

Michèle Burnier | Andrea Schäffler

# (Kein) Markenschutz für die Nespresso-Kapsel?

Zur jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichts betreffend Formmarkenschutz für die Nespresso-Kapsel

In seinem jüngsten Entscheid verwehrte das BGer der Form der Nespresso-Kapsel Markenschutz mit der Begründung, sie sei technisch notwendig und deshalb gestützt auf Art. 2 lit. b MSchG absolut schutzunfähig. Zur Prüfung der Verfügbarkeit von Alternativlösungen stellte das Gericht einzig auf den Einsatz von Kaffeekapseln in einer Kaffeemaschine des Nespresso-Systems ab. Ist das richtig?

Dans sa dernière décision, le Tribunal fédéral a refusé la protection en tant que marque à la forme de la capsule Nespresso, au motif qu'elle était techniquement nécessaire et, par conséquent, exclue de la protection au sens de l'art. 2 let. b LPM. Pour évaluer la disponibilité de solutions alternatives, le tribunal s'est basé uniquement sur l'utilisation de capsules de café dans une machine à café du système Nespresso. Est-ce correct?

## I. Ausgangslage

### II. Technisch notwendig, aber wofür? 1. Begründung des Bundesgerichts 2. Analyse und Würdigung

## III. Alternativen

### I. Ausgangslage

Mit dem Bundesgerichtsurteil BGer 4A\_61/2021 vom 7. September 2021<sup>1</sup> dürften die Streitigkeiten rund um den Formmarkenschutz für die Nespresso-Kapsel nach rund zehn Jahren ein Ende gefunden haben. Kantonale Gerichte sowohl in der Ost- als auch in der Westschweiz haben sich bereits 2011 erstmals mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob die Nestlé SA und die Nestlé Nespresso SA (nachfolgend «Nestlé») Dritten aufgrund einer geltend gemachten Verwechslungsgefahr mit ihrer eingetragenen Formmarke der Nespresso-Kapsel (Marke-Nr. P-486889, vgl. Darstellung unten) den Vertrieb und die Vermarktung von Kaffeekapseln in einer bestimmten Form verbieten können, die überdies aufgrund ihrer Formgebung mit den Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems kompatibel sind.

Während das HGer SG anfänglich noch davon ausging, die Form der Nespresso-Kapsel sei für die beanspruchten Waren technisch notwendig,<sup>2</sup> entschied es sich schliesslich – nachdem ein erster vorsorglicher Massnahmeentscheid vom BGer aufgehoben und die Sache zur Neuurteilung an das HGer SG zurückgewiesen worden war<sup>3</sup> gegen einen Markenausschluss und erklärte weder Art. 2 lit. a noch Art. 2 lit. b

MSchG für einschlägig, sodass die Formmarke rechtsbeständig war.<sup>4</sup> Es prüfte deshalb eine Markenverletzung und kam zum Schluss, dass mangels glaubhaft gemachter Verwechslungsgefahr zwischen Formmarke und der Form der angeblich verletzenden Kapsel des Drittanbieters kein Verkaufsverbot begründet werden könne.<sup>5</sup> Ein Verfahren in der Hauptsache wurde nicht angestrengt.

Anders verlief das Verfahren in der Westschweiz, das erst mit dem eingangs erwähnten Bundesgerichtsurteil BGer 4A\_61/2021 im letzten Jahr einen Abschluss fand. Weil das KGer VD, anders als das HGer SG im vorsorglichen Massnahmeverfahren, den Antrag auf ein Vertriebsverbot schliesslich<sup>6</sup> mit der Begründung zurückwies, die Form der Nespresso-Kapsel sei technisch notwendig und deshalb nicht als Marke schützbar,<sup>7</sup> klagte Nestlé auch in der Hauptsache. Das KGer VD urteilte im ordentlichen Verfahren (2020), dass die eingetragene Formmarke der Nespresso-Kapsel gemäss Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut gehöre und deshalb – mangels nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung – vom Markenschutz ausgeschlossen sei.<sup>8</sup> Gegen diesen Entscheid erhob Nestlé Beschwerde beim BGer, das im eingangs erwähnten Urteil festhielt, der Markenschutz der Formmarke der Nespresso-Kapsel sei zu widerrufen, allerdings nicht, weil die Form zum Gemeingut gehöre, sondern weil die Form für die beanspruchten Waren technisch notwendig und deshalb ge-

