



Handelsgerichtspräsident

Entscheid vom 10. Januar 2011

in der Sache

1. **Société des Produits Nestlé SA**, 1800 Vevey,
2. **Nestlé Nespresso SA**, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,

Gesuchstellerinnen,

beide vertreten von Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller und/oder Rechtsanwalt Dr. Gallus Joller, Troller-Hitz-Troller, Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,

gegen

1. **Denner AG**, Grubenstrasse 10, 8045 Zürich,
2. **X. SA**,

Gesuchsgegnerinnen,

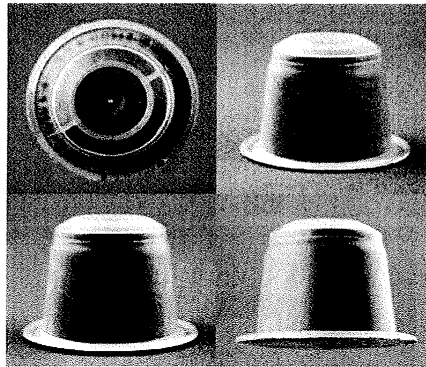
beide vertreten von Rechtsanwältin Céline Schwarzenbach, Grüter Schneider & Partner AG, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,

betreffend

vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Markenrecht und UWG (superprovisorische Massnahmen)

Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen:

1. Es sei den Gesuchsgegnerinnen, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung **vorsorglich** zu untersagen,
 - a) Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den nachfolgenden Abbildungen,



- b) insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita, anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
2. Es sei der Gesuchsgegnerin 1, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams

sams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung **vorsorglich** zu untersagen, unter dem Slogan „Denner – was suscht?“, „Denner – quoi d'autre?“ bzw. „Denner – cosa sennò?“, und/oder mit der Behauptung „Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine“, insbesondere wie folgt

Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine* - und Ihrem Budget.

Denner - was suscht? DENNER

Compatibles avec votre machine Nespresso* et votre budget.

Denner - quoi d'autre? DENNER

Compatibili con la vostra macchina Nespresso* e il vostro portafoglio.

Denner - cosa sennò? DENNER



Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu exportieren oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

3. Es seien die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 ohne weitere vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerinnen **superprovisorisch** anzuordnen.
4. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gesuchsgegnerinnen.

Erwägungen

1. Die Société des Produits Nestlé SA (Gesuchstellerin 1) gehört zum Nestlé-Konzern und hat ihren Sitz in Vevey (kläg. act. 1). Die Nestlé Nespresso SA ist eine weitere Gesellschaft des Nestlé-Konzerns mit Sitz in Lausanne. Sie ist u.a. für die Herstellung und den Vertrieb der NESPRESSO Kapseln verantwortlich und verfügt gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen zu diesem Zweck über alle erforderlichen Lizenzen insbesondere an Marken (kläg. act. 4). Gemäss eigenen Angaben vertreibt sie die NESPRESSO Kapseln in der charakteristischen Form seit 1986 in der Schweiz und ist Marktführerin für portionierten Kaffee in der Schweiz. Sie bewirbt gemäss eigenen Angaben die NESPRESSO Kapseln intensiv und wendet in der Schweiz mehrere Millionen Franken für Werbung auf (kläg. act. 8, 13-16). Die Denner AG (Gesuchsgegnerin 1) hat ihren Sitz in Zürich (kläg. act. 5, 6) und gehört zur Migros Gruppe. Sie bot ab 15. Dezember 2010 Kaffee kapseln im Rahmen einer Einführungswerbung zum Preis von Fr. 0.25 pro Kapsel an (kläg. act. 17). Die X. SA hat seit Mitte Dezember 2010 ihren Sitz in Y. und stellt die Kaffee kapseln, die von der Denner AG vertrieben werden, her (kläg. act. 7).

