel zum Verwechseln ähnlich sieht. Interessanterweise funktionieren auch diese Kapseln gemäss eigenen Angaben nicht so gut wie das Original. Ethical Coffee schreibt auf ihrer Homepage, dass ihre Kapseln teilweise nicht von selbst in den Kapselbehälter fallen würden, sondern mit Gewalt herausgedrückt werden müssten:

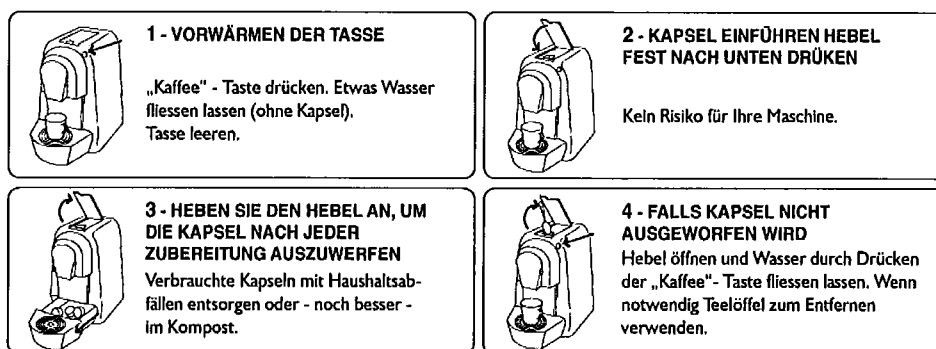


Abb. 8

Der Punkt Nr. 2 in der Graphik ist ein Hinweis darauf, dass viele Benützer angeben, die Maschine nach Einlegung der Kapsel nicht (richtig) schliessen zu können.⁴¹

Auch die mit den Nespresso-Maschinen kompatible Kapsel von CoffeeDuck, sieht der Nespresso-Kapsel zum Verwechseln ähnlich:

⁴⁰ <http://www.ethicalcoffeecompany.com/de/capsule-biodegradable-capsule>.

⁴¹ <http://hubert-mayer.de/rewe-espresso-kapseln-der-ethical-coffee-company-ein-brauchbarer-nespresso-ersatz-ein-test/>.

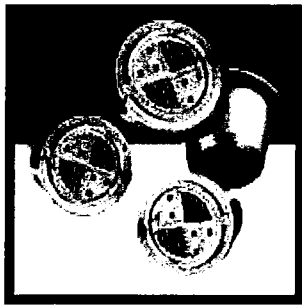


Abb. 9

Ethical Coffee Company und Coffee Duck bieten keine eigenen Kaffeemaschinen an, sondern vertreiben Kapseln, die mit Nespresso-Maschinen funktionieren (sollen). Dass gleich mehrere Hersteller, die selber auf ihrer Homepage angeben an der Form der Kapsel geforscht zu haben, schlussendlich eine Kapsel auf den Markt bringen, die der Nespresso-Kapsel zum Verwechseln ähnlich aussieht, ist meiner Meinung nach ein Hinweis darauf, dass andere Formen in Nespresso-Maschinen nicht einwandfrei funktionieren können. Die von den Konsumenten beschriebenen Mängel weisen ebenfalls daraufhin. Denn die Tatsache, dass die Nespresso-Konkurrenten Kaffeekapseln auf den Markt gebracht haben, welche nicht einwandfrei funktionieren, erweckt den Verdacht, dass mit anderen Formen noch schlechtere Resultate als mit der Nachahmung erzielt wurden. Schliesslich ist davon auszugehen, dass das beste aus der Forschungsphase hervorgegangene Produkt auf den Markt gebracht wird. Diejenigen Hersteller, die Kaffeekapseln vertreiben, die sich von den Nespresso-Kapseln mehr oder weniger deutlich unterscheiden, bieten zusätzlich zu den Kapseln auch kompatible Maschinen an. Dazu gehören zum Beispiel das erwähnte Tassimo-System, das Cafissimo-System von Tchibo und Nescafé Dolce Gusto:



Abb.10



Abb.11

Die Form der Kapsel muss mit der Platzaussparung in der Kaffeemaschine übereinstimmen. Eine technische Notwendigkeit scheint mir deshalb nur in Bezug auf die Kompatibilität gegeben und nicht generell.

3. Formen, die technisch bedingt sind

Das Bundesgericht betonte mehrfach, dass Formen, die durch ihren Verwendungszweck bedingt seien, nicht schutzfähig wären.⁴² Das bedeutet:

"Durch den Gebrauchszweck (die technische Funktion) bedingt ist eine Ausstattung, die erforderlich ist, damit das unter Übernahme einer freien Konstruktion hergestellte Erzeugnis für die dafür vorausgesetzte Verwendung überhaupt brauchbar ist."⁴³

Sämtliche Kaffeekapseln sind nur brauchbar, wenn sie mit irgendeiner Kaffeemaschine kompatibel sind. Meiner Meinung nach sind deshalb alle Kaffeekapseln technisch bedingt.