1 BGer, sic! 1/2022, 24 ff., «Nespresso VII»; Urteil ist zur Publikation vorgesehen.

2 HGer SG vom 4. März 2011, HG.2011.10-HGP.

3 BGer, sic! 2011, 589 ff., «Nespresso I».

4 HGer SG, sic! 2013, 759 ff., 762, «Nespresso IV».

5 HGer SG, sic! 2013, 759 ff., 763 ff., «Nespresso IV».

6 Ein erster Massnahmeentscheid des KGer VD wurde vom BGer aufgehoben und zur Neuurteilung ans KGer VD zurückgewiesen; vgl. BGer, sic! 2012, 627 ff., «Nespresso II»; BGer, sic! 2013, 310 ff., «Nespresso III».

7 KGer VD vom 15. September 2014, CM11.036478, 75/2014/XMD.

8 KGer VD vom 8. Dezember 2020, CM11.036478, 27/2020/CKH.

MICHÈLE BURNIER, Rechtsanwältin, Genf.

ANDREA SCHÄFFLER, Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich.

stützt auf Art. 2 lit. b MSchG dem Markenschutz nicht zugänglich sei.

Schutzfähigkeit, Gemeingut, technische Notwendigkeit – alles scheint für die Nespresso-Kapsel möglich. Auch wenn die Sache nun höchstrichterlich entschieden ist, bleibt die Frage, ob die Form der Nespresso-Kapsel wirklich aufgrund einer technischen Notwendigkeit vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

## II. Technisch notwendig, aber wofür?

### 1. Begründung des Bundesgerichts

Das BGer sprach sich gestützt auf rechtsvergleichende Überlegungen mit Deutschland und der EU dafür aus, dass eine Form technisch notwendig sei, wenn keine Alternativlösungen zur Verfügung stehen würden, was gemäss BGer zweierlei bedeutet: Die Alternativlösung müsse für den Konkurrenten gleichwertig sein und sie dürfe nicht zu höheren Herstellungskosten führen. Zur Prüfung, ob solche Alternativlösungen im konkreten Fall zur Verfügung standen, stellte das BGer ausschliesslich auf die «Pixie»-Maschine ab. Dabei handelt es sich um eine Kaffeemaschine des Nespresso-Systems. Für diese Art von Kaffeemaschinen kam das Gericht zum Schluss, dass es bekanntermassen alternative Kapsel-formen gebe, diese allerdings mit höheren Produktionskosten und sonstigen Nachteilen (geringere Kaffeemenge pro Kapsel und erhöhtes Risiko, in der Maschine stecken zu bleiben) verbunden seien, weswegen nicht von gleichwertigen Alternativlösungen gesprochen werden könne und die Form folglich aufgrund technischer Notwendigkeit vom Markenschutz auszuschliessen sei.

### 2. Analyse und Würdigung

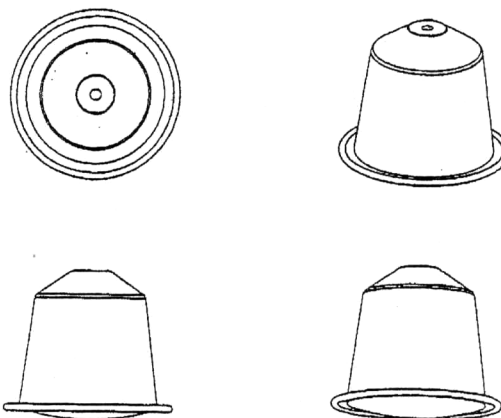
Die technische Notwendigkeit von verfügbaren oder zumutbaren Alternativlösungen abhängig zu machen, entspricht der herrschenden schweizerischen Lehre und Praxis und soll vorliegend nicht in Frage gestellt werden, auch wenn sich der schweizerische Ansatz grundsätzlich vom Ansatz des EuGH zum europäischen Recht unterscheidet, der den Alternativformtest ablehnt.<sup>9</sup> Diskutiert werden soll allerdings die Tatsache, dass zur Prüfung der Verfügbarkeit von Alternativlösungen einzig auf den Einsatz von Kaffeekapseln in einer Kaffeemaschine des Nespresso-Systems abgestellt wurde, gänzlich ohne Auseinandersetzung mit den effektiv beanspruchten Waren, was kaum mit dem Spezialitätsprinzip vereinbar ist.