Die Gesuchsgegnerin 1 ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. P-486 889. Sie hat damit die charakteristische Form der NESPRESSO Kapseln als Formmarke mit Priorität vom 29. Juni 2000 hinterlegt. Die Marke ist insbesondere für "café, extraits de café et préparations à base de café" registriert (kläg. act. 10). Die Gesuchstellerinnen haben Unterlagen, insbesondere eine im Sommer 2010 durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage, eingereicht, die zum Schluss kommen, dass die Bekanntheitswerte deutlich über dem Mindestfordernis von 50% für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung liegen (kläg. act. 11). Ferner ist die Gesuchstellerin 1 Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? für "café". Diese Wortmarke verfügt eine Priorität vom 9. Juni 2010 und wurde am 29. Dezember 2010 registriert (kläg. act. 12). Gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen wird der Slogan WHAT ELSE?, insbesondere mit George Clooney, im Zusammenhang von NESPRESSO Produkten intensiv benutzt und beworben (kläg. act. 13, 14). In den Jahren 2006 bis 2009 hätten die Werbeausgaben für WHAT ELSE? Kampagnen mehr als Fr. 20 Mio. betragen (kläg. act. 15, 16).

Mitte Dezember 2010 lancierte die Gesuchsgegnerin 1 ein Einführungsangebot für Kapseln, wobei sie zu diesem Zweck verschieden gestaltete Inserate mit der Abbildung von Kapseln und vier 12er-Packungen schweizweit (in allen drei Landessprachen) in Tageszeitungen und Zeitschriften publizierte (kläg. act. 17). Ein Inserat enthält in grossen Lettern den Text: "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine* - und Ihrem Budget."

In einem Text mit sehr kleinen Buchstaben wird am unteren Rand des Inserats auf Folgendes hingewiesen: "* Nespresso ist eine eingetragene Marke der Soci t  des Produits Nestl  S.A. und hat keinerlei Verbindung mit Denner AG". Auf einem roten Balken steht "Denner - was suscht?". In der Mitte des Inserats befindet sich ein rotes rundes Feld, mit folgendem Text: "15.12.-22.01.2011, Einf hrungsangebot, -.25 statt -.33 pro Kapsel. 12er-Packung 2.95 statt 3.95. Solange Vorrat". In einem weiteren Inserat werden ebenfalls Kapseln und 12er-Packungen abgebildet. Auf dem roten runden Feld befindet sich – abgesehen von der Zeitangabe ("15.-31.12.2010") – der gleiche Text und auf dem roten Balken am unteren Rand wird auf Denner hingewiesen. In grossen Lettern steht oben "Denner - was suscht?" bzw. "Bei Denner - wo suscht?" und in kleinen Lettern am unteren Rand oberhalb des roten Balkens "Kaffeekapseln, kompatibel zu Nespresso Maschinen*", wobei untern dem Stern (*) der vorher erw hnte Text in sehr kleinen Buchstaben aufgef hrt wird.