4. Formen, die technisch mitbeeinflusst sind

Marbach führte aus, dass sich technisch mitbeeinflusste Formen aus anderen Bedürfnissen als aus technischen ergeben. Als Beispiel führte er den Toblerone-Riegel an. Die Zacken würden die Zerkleinerung der Schokolade erleichtern und damit ein funktionales Bedürfnis des Käufers befriedigen. Die Zacken könnten problemlos weggelassen werden.⁴⁴

Die Form der Kaffeekapsel ist den Konsumenten meiner Meinung nach gleichgültig. Ihr Bedürfnis ist eine Kapsel, die einen aromatischen, flüssigen Kaffee ermöglicht, wobei die Flüssigkeit in die Tasse fließen soll. Deshalb erscheint mir die Form der Kapsel nicht technisch mitbeeinflusst zu sein.

IV. Wichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. a MschG (Gemeingut)

Zum Gemeingut gehören freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Zeichen.⁴⁵ Da die Nespresso-Marke im Jahr 2000 ins Markenregister eingetragen wurde, hat das IGE entweder die Kapselform als nicht freihaltebedürftig und unterscheidungskräftig verstanden, oder sie wurde anfänglich zum Gemeingut gezählt, hatte sich jedoch bis zur Eintragung im Verkehr durchgesetzt.⁴⁶ Welche der beiden Varianten im vorliegenden Fall zur Markenregistrierung geführt hat, soll dadurch ergründet werden, dass die Einordnung zum Gemeingut nachfolgend überprüft wird. Massge-

⁴² BGE 73 II 194; 83 II 154; 87 II 54; 88 IV 79; 93 II 272; 108 II 69.

⁴³ BGE 79 II 316, S. 320.

⁴⁴ MARBACH, S. 162-163.

⁴⁵ INEICHEN, S. 58-62; MARBACH, S. 75; WANG, S. 337-338.

⁴⁶ Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4.2-4.3.

bend dafür ist der Gesamteindruck der Kapsel, nicht die einzelnen Gestaltungselemente.⁴⁷

1. Freihaltebedürftige Zeichen

Die Prüfung der Freihaltebedürftigkeit soll verhindern, dass Formen monopolisiert werden, an denen die anderen Hersteller ähnlicher Waren nicht vorbeikommen.⁴⁸ Die Form einer Hose ist zum Beispiel Freihaltebedürftig, da die Anordnung der Beine die Form der Hose vorgibt. Hersteller von Hosen können deren Form nicht frei variieren.

Die Form von Kaffeekapseln kann grundsätzlich variieren. Jedoch muss jede brauchbare Kapsel mit einer Maschine kompatibel sein. Daher scheint die Frage berechtigt, ob in einem solchen Fall von freier Wahl der Kapselform gesprochen werden kann.

Wang führt in seiner Dissertation aus, dass ein Freihaltebedürfnis dann bestehe, wenn "[...] alle Mitbewerber darauf angewiesen sind, die nämlichen Zeichen zur Bezeichnung ihres Angebots zu verwenden"⁴⁹. Dies ist meiner Meinung nach bei Kaffeekapseln nicht der Fall, da diejenigen Hersteller, die sowohl Kaffeemaschinen als auch kompatible Kapseln herstellen, deren Form mehr oder weniger frei bestimmen können. Das zeigt sich daran, dass Kaffeekapsel-Systeme mit unterschiedlichen Kapselformen existieren (z.B. Tassimo, Nescafé Dolce Gusto und Cafissimo). Ein Hersteller von Kaffeekapseln ist nur dann an eine bestimmte Kapselform gebunden, wenn er keine eigenen Maschinen herstellt, sondern Kapseln produziert, die mit Maschinen anderer Hersteller funktionieren. Ich sehe deshalb eine Freihaltebedürftigkeit für nicht gegeben.

2. Nicht unterscheidungskräftige Zeichen

"Das Kriterium der Unterscheidungskraft bezieht sich auf die Wirkung, welches ein Zeichen auf die betroffenen Verkehrskreise hat."⁵⁰

Ein Zeichen soll dazu geeignet sein als Marke verstanden zu werden, d.h. Waren und Dienstleistungen eines Herstellers sollen von denjenigen anderer Hersteller unterschieden werden können.⁵¹ Das IGE vergleicht denn auch im Rahmen der materiellen Markenprüfung die einzutragende Form mit den Formen der Konkurrenzprodukte.⁵²

⁴⁷ MARBACH, S. 83.

⁴⁸ WANG, S. 338.

⁴⁹ WANG, S. 338.

⁵⁰ WANG, S. 338.

⁵¹ ARNET, S. 38-40; WANG, S. 335-338.