Das Spezialitätsprinzip bestimmt das gesamte Markenrecht. Es macht insbesondere nicht vor Art. 2 lit. b MSchG halt, sondern wird nur in Ausnahmefällen, wie beispielsweise bei der Beurteilung berühmter Marken (vgl. Art. 15 MSchG), durchbrochen. Eine als Marke beanspruchte Form ist deshalb stets in Abhängigkeit der konkreten Waren zu beurteilen, für die sie beansprucht wird,<sup>10</sup> weswegen das BGer beispielsweise in den viel zitierten Urteilen rund um den Formmarkenschutz des Lego-Bausteins dessen techni-

sche Notwendigkeit ausschliesslich für Spielbausteine (beanspruchte Waren) überprüfte, die auch «Klemm(spiel)bausteine» mitumfassen.<sup>11</sup> Konsequenterweise wäre auch im vorliegenden Fall zu prüfen gewesen, ob dem Konkurrenten im beanspruchten Warensegment gleichwertige alternative Formen zur Verfügung stehen, oder ob es ihm durch die Markeneintragung der Nespresso-Kapsel-Form verunmöglicht würde, im gleichen Warensegment gleichwertige Produkte anzubieten.

Die streitgegenständliche und nachfolgend abgebildete Marke (Marken-Nr. P-486889) beansprucht nachfolgende Waren der Klasse 30:

«Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, puddings; glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise.»



- 9 Zur schweizerischen Praxis: BGE 129 III 514 ff. E. 2.4.2, «Lego III»; M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 b N 43 ff. Zur europäischen Praxis: EuGH vom 18. Juni 2002, C-299/99, Rz. 83, «Philips/Remington». Die Diskrepanzen werden ausführlich besprochen bei M. SCHWEIZER, Formmarkenschutz und Kompatibilitätsinteresse, sic! 2019, 589.
- 10 BGE 133 III 342 ff. E. 3.3, «Verpackungsbehälter»; M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: L. David/M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG)/Wappenschutzgesetz (WSchG), 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 2 N 16; NOTH (Fn. 9), MSchG 2 b N 25; D. ASCHMANN/M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 N 30. SCHWEIZER (Fn. 9), 590, will diesen Grundsatz für die Prüfung nach Art. 2 lit. b MSchG dahingehend einschränken, als dass der Markeninhaber durch die Wahl der beanspruchten Waren die technische Notwendigkeit nicht ausschliessen kann, solange die Ware, für die Art. 2 lit. b MSchG zutrifft, unter den beanspruchten Oberbegriff fällt.
- 11 BGer vom 3. Juli 2012, 4A\_20/2012, E. 3.1, mit Verweis auf BGE 129 III 514 ff. E. 3.2.4.

