

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE180336-O

U/mk

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin  
Adrienne Hennemann

## Verfügung und Urteil vom 3. Januar 2019

in Sachen

1. **A.\_\_\_\_\_ Limited,**

2. **B.\_\_\_\_\_ BVBA,**

Klägerinnen

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X.\_\_\_\_\_

gegen

**C.\_\_\_\_\_ AG,**

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1.\_\_\_\_\_, und durch Rechtsanwalt Dr. iur.

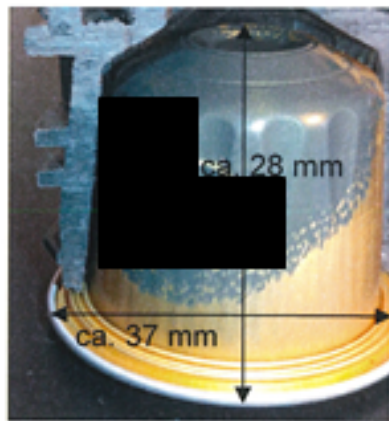
Y2.\_\_\_\_\_, daselbst, und durch Rechtsanwalt MLaw Y3.\_\_\_\_\_, daselbst

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1)

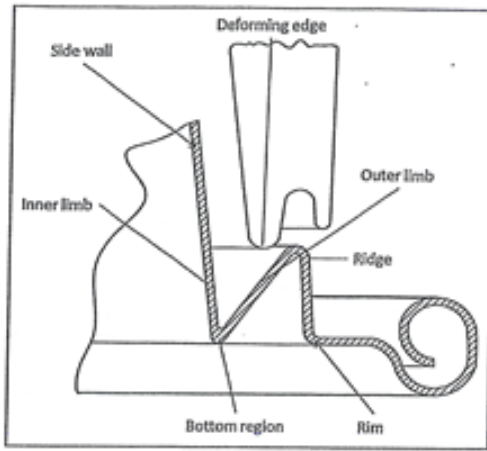
1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, weiterhin Kaffeekapseln aus Aluminium mit einer V-förmigen Wölbung an der äusseren Öffnungsumrandung gemäss nachstehender, beispielhafter Abbildung für andere Personen als die Gesuchstellerinnen 1 und 2 herzustellen, an Dritte zu verkaufen oder auf eine andere Art und Weise gewerblich an Dritte zu vertreiben.



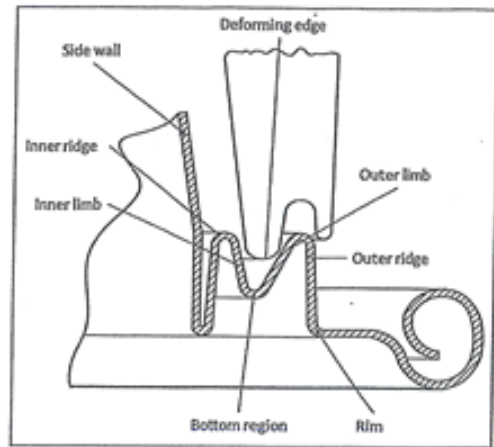
V-förmige, mittlere Wölbung in der äusseren Umrandung der Kapsel  
(vgl. rote Markierung im Bild unten links)

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

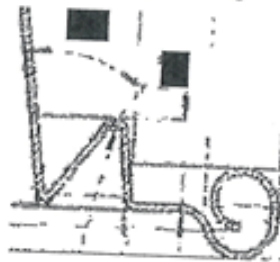
V-förmiges Design



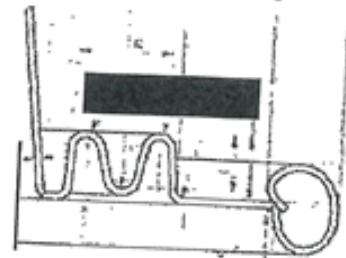
D. \_\_\_\_ Design



V-förmiges Design:



M-förmiges Design:



### **Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Der wesentlichste materielle Streitpunkt betrifft die "Exclusivity" gemäss Vertragsziffer 5.1 (b) des sogenannten "Project Agreements", welche Vereinbarung die Gesuchstellerin 1 bzw. Klägerin 1 ("A.\_\_\_\_") und die Gesuchsgegnerin bzw. Beklagte ("C.\_\_\_\_") am 12. Juni 2015 geschlossen hatten (act. 3/1). Die Exklusivitätsklausel in Vertragsziffer 5.1 (b) trägt folgenden Wortlaut:

"C.\_\_\_\_ agrees not to develop and/or manufacture any capsules, which are using a V-shape design (for an illustration see Annex C), for third parties (...)"

2. Die Beklagte stellte aufgrund einer ergänzenden Vereinbarung mit A.\_\_\_\_ vom 6. Oktober 2016 für die Gesuchstellerin 2 bzw. Klägerin 2 ("B.\_\_\_\_") Kaffeekapseln her, welche ein V-förmiges Design aufweisen (sog. "E.\_\_\_\_-Kapseln", act. 3/5). Aktuell produziert die Beklagte auch für einen Dritten Kaffeekapseln, und zwar mit dem sogenannten "D.\_\_\_\_ Design" (Wortwahl Klägerinnen) bzw. mit dem sogenannten "M-förmigen Design" (Wortwahl Beklagte) (sog. "D.\_\_\_\_-Kapseln"). Zur Veranschaulichung wurden vorstehend nach dem Rechtsbegehren je zwei Zeichnungen der Klägerinnen bzw. eines Parteigutachters und darunter zwei Zeichnungen der Beklagten bzw. eines Parteigutachters hineinkopiert ("Zeichnung/en"). Die Zeichnungen sind nicht massstabsgetreu. Seitens der Parteien wurden zum Geheimnisschutz in allen Prozessunterlagen die Massstäbe nicht angegeben bzw. vorhandene geschwärzt. Die Zeichnung oben links entspricht - bis auf den Maschinenbestandteil "Deforming edge" - dem Querschnitt in Annex C von act. 3/1 (Project Agreement). E.\_\_\_\_-Kapseln und D.\_\_\_\_-Kapseln wurden auch physisch eingereicht (vgl. act. 3/9, act. 3/22 und act. 22/2-4).

3. Die Klägerschaft sieht in Herstellung und Vertrieb der D.\_\_\_\_-Kapseln einen Verstoss gegen die zitierte Exklusivitätsklausel. Deshalb stellte sie das Massnahmebegehren.

4. Das Gesuch wurde am 9. August 2018 eingereicht (act. 1). In der 93-seitigen Massnahmeantwort vom 25. September 2018 trug die Beklagte auf Nichteintreten, eventualiter auf Abweisung an (act. 20). Am 1. Oktober 2018 verfügte das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel mit Novenrecht (act. 23). Die Klägerinnen wurden ersucht, die Massnahmereplik auf 50 Seiten zu beschränken, die Beklagte wurde ersucht, die Massnahmeduplik alsdann auf 30 Seiten zu beschränken. Beide Seiten hielten sich an die Vorgaben. Die Replik datiert vom 12. November 2018 (act. 29), die Duplik vom 10. Dezember 2018 (act. 33).

5. Bestehen über die Bedeutung einer Vertragsklausel unterschiedliche Ansichten bzw. werden unterschiedliche Ansichten im Verfahren vorgetragen, so ist die Klausel auszulegen. In erster Linie ist nach dem tatsächlichen Konsens zu fragen (Tatfrage), in zweiter Linie nach dem normativen Konsens (Rechtsfrage).