⁵² Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4.3.

Da die Nespresso-Kapsel im Jahr 2000 eingetragen wurde, müsste ein Experte einen Vergleich mit den damals auf dem Schweizer Markt erhältlichen Kaffeekapseln durchführen und prüfen, ob die Form der Kapsel im Gedächtnis verbleibt.⁵³ Gemäss eigenen Angaben war die Nespresso-Kaffeekapsel eine der ersten auf dem Schweizer Markt erhältlichen harten Kaffeekapseln konischer Form, wenn nicht sogar die erste.⁵⁴ Falls diese Information stimmt, was von einem Experten überprüft werden müsste, wäre die Form der Kapsel wahrscheinlich dafür geeignet gewesen, im Gedächtnis des Publikums haften zu bleiben. Die Nespresso-Kapsel ist deshalb tendenziell unterscheidungskräftig.

Eine anfängliche Einordnung zum Gemeingut erscheint mir deshalb unwahrscheinlich. Das IGE hat die Marke in der Markenprüfung wahrscheinlich als nicht Freihaltebedürftig und unterscheidungskräftig verstanden und sie daraufhin ins Register eingetragen.

V. Verkehrsdurchsetzung

1. Voraussetzungen

Anfänglich zum Gemeingut gehörende Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MschG können trotzdem markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint. Allerdings nur, falls sie nicht anfänglich als absolut Freihaltebedürftig klassifiziert wurden.⁵⁵ Ob Formen, welche gemäss Art. 2 lit. b MschG vom Markenschutz anfänglich ausgeschlossen sind, ebenfalls nachträglich schutzfähig werden können, ist umstritten. Im Markenschutzgesetz wird die Verkehrsdurchsetzung im Zusammenhang mit Art. 2 lit. b nicht thematisiert, was als qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers bezeichnet werden kann.⁵⁶ Folgt man dem Wortlaut des Bundesgerichts im Lego-Entscheid BGE 129 III 514, wären Formen gemäss Art. 2 lit. b MschG absolut schutzunfähig:

"Die besonderen Schutzausschlussgründe von **Art. 2 lit. b MschG** konkretisieren spezifisch für Formmarken den Kern der absoluten Freihaltebedürftigkeit."⁵⁷

Die Mehrheit der Autoren folgt dem Bundesgericht und hält alle Formen gemäss Art. 2 lit. b MschG für absolut schutzunfähig.⁵⁸ Marbach differenziert als einziger Autor

⁵³ WANG, S. 346-348.

⁵⁴ <http://www.nestle-nespresso.com/about-us>.

⁵⁵ MARBACH, S. 132; WILLI, S. 88.

⁵⁶ WILLI, S. 88.

⁵⁷ BGE 129 III 514, S. 517.

zwischen den vier Formtypen gemäss Art. 2 lit. b MschG: Er ist der Ansicht, dass Formen, die technisch bedingt oder technisch mitbeeinflusst sind, durch Verkehrsdurchsetzung schutzfähig werden könnten. Lediglich Formen, die ihr Wesen ausmachen oder technisch notwendig sind, seien absolut vom Markenschutz ausgeschlossen.⁵⁹

Die Verkehrsdurchsetzung wird vom IGE in der materiellen Markenprüfung beurteilt. Es genügt eine Glaubhaftmachung.⁶⁰

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt, "[...] wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, ohne dass die namentliche Kenntnis dieses Unternehmens erforderlich wäre"⁶¹.

Nespresso liess am 5. Januar 2011 eine Umfrage zur Schweizer Publikumswahrnehmung durchführen. Den Probanden wurde ein Bild einer Nespresso-Kapsel gezeigt, ohne Hinweise auf das Unternehmen oder die Marke. Dabei ordneten 56.4 % das Objekt auf dem Bild der Firma Nespresso zu. Falls die Ergebnisse dieses Parteigutachtens korrekt sind, erscheint eine erfolgte Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz als glaubhaft. Das IGE hat denn die Marke auch mit dem Vermerk "Marque imposée" eingetragen.

2. Beweis

"Die Verkehrsdurchsetzung ist Folge eines langen und unbestrittenen Alleingebrauchs und einer intensiven Bewerbung der Formgebung, die dazu führt, dass die Formgebung trotz ihrer gestalterischen Schwächen Kennzeichnungskraft erlangt."⁶²

Der Alleingebrauch müsste - wie bereits erwähnt - von einem Experten beurteilt werden. Eine intensive Bewerbung der Nespresso-Kapseln erscheint jedoch glaubhaft. Denn Nespresso gab vor dem Handelsgericht St. Gallen an, mehrere Millionen Franken im Jahr für Werbung in der Schweiz auszugeben.⁶³ Diese Angabe müsste allerdings präzisiert werden, da nur die Bewerbung der Kapseln relevant ist. Werbespots oder Plakate, die die Kapsel nicht beinhalten oder abbilden, spielen hier keine Rolle. Denner machte vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass die erfolgte

⁵⁸ HEINRICH/RUF, S. 409; INEICHEN, S. 57; LUCHSINGER, S. 196; STREULI-YOUSSEF, S. 795; WILLI, S. 88.