Der abgebildeten Form wurde der Markenschutz für alle beanspruchten Waren der Klasse 30 abgesprochen.<sup>12</sup> Aus welchen Gründen die Form allerdings beispielsweise für «sucre», «gâteaux, desserts, poudings», «glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles», «miel et succédanés du miel», «sauces» oder «assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise», technisch notwendig ist, bleibt vom Gericht unbeantwortet. Die Prüfung der technischen Notwendigkeit bietet sich rein produktebezogen einzig für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie an, namentlich «café, extraits de café et préparations à base de café» und «succédanés du café et extraits de succédanés du café», soweit davon ausgegangen wird, dass in der vorab abgebildeten Formmarke eine KaffEEKapsel erkannt wird.<sup>13</sup> Auch hier wird allerdings Markenschutz für Waren beansprucht, die weit mehr umfassen als Kapseln und Maschinen, die mit dem Nespresso-System kompatibel sind. Einerseits gibt es Kaffeezubereitungssysteme, die ganz ohne Kapseln auskommen, andererseits gibt es ganz verschiedene Kapsel-Systeme, die mit KaffEEKapseln in diversen Formen funktionieren. Anders als beim Lego-Baustein, dessen Form für jegliche Art von «Klemm(spiel)bausteinen» (als Untergruppe der Spielbausteine) technisch notwendig ist, ist die beanspruchte Form nicht für jegliche Art von KaffEEKapseln zum Einsatz in jeglicher Art von Kaffeezubereitungssystemen technisch notwendig, sondern höchstens, um im Nespresso-System zu funktionieren. Eine (markenrechtliche) Begründung, inwiefern Konkurrenten, d.h. Unternehmen in der Kaffeeindustrie, darauf angewiesen sind, ebenfalls KaffEEKapseln zu vertreiben, die mit Nespresso-Maschinen kompatibel sind, bleibt das BGer schuldig und lässt sich insbesondere nicht aus dem Verweis auf das Urteil «Nespresso I» herleiten.<sup>14</sup> Einerseits musste das BGer im Entscheid «Nespresso I» in dieser Hinsicht einzig beurteilen, ob die Einschränkung des Kreises möglicher Alternativformen auf mit dem Nespresso-System kompatible Kapseln willkürlich sei, was es verneinte.<sup>15</sup> Andererseits stellte es im Entscheid «Nespresso I» unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung rund um den Formmarkenschutz des Lego-Bausteins aber auch fest, dass es bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich abgelehnt habe, die technische Notwendigkeit allein im Hinblick auf die Kompatibilität mit einem vorbestehenden System zu bejahen.<sup>16</sup> Die wahre Begründung ist deshalb nicht marken-, sondern wettbewerbsrechtlicher Natur. Wird nämlich die Form eines Produkts, das so gestaltet ist, dass es in ein anderes Produkt des gleichen Produktesystems passt, als Marke geschützt, besteht das Risiko, dass ein Hersteller ein ganzes Produktesystem dem Wettbewerb entziehen kann.<sup>17</sup> Diesem Risiko galt es zu begegnen, wobei der Weg über das Markenrecht gewählt wurde, auch wenn die Frage eigentlich kartellrechtlich zu prüfen gewesen wäre.<sup>18</sup>

Das Gericht weist zur Begründung auch darauf hin, dass es nicht Ziel des Markenrechts sein könne, technische Lösungen nach Ablauf des Patentschutzes über gewährte Markenschutzrechte aufrechtzuerhalten. Das ist im Grund-

satz richtig und weist auf den Ausnahmecharakter von Art. 2 lit. b MSchG hin: das Gelingen des Nachweises einer Verkehrsdurchsetzung soll mittels Art. 2 lit. b MSchG verhindert werden, wenn die Form für die beanspruchte Ware technisch notwendig ist und das Markenrecht nicht dazu dienen soll, die durch den Patentschutz vermittelte befristete Exklusivität zeitlich unbeschränkt zu perpetuieren.<sup>19</sup> Dabei gilt es im Grunde, folgender Situation zu begegnen: eine technische Lösung war in Form einer bestimmten Ware ursprünglich patentrechtlich geschützt und wurde ausschliesslich von der Patentinhaberin vertrieben, weshalb die breite Allgemeinheit, wenn sie die Ware in eben dieser Form sieht, auf eine Ware der Patentinhaberin rückschliesst.<sup>20</sup> Um der Aufhebung der durch das Patent vermittelten Exklusivität nach Ablauf der Schutzfrist entgegenzuwirken, bietet sich für die Patentinhaberin die Eintragung als Formmarke an, weil aufgrund der vorgängigen Monopolstellung der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung gelingen dürfte.<sup>21</sup>