Bereits am 20. Dezember 2010 berichtete die Pendlerzeitung 20Minuten "Denner-Kapsel (d.h. des limitierten Einf hrungsangebots) ausverkauft" (kl g. act. 18). Gem ss den Informationen der Gesuchstellerinnen sind in den Gesch ften der Gesuchsgegnerin 1 derzeit keine Kapseln mehr erh ltlich. Auf Plakaten, auf welchen in Denner-Gesch ften f r die Kapseln geworben wurde, wird zur Zeit darauf hingewiesen: " puis " und "Capsules Compatibles Nespresso sont en Commandes - Merci de Votre Compr hension" (kl g. act. 19). Auf der Website www.denner.ch schrieb die Gesuchsgegnerin 1 am 6. Januar 2011: "Liebe Kunden. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Kaffeekapseln vor bergehend ausverkauft. (...) Wir sind bestrebt, die Nachfrage so schnell wie m glich zu decken". Analoge Texte finden sich auf franz sisch und italienisch (kl g. act. 20). In einem Presseartikel von 20Minuten unter dem Titel "Denner-Nespresso hat Wasserschaden" wurde u.a. festgehalten, dass zahlreiche "User" "die technischen M ngel der Nespresso-Kopie" tadeln w rden (kl g. act. 21, 22). Kurz nach der Lancierung der Kaffeekapseln durch die Gesuchsgegnerin 1 erteilten die Gesuchstellerinnen einem Marktforschungsinstitut den Auftrag, mit einer repr sentativen Umfrage abzukl ren, wie die Form der Denner-Kapseln vom Publikum wahrgenommen werden. Gem ss der Studie vom 5. Januar 2011 antworteten 50.4% der Probanden spontan und ohne jeglichen Hinweis, dass es sich bei der gezeigten Kapsel (es wurde nur die Abbildung gezeigt, ohne jeglichen Hinweis auf die Warengruppe bzw. auf das Produkt selber) um eine NESPRESSO Kapsel handelt. Weitere 6% der Befragten h tten die Form von Nestl -Kapseln erkannt. Insgesamt h tten also 56.4% der Befragten in der Schweiz die gezeigte Kapsel NESPRESSO / NESTL  zugeordnet. W rden die spontanen und mit gewissen allgemeinen Hinweisen gest tzten Nennungen kumuliert,

werde die Form der Denner Kaffeekapsel von 64.6% der Probanden NESPRESSO und/oder NESTLÉ zugeordnet (kläg. act. 26).

2. Die Gesuchstellerinnen reichten am 6. Januar 2011 das vorliegende Gesuch mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Wegen besonderer Dringlichkeit beantragten sie, die Massnahmen seien superprovisorisch anzuordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Zur Begründung führten sie aus, die charakteristische Form der NESPRESSO Kapseln würden insbesondere in der Schweiz eine ausserordentlich hohe Bekanntheit geniessen. Eine im Sommer 2010 von einem anerkannten Marktforschungsinstitut durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage habe bestätigt, dass sich die Form der NESPRESSO Kapseln im Verkehr durchgesetzt habe und breiten Bevölkerungskreisen bekannt sei. Den Befragten sei – zunächst ohne jeden Hinweis auf Kaffee – eine der CH-Marke Nr. P-486 889 entsprechende Abbildung mit folgender Frage vorgelegt worden: "Auf dem Bild hier ist ein Gegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. Was ist das Ihrer Meinung nach?" Obwohl die Frage gar nicht auf die Nennung einer Marke oder eines Herstellers abgezielt habe, hätten 50% aller Befragten – ohne einen Hinweis auf Kaffee erhalten zu haben – spontan mit NESPRESSO oder NESPRESSO Kapsel und 1% aller Befragten mit NESTLÉ Kaffee bzw. mit NESTLÉ Kaffeekapsel geantwortet. Bei weiteren Fragen seien die Kapseln in der Form der CH-Marke Nr. P-486 889 dem "NESPRESSO / NESTLÉ brand at a high level in Switzerland among the total population with 73%" zugeordnet worden (kläg. act. 11).

Die Gesuchsgegnerinnen hätten keinen Anspruch darauf, eine Kapsel zu vertreiben, die in NESPRESSO Maschinen passt. Aber auch wenn der klaren Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den LEGO Bausteinen (BGer, sic! 2004, 854 E. 2.1.1 und 2.1.2) nicht gefolgt würde, bräuchten selbst Kapseln, die in NESPRESSO Maschinen verwendet werden können, keineswegs die von der Gesuchstellerin 1 als 3-D-Marke geschützte oder eine damit verwechselbar ähnliche Form aufzuweisen (vgl. kläg. act. 25: Abbildungen möglicher kompatibler Alternativformen). Die Formmarke Nr. P-486 889 sei gültig, habe sich im Verkehr durchgesetzt und sei originär unterscheidungskräftig. Es stünden ihr auch keine Ausschlussgründe entgegen. Die durch die CH-Marke Nr. P-486 889 geschützte Form sei insbesondere nicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG. Die charakteristische Form der NESPRESSO Kapseln und der als Marke geschützte Slogan WHAT ELSE? seien weiten Teilen der Bevölkerung ein Begriff, womit diese Marken der Gesuchstellerin 1 einen erweiterten Schutzzumfang geniessen würden. Nachdem Warenidentität bestehe, müssten sich die von den Gesuchsgegnerinnen für ihre Kaffeekapseln verwendeten Kennzeichen besonders deutlich unterschei-