⁵⁹ MARBACH, S. 132-156.

⁶⁰ Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4 und Ziff. 10.

⁶¹ BGE 128 III 441, S. 444.

⁶² WANG, S. 350.

⁶³ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, S. 6.

Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht hinreichend glaubhaft dargelegt worden sei. Ihrer Meinung nach reicht die von Nespresso durchgeführte Umfrage nicht aus, um eine Verkehrsdurchsetzung zu beweisen.⁶⁴ In der Schweiz wird der Beweis denn auch vor allem durch sich verdichtende Indizien (z.B. dauerhafter Alleingebrauch und umfangreiche Werbung), und nicht durch Umfragen erbracht. Das beweiskräftigste Mittel stellt jedoch ein demoskopisches Gutachten dar.⁶⁵

Nespresso gibt auf ihrer Homepage an, die Kapseln seien schon vor der Markenregistrierung im Jahr 2000 auf dem Markt erhältlich gewesen. Seit 2006 wird weltweit mit dem Hollywood-Schauspieler George Clooney im Fernsehen, im Radio, auf Plakaten und in Broschüren geworben.⁶⁶ In den meisten TV-Spots sind die Kapseln und deren Anwendung zu sehen.⁶⁷ In den beigelegten Broschüren, die in den Nespresso-Shops aufliegen, sind sie ebenfalls abgebildet.⁶⁸ Ein intensiver markenmässiger Gebrauch scheint vorzuliegen. Zusammen mit der von der Nespresso durchgeführten Umfrage und der Tatsache, dass das IGE die Marke mit dem Vermerk "Marque imposée" eingetragen hat, erscheint eine Verkehrsdurchsetzung aus meiner Sicht glaubhaft.

VI. Zusammenfassende Schlussbetrachtung

Ob die Form der Nespresso-Kapseln den Erwartungen des Publikums entspricht, hängt davon ab, ob die Kompatibilität in Bezug auf den Ausschlussgrund "das Wesen der Ware" zu berücksichtigen ist. Die Form der Kapsel ist nur technisch notwendig bezüglich der Kompatibilität mit einer Kaffeemaschine, aber nicht generell. Dies haben mehrere Hersteller bewiesen, indem sie Kaffeekapsel-Systeme auf den Markt gebracht haben, bei denen sich die Kapselform mehr oder weniger deutlich von der Form der Nespresso-Kapseln unterscheidet. Dazu gehören zum Beispiel das Tassimo-System, das Cafissimo-System von Tchibo und Nescafé Dolce Gusto. Die Konsumenten haben kein formbeeinflussendes Bedürfnis an eine Kaffeekapsel, weshalb diese nicht technisch mitbeeinflusst ist. Da Kaffeekapseln nur sinnvoll gebraucht werden können, wenn sie mit einer Kaffeemaschine kompatibel sind, sind sie technisch bedingt. Die Form der Kapseln wird von der Platzaussparung in der Maschine

⁶⁴ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, S. 9.

⁶⁵ MARBACH, S. 141.

⁶⁶ <http://www.nestle-nespresso.com/about-us/key-dates>.

⁶⁷ <http://www.youtube.com/watch?v=sVoA4sT5W3M>.

⁶⁸ Siehe Beilage.

vorgegeben. Der Schutzausschlussgrund Art. 2 lit. b MschG kommt deshalb meiner Meinung nach zur Anwendung.

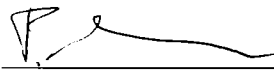
Folgt man Marbach, können technisch bedingte Formen ins Markenregister eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben.⁶⁹ Wie in Kapitel 5 ausgeführt, erscheint eine Verkehrsdurchsetzung aus meiner Sicht glaubhaft. Die Marke wäre somit **nicht** als nichtig zu betrachten. Folgt man jedoch den Autoren Heinrich/Ruf, Ineichen, Luchsinger, Streuli-Youssef und Willi, könnte auch eine erfolgte Verkehrsdurchsetzung nicht zur Registrierungsfähigkeit der Marke führen. Die Marke wäre nichtig. Falls es also in Zukunft zu einer Beurteilung der Nichtigkeit der Nespresso-Marke durch das Gericht käme, könnte das Urteil einige Unklarheiten bezüglich Formmarken beseitigen.

⁶⁹ MARBACH, S. 140.

VII. Wahrheitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Benützung der angegebenen Quellen verfasst habe.

Zürich, 13.6.12



Ort, Datum

Unterschrift Franziska Schweizer