Vorliegend ist die Form allerdings nicht für die beanspruchten Waren<sup>22</sup> technisch notwendig, sondern höchstens, um in Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems einwandfrei zu funktionieren. Es liegt deshalb kein Fall von Art. 2 lit. b MSchG vor, auch nicht für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie. Es war Nestlé deshalb richtigerweise möglich, die Form als Marke einzutragen, soweit auch kein Fall von Art. 2 lit. a MSchG vorliegt. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass es Nespresso in jedem Fall möglich sein soll, Dritten gestützt auf die Formmarke der Nespresso-Kapsel den Vertrieb und die Vermarktung von KaffEEKapseln verbieten zu können, die mit den Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems kompatibel sind. Vielmehr soll nachfolgend aufgezeigt werden, wie die Interessen von Dritten alternativ, ohne Bejahung der technischen Notwendig-

12 BGer, sic! 1/2022, 24 ff., «Nespresso VII».

13 Wird SCHWEIZER (Fn. 9), 590, gefolgt, ist auf die Ware, die auf der hinterlegten Abbildung objektiv erkennbar ist und auf die technische Funktion, die die hinterlegte Form objektiv erfüllt, abzustellen.

14 Vgl. BGer, sic! 1/2022, 24 ff., E. 6.2.2, «Nespresso VII».

15 BGer vom 28. Juni 2011, 4A\_178/2011, E. 2.2, nicht publiziert in BGer, sic! 2011, 589 ff., «Nespresso I».

16 BGer vom 28. Juni 2011, 4A\_178/2011, E. 2.2, nicht publiziert in BGer, sic! 2011, 589 ff., «Nespresso I», mit Verweis auf BGer vom 7. Juli 2004, 4C.86/2004, E. 2.1.1 und BGE 129 III 514 ff. E. 3.2. Zustimmend: SCHWÄFFLER, (Fn. 9), 591.

17 So auch BGer, sic! 1/2022, 24 ff., «Nespresso VII».

18 Vgl. dazu unten. So auch SCHWEIZER (Fn. 9), 591 f.

19 Damit ist einzig gemeint, dass sich die Form, auf die sich die Patentansprüche beziehen (vgl. Art. 49 Abs. 2 lit. d PatG), durch die patentrechtliche Monopolstellung zugunsten des Patentinhabers im Verkehr durchsetzen kann, und nicht etwa, dass die vom Patent beanspruchte Lehre über das Markenrecht perpetuiert werden kann. Vgl. dazu ausführlich A. SCHÄFFLER, Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht, Bern 2020, 146, m.w.H.

20 SCHÄFFLER (Fn. 19), 142 ff.

21 P. HEINRICH/A. RUF, Die Formmarke nach «Lego III», «Swatch Uhrenarmband» und «Katalysatorträger», sic! 2005, 253; A. KUR, Rubik's Cube – Würfelzauber am Ende?, GRUR 2017, 135, 137; D. VAVER, Recent trends in European trademark law: Of shape, senses and sensation, TMR 2005, 905 f.; SCHÄFFLER (Fn. 19), 144 f.

22 «Café, extraits de café et préparations à base de café» und «succédanés du café et extraits de succédanés du café».

keit gemäss Art. 2 lit. b MSchG, hätten geschützt werden können.

### III. Alternativen

Liegt kein Fall technischer Notwendigkeit vor, wäre der Frage nachzugehen gewesen, ob die Formmarke zum Gemeingut gehört. Im Zusammenhang mit der vorgebrachten Verkehrsdurchsetzung wären ähnliche Überlegungen anzustellen gewesen, wie unter Art. 2 lit. b MSchG. Der Patentschutz hat Nestlé eine jahrzehntelange Monopolstellung an einer Kapselform ermöglicht, die von sich aus, zumindest für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie, möglicherweise gar nicht unterscheidungskräftig ist. Durch die Monopolstellung konnte allerdings ein Zuordnungseffekt für das Formzeichen hergestellt werden, der zeitlich über die Monopolauflösung hinauswirkt und es deshalb ermöglicht, das Zeichen nach Monopolauflösung als Marke einzutragen, weil es aufgrund des jahrelang ausschliesslichen Gebrauchs des Zeichens gelingen kann, eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen.<sup>23</sup> Um eine solche Eintragung auszuschliessen, wird in der vorherrschenden Praxis – ob zu Recht, sei vorliegend dahingestellt – auf einen absoluten Schutzausschluss auch unter Art. 2 lit. a MSchG zurückgegriffen («absolutes Freihaltebedürfnis»)<sup>24</sup>