den. Dies sei bei den Denner-Kapseln klarerweise nicht der Fall, indem sie – wie sich dies schon aufgrund eines optischen Vergleichs ergebe – die charakteristische Form der CH-Marke Nr. P-486 889 praktisch vollständig und identisch übernehmen und damit die CH-Marke Nr. P-486 889 klar verletzen würden. An der hohen Ähnlichkeit würden insbesondere die kleinen Löcher auf der Oberseite der Denner Kapsel nichts ändern.

Die Gesuchsgegnerin 1 verletze sodann durch den Gebrauch des Slogans "Denner - was suscht?", "Denner - quoi d'autre" bzw. "Denner - cosa sennò" die CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? der Gesuchstellerin 1. "was suscht", "quoi d'autre" und "cosa sennò" seien Übersetzungen von "what else". Der Sinngehalt dieser Bestandteile sei mit demjenigen des bekannten Slogans WHAT ELSE? identisch, womit die CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? der Gesuchstellerin 1 verletzt werde. Die Kombination mit dem Bestandteil "Denner" vermöge keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.

In wettbewerbswidriger Weise würden die Gesuchsgegnerinnen versuchen, vom Goodwill und der am Markt geleisteten Aufbauarbeit der Gesuchstellerinnen zu profitieren. Im Übrigen seien Verhaltensweisen, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen unlauter im Sinne von Art. 3 lit. e UWG. Der vorausgesetzte Vergleich könne auch konkludent, implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfolgen, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten annähern, und der nicht explizit vorgenommen werden muss. Ein rechtlich erheblicher Teil des Publikums würde die Denner Kapseln mit den bekannten NESPRESSO Kapseln verwechseln. Aber auch wenn eine solche Verwechslungsgefahr nicht bestehen würde, falle ins Gewicht, dass die Übernahme der charakteristischen Form der NESPRESSO Kapseln für derartige Konsumenten zumindest eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den bekannten NESPRESSO Kapseln schaffe. Diese Gedankenverbindung werde von der Gesuchsgegnerin 1 insbesondere mit der Abbildung der Kapseln in der Werbung, dem Hinweis "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" und der Verwendung der wort-wörtlichen Übersetzung des Slogans WHAT ELSE? bewirkt. Die Form der Denner Kapseln und deren Bewerbung erfolge damit in einer Weise, die nicht anders denn als schmarotzerhafte Anlehnung an die bekannten NESPRESSO Kapseln gedeutet werden könne und objektiv geeignet sei, bei den Adressanten einen gedanklichen Zusammenhang zu den qualitativ hochstehenden Kaffeeportionen der Gesuchstellerin 2 herzustellen. Ein derartiges Verhalten sei unlauter und widerrechtlich und stelle auch einen Verstoss gegen die lauterkeitsrechtliche Generalklausel (Art. 2 UWG) dar.

3. Bereits am 10. Dezember 2010 hatten die Gesuchsgegnerinnen eine Schutzschrift u.a. gegen die Gesuchstellerinnen eingereicht, wobei sie insbesondere den Antrag stellten, bei einem allfälligen Gesuch der Gesuchstellerinnen um einstweilige Verfügung insbesondere gestützt auf die CH-Marke Nr. P-486 889 und das UWG sei nicht ohne vorheriges Anhören der Gesuchsgegnerinnen zu entscheiden. Die Schutzschrift wurde mit Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 23. Dezember 2010 entgegengenommen (Verfahren HG.2010.493-HGP).