6. Schon vorprozessual machte die Beklagte in einem Schreiben an die Gegenseite vom 8. August 2018 geltend, man habe sich in den Vertragsverhandlungen intensiv über die verschiedenen Design - Varianten ausgetauscht (act. 3/29). Anlässlich der Gespräche habe die Beklagte festgehalten, sie müsse frei sein, andere Design-Varianten mit einem sog. "ridged design" zu verwenden. Das habe die Gegenseite akzeptiert. Wie die Beklagte weiter schrieb, verstehe sie unter "ridged design" ein solches, bei welchem auf dem Kapselkragen eine Kante ("ridge"; zum Teil auch Kamm oder Wölbung genannt) angeordnet sei, welche (beim Betrieb der Kaffeemaschine) als Dichtelement diene. Es ist auch für den Laien ohne Weiteres erkennbar, dass unter Kapselkragen der Bereich zwischen der Kapselwand und dem Ende des jene umrundenden Kapselbodens gemeint ist. Das ist der Bereich, in welchem der entsprechende Bestandteil der Kaffeemaschine die Kapsel fixiert. Aus den von ihr geltend gemachten Gründen hielt die Beklagte im erwähnten Schreiben dafür, dass die für Dritte hergestellte Kapsel (es handelt sich um die D.\_\_\_\_-Kapsel) mangels V-shape Design, wenn auch wie dieses ein ridged Design, die Exklusivitätsklausel nicht verletze.

7. Wie dargelegt, berief sich die Beklagte insofern vorprozessual auf einen tatsächlichen Konsens, als sich die Exklusivität nicht auf alle Kapseln mit ridge im Kragen beziehen sollte.

8. Im Massnahmegesuch (act. 1) legte die Klägerschaft eingehend dar, was sie unter einem V-förmigen Design versteht. Sie erblickt in dem Teil, welcher in der Zeichnung oben links als "Outer limb" bezeichnet wird, eine V-förmige Wölbung (act. 1 Rz. 29). Dort werde die Kapsel durch den Maschinen - Bestandteil "Deforming edge" arretiert. Diese Ausgestaltung unterscheide sich von der mit Schutzrechten versehenen Nespressokapsel, welche (im Kragen) ohne Wölbung (mithin ohne edge) funktioniere, bei welcher vielmehr durch die Verwendung von Silicon im Kragen die Arretierung erfolge. Nach klägerischer Auffassung entfernt sich die Beklagte mit der D.\_\_\_\_-Kapsel zu wenig vom Design der E.\_\_\_\_-Kapsel, da lediglich bei der Kapselwand eine zweite Wölbung hinzugefügt worden sei (act. 1 Rz. 37; in der Zeichnung oben rechts als "Inner ridge" bezeichnet). Dieser komme bei der Versiegelung der Kapsel keine Funktion zu (act. 1 Rz. 40). Die klägerischen Parteigutachter (vgl. die Zusammenfassung ihrer Schlüsse in act. 1 Rz. 42) argumentierten im Wesentlichen technisch, wie man es aus Patentrechtsstreitigkeiten kennt, und kamen so zum Schluss, die wesentlichen Elemente des V-förmigen Designs seien übernommen worden (act. 1 Rz. 45, act. 1 Rz. 49). Insgesamt beschränkten sich die klägerischen Ausführungen bezüglich der Exklusivitätsklausel auf den normativen Konsens. Über den tatsächlichen Konsens wurden trotz der Hinweise in act. 3/29 (Schreiben der Beklagten vom 8. August 2018) keine relevanten Behauptungen aufgestellt.

9. In der Massnahmeantwort legte die Beklagte auch grosses Gewicht auf die Umstände der Vertragsentstehung.

9.1 Der Verwaltungsratspräsident der Beklagten, F.\_\_\_\_, schilderte seine Sicht der Dinge in einer schriftlichen Erklärung, die zu den Akten gereicht wurde (act. 21/16). Es handelt sich dabei um ein Parteivorbringen. Grundsätzlich gehören Parteivorbringen in die Rechtsschriften. Da die Erklärung von Herrn F.\_\_\_\_ relativ kurz gestaltet ist und es leicht gewesen wäre, sie in die Rechtsschrift