Wird davon ausgegangen, dass kein Schutzausschlussgrund von Art. 2 MSchG vorliegt und die Form (richtigerweise) als Marke zu schützen ist,<sup>25</sup> hätte einerseits vertieft der Frage nachgegangen werden müssen, ob im konkreten Fall Konkurrenteninteressen, um deren Schutz es vorliegend hauptsächlich geht, über die Begrenzung des Schutzzumfangs der gültig eingetragenen Formmarke in genügendem Masse hätten berücksichtigt werden können.<sup>26</sup> Anders als im Eintragungsverfahren geht es hier nämlich nicht um die Unterscheidungskraft, sondern um die Kennzeichnungs-

kraft der Marke, die sich im Lauf der Zeit verändern kann und jeweils im Beurteilungszeitpunkt neu zu definieren ist.<sup>27</sup> Hier fallen nicht nur die Interessen des Markeninhabers und der angesprochenen Verkehrskreise, sondern auch die Interessen der Konkurrenten ins Gewicht, sofern der Schutzzumfang von Marken in Bezug auf schutzunfähige oder an Gemeingut anlehende Bestandteile geschmälert wird.<sup>28</sup> Diesen Weg hat das HGer SG gewählt, indem es prüfte, ob sich aus der Ähnlichkeit der Kapselformen eine Verwechslungsgefahr ergibt, die sich vor dem Hintergrund der gesamten Umstände beurteilt.<sup>29</sup> Weil die Form des Kegelstumpfs inkl. «Flansch» gemäss HGer SG zum Gemeingut gehört, dürfe ihm bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit auch bloss eine geringe Bedeutung zugemessen werden, weshalb die Kapselform des Dritten, aufgrund eigener charakteristischer Merkmale, nicht mit der Formmarke der Nespresso-Kapsel verwechselbar sei.<sup>30</sup>

Andererseits wäre eine Lösung allenfalls im Kartellrecht zu suchen gewesen.<sup>31</sup> Wird nämlich eine Wettbewerbsbeschränkung darin erkannt, dass es Drittanbietern von Kaffee kapseln durch die gültig eingetragene Formmarke von Nestlé verunmöglicht wird, Kaffee kapseln fürs Nespresso-System anzubieten, stellt sich die Frage, ob ein Fall einer unzulässigen Verhaltensweise eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens vorliegt. Diese Problematik kann und soll nicht auf dem Umweg über das Markenrecht gelöst werden.<sup>32</sup>