Die Gesuchsgegnerinnen wiesen insbesondere darauf hin, dass die becherförmigen Kunststoffkapseln von der Gesuchsgegnerin 2 mit Kaffee der Gesuchsgegnerin 1 gefüllt und mit einem Aludeckel versiegelt würden. Die Gesuchsgegnerin 1 vertreibe die Kapseln unter der Eigenmarke "Denner" in ihren Filialen. Die Gesuchsgegnerinnen wiesen zunächst auf ein europäisches Patent "Geschlossene Patrone zur Bereitung eines Getränkes" der Gesuchstellerin 1 hin und hielten fest, eine Verletzung dieses Verfügungspatents liege nicht vor. Sie machten ferner unter gleichzeitiger Einreichung eines privaten Kurz-Gutachtens eines auf Immaterialgüterrecht, insbesondere Patentrecht, spezialisierten Rechtsanwalts vom 1. Dezember 2010 geltend, die CH-Marke Nr. P-486 889 sei insbesondere infolge technischer Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG nichtig. Die vier wesentlichen markenrechtlich relevanten Merkmale, (1) konische Form der Schale, (2) kreisförmiger Rand der Kapsel mit einem grösseren Durchmesser als der Boden, (3) nach aussen kragender Flansch (= breiter Rand) und (4) am Umfang des Randes (= der nach aussen ragenden Flansche) der Schale fixierter Deckel, seien zur Herstellung einer Kaffeekapsel technisch notwendig, insbesondere auch da die Kapsel zu einem bestimmten Typ von Maschinen (NESPRESSO Maschinen) passen müsse. Ferner sei eine Durchsetzung im Verkehr dieser als Marke hinterlegten Gefässform nicht genügend glaubhaft gemacht. Es liege kein kennzeichenmässiger Gebrauch der CH-Marke Nr. P-486 889 durch die Kapseln der Gesuchsgegnerinnen vor, indem die Abbildung der Kapseln auf der Verkaufsschachtel und im Werbematerial von Denner keinen kennzeichenmässigen Gebrauch darstelle. Es liege keine Verwechslungsgefahr vor, da die Kapseln der Gesuchsgegnerinnen lediglich in den gemeinfreien, freihaltebedürftigen Elementen der Formmarke übereinstimmen würden. Diese seien nicht unterscheidungskräftig und somit auch nicht monopolisierbar. Im Gegensatz zur Formmarke weise die Kapsel der Gesuchsgegnerinnen am Boden im zurückversetzten Bereich neun Löcher auf, zudem sei der Boden viel abgeflachter als es bei der Formmarke der Fall sei. Eine Verletzung von Art. 2 UWG (Generalklausel) und Art. 3 lit. d UWG (Verwechslungsgefahr) liege nicht vor, da das Verwenden einer fremden Konstruktions- oder Gestaltungsidee für sich alleine nicht gegen das Gebot des lautereren Wettbewerbs

verstoße. Eine Irreführung über den Hersteller der von Denner vertriebenen Kaffeekapseln entfalle, da der Verbraucher auf der Verpackung und in der Printwerbung klar darüber informiert werde, dass die Kapseln nicht von Nestlé stammten und keinerlei Verbindung zu Nestlé besteht. Es würden sich die Verpackung der NESPRESSO Kaffeekapseln und diejenige der Denner Kaffeekapseln deutlich unterscheiden, die Kapseln selber seien unterschiedlich (NESPRESSO: Kapseln aus Alu und je nach Geschmacksrichtung verschieden eingefärbt; Denner: Geschmacksrichtungen können nur aufgrund der Verpackung auseinandergehalten werden), und die Parteien würden verschiedene Absatzkanäle verwenden (NESPRESSO: stylisch spezielle NESPRESSO Boutiquen, Verkauf über das Internet über den NESPRESSO Club; Denner: schweizweit Verkauf in verschiedenen Denner Discount Filialen), womit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

4. Das vorliegende Gesuch stützt sich auf Markenrecht und unlauteren Wettbewerb. Verletzungen von Immaterialgüterrechten und unlauterer Wettbewerb bilden unerlaubte Handlungen im Sinne von Art. 36 ZPO (Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 2010, Art. 36 N 12; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, Rz 2.109). Örtlich zuständig ist das Gericht am Sitz der geschädigten Person, der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort. Nachdem die Gesuchsgegnerin 1 die von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellten Kaffeekapseln in der ganzen Schweiz, d.h. insbesondere auch im Kanton St. Gallen, im Rahmen einer Einführungswerbung angeboten und vertrieben hat, ist der Handelsgerichtspräsident örtlich zuständig (vgl. Art. 13 i.V.m. Art. 36 und 15 Abs. 1 ZPO).

Die Gesuchstellerin halten fest, der Streitwert sei unbestimmt, dürfte aber jedenfalls Fr. 500'000.00 übersteigen. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist gegeben (Art. 58 MSchG, Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a und Art. 6 Abs. 5 ZPO).

5. 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 wiedergutzumachender Nachteil droht. Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

Die Voraussetzungen für den Erlass solcher superprovisorischer Massnahmen sind streng zu handhaben. Einmal ist eine qualifizierte zeitliche Dringlichkeit vorausgesetzt, d.h. eine Gefahrensituation, welche das schlagartige, sofortige Eingreifen des Richters erheischt (vgl. Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/2, 2. A., S. 181 f.; SG GVP 2000 Nr. 57, 58, 59; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 265 N 7 ff.; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., Rz 11.203). Zum anderen muss die antragstellende Partei sämtliche wesentlichen Tatsachenvorbringen glaubhaft machen, und der Richter hat zugunsten des nichtbeteiligten Gegners alle diese Vorbringen grundsätzlich als bestritten zu betrachten. Der Massnahmeantrag hat sich auch bezüglich der zu erwartenden gegnerischen Einreden als schlüssig zu erweisen (Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 261 N 25; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., Rz 11.193 f.; Johann Jakob Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, S. 94; BGE 104 Ia 408 E. 4 m.w.N.).

Die Gesuchstellerinnen legten vorerst glaubhaft dar, dass den Gesuchsgegnerinnen die in Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens genannten Markenverletzungen und wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen vorzuwerfen sind. Dabei ist mit der von den Gesuchstellerinnen vorgetragenen Darstellung und den eingereichten Beweismitteln im Rahmen des superprovisorischen Verfahrens genügend glaubhaft gemacht, dass die CH-(Form-)Marke Nr. P-486 889 und die CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? rechtsbeständig sind und sich dank intensiver Werbeanstrengungen in der ganzen Schweiz durchgesetzt haben und über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen. Ferner haben sie hinreichend glaubhaft dargelegt, dass mit der Herstellung und Vertrieb der erwähnten Kaffeekapseln und der damit verbundenen Werbung ein markenmässiger Gebrauch durch die Gesuchsgegnerinnen vorliegt, welcher die Markenrechte der Gesuchstellerinnen verletzt. Die Gesuchstellerinnen haben vorerst glaubhaft dargelegt, dass auch Kapseln, welche in NESPRESSO Maschinen verwendet werden, keineswegs die von der Gesuchstellerin 1 als 3-D-Marke geschützte oder eine damit verwechselbare ähnliche Form aufzuweisen brauchen. Glaubhaft wird vorläufig auch dargelegt, dass eine wortwörtliche Übersetzung nicht genügt, um sich von einer Marke mit einem englischen Slogan hinreichend zu unterscheiden. Die Gesuchstellerinnen machten eine Verletzung von Art. 2 und Art. 3 lit. e UWG hinreichend glaubhaft, indem sie darlegten, dass sich die Gesuchsgegnerinnen mit der Verwendung der praktisch identischen Form der Kaffeekapseln und der auf NESPRESSO Bezug nehmenden Werbung sich unnötig an die Leistungen der Gesuchstellerinnen anlehnen und deren Ruf ausbeuten. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ist vorläufig schon deshalb anzunehmen, weil der