- 23 Die gleiche Frage stellt sich übrigens auch im Zusammenhang mit der Privatisierung staatlicher Herstellungsmonopole; vgl. z.B. BVGer vom 22. Februar 2013, B-2999/2011, E. 5.2, «die Post»; dazu SCHÄFFLER (Fn. 19), 197 ff.
- 24 Art. 2 lit. b MSchG definiert nach heute allgemeiner Meinung die Grenze der absolut vom Markenschutz ausgeschlossenen Formzeichen nicht abschliessend, weshalb einem Formzeichen auch unter Art. 2 lit. a MSchG der Markenschutz verwehrt werden kann, selbst wenn es sich im Verkehr durchgesetzt haben sollte; vgl. z.B. BGE 131 II 121 ff., «Smarties»; RKGE, sic! 2000, 102, «Buttermödeli». Kritisch dazu: E. MARBACH, SIWR III/1, Rz. 512; SCHÄFFLER (Fn. 19), 145 f. So entschied insb. das HGer SG in seinem finalen Massnahmeentscheid; vgl. HGer SG, sic! 2013, 762, «Nespresso IV».
- 25 Vgl. z.B. BVGer vom 15. Januar 2019, B-2521/2018, E. 3.3, «Micasa/Swicasa», mit Verweis auf BVGer vom 11. Februar 2010, B-7017/2008, E. 2.4, «Plus/PlusPlus (fig.)», und BGE 122 III 385 ff. E. 2a, «Kamillon/Kamillon».
- 26 G. JOLLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 75 f.; G. JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, 196; C. BEUTLER, Schutz der sachlichen Kommunikation, Bern 2011, 25.
- 27 Vgl. z.B. BVGer vom 15. Januar 2019, B-2521/2018, E. 7.4 f., «Micasa/Swicasa»; BVGer vom 1. Dezember 2015, B-1136/2009, E. 6.4, «Street-One/Streetbelt.ch»; BVGer vom 9. Juli 2010, B-1136/2009, E. 4.7 und 9, «Pernaton/Pernadol 400»; besprochen bei SCHÄFFLER (Fn. 19), 211 ff.
- 28 HGer SG, sic! 2013, 763 ff., «Nespresso IV».
- 29 HGer SG, sic! 2013, 764 f., «Nespresso IV».
- 30 A. TABERSKA, Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, 5. und 6. September 2014 (Tagungsbericht), sic! 2015, 128 (Votum Studer); SCHWEIZER (Fn. 9), 591 f.; gleichermaßen für Farbmarken: SCHÄFFLER (Fn. 19), 196; a.M. R. HILTY, Innovationsförderung durch Schutzbegrenzungen – ein Plädoyer für die Zwangslizenz, in: FS Anton Schnyder, Zürich 2018, 1188 ff.
- 31 So auch SCHWEIZER (Fn. 9), 591 f.



## Zusammenfassung

Im vorliegenden Fall ist die als Marke beanspruchte Kapselform zwar möglicherweise technisch notwendig, um in Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems einwandfrei zu funktionieren. Die Form ist allerdings für die beanspruchten Waren der Klasse 30 – einschliesslich der beanspruchten Waren aus der Kaffeindustrie – kaum technisch notwendig. Es kann deshalb kein Fall von Art. 2 lit. b MSchG vorliegen. Geht man davon aus, dass auch kein Fall von Art. 2 lit. a MSchG vorliegt, muss der Form Markenschutz zugesprochen werden. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass die Interessen der Konkurrenten, um deren Berücksichtigung es dem Gericht im Kern zu gehen scheint, in jedem Fall unberücksichtigt geblieben wären. Einerseits hätte über die Begrenzung des Schutzzumfangs der eingetragenen Marke eine Lösung gefunden werden können, die auch die Interessen der Konkurrenten in genügendem Masse berücksichtigt. Andererseits hätte der potentiell dysfunktionalen Nutzung von (gültigen) Markenschutzrechten auch ausserhalb des Markenrechts begegnet werden können, indem eine Lösung im Kartellrecht gesucht worden wäre.

## Résumé

Dans le cas présent, la forme de capsule revendiquée à titre de marque pourrait certes être techniquement nécessaire afin que les capsules puissent fonctionner correctement dans les machines à café de la gamme Nespresso. Cependant, elle n'est guère techniquement nécessaire pour les produits revendiqués de la classe 30 – y compris les produits revendiqués de l'industrie du café. Par conséquent, ce cas de figure n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 2 let. b LPM. Si l'on part du principe qu'il ne relève pas non plus de l'art. 2 let. a LPM, alors la protection de la marque doit être accordée à la forme. Cela n'implique toutefois pas que les intérêts des concurrents, dont la prise en compte semble constituer le point de mire du tribunal, n'auraient pas été pris en compte dans tous les cas. D'une part, limiter l'étendue de la protection de la marque enregistrée aurait permis de trouver une solution qui prenne suffisamment en compte les intérêts des concurrents également; d'autre part, la question de l'utilisation potentiellement dysfonctionnelle de droits à la marque (valables) aurait également pu être abordée hors du droit des marques, en ce sens qu'une solution aurait été cherchée dans le domaine du droit des cartels.