Schaden, welcher den Gesuchstellerinnen aufgrund des Verhaltens der Gesuchsgegnerinnen zu entstehen droht, später kaum bzw. nur sehr schwer bewiesen werden kann. Zudem besteht die Gefahr der Marktverwirrung, der es rechtfertigt, dass vorliegend ohne Anhörung der Gesuchsgegnerinnen, aber in Berücksichtigung der von ihnen eingereichten Schutzschrift, verfügt wird. Die Gesuchstellerinnen haben nach der Lancierung des Einführungsangebots für Kapseln am 15. Dezember 2011 in keiner Weise zu lange zugewartet. Die Gesuchsgegnerinnen waren bis heute nicht imstande, nach Ausverkauf des limitierten Einführungsangebots die Denner-Kapseln anzubieten. In Berücksichtigung dieses Umstandes und des von den Gesuchstellerinnen genannten Marktverwirrungsschadens erscheint der superprovisorische Erlass der beantragten Massnahmen gerechtfertigt. Den Anträgen gemäss Ziff. 1 bis 3 ist damit stattzugeben.

6. Diese dringlichen Massnahmen werden nach Eingang der Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen zu überprüfen sein. Den Gesuchsgegnerinnen werden das Gesuch und die kläg. act. 1-28 zugestellt und es wird ihnen für eine schriftliche Vernehmlassung eine Frist von 10 Tagen angesetzt.

7. Gemäss Art. 98 ZPO haben die Gesuchstellerinnen innert 10 Tagen einen Kostenvorschuss von Fr. 15'000.00 zu bezahlen (Art. 12 Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. Art. 13 Ziff. 311 GKT).

8. Die Kosten dieser dringlichen Massnahmen bleiben vorläufig bei der Hauptsache.

Demgemäss wird

superprovisorisch verfügt:

1. Es wird den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich untersagt,
 - a) Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den Abbildungen in Ziffer 1 des Rechtsbegehrens,
 - b) insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ehtio pian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita,

anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
2. Es wird der Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger Wirkung vorsorglich untersagt, 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 anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
3. Für den Fall der Nichtbeachtung der richterlichen Verbote gemäss Ziffern 1 und 2 hiavor den Gesuchsgegnerinnen bzw. ihren verantwortlichen Organen und geschäftsführenden Personen die Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB angedroht.
4. Den Gesuchsgegnerinnen wird eine Frist von 10 Tagen für eine schriftliche Vernehmung zum Massnahmebegehren angesetzt.
5. Die Gesuchstellerinnen haben innert 10 Tagen einen Kostenvorschuss von Fr. 15'000.00 zu bezahlen.
6. Die Kosten dieser dringlichen Verfügung bleiben vorläufig bei der Hauptsache.

Der Handelsgerichtspräsident

Der Handelsgerichtsschreiber

Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph Leuenberger

Jakob Zellweger

Zustellung an:

- Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller (vorab per Fax [ohne Beilagen] und R; Beilage: Rechnung für Kostenvorschuss)
- Rechtsanwältin Céline Schwarzenbach (vorab per Fax [ohne Beilagen] und R; Beilagen: Gesuch vom 6. Januar 2011 inkl. kläg. act. 1-28; **die kläg. act. 1-28 sind innert 10 Tagen zu retournieren**)

Gleichzeitige Publikation unter www.gerichte.sg.ch

am 10. Januar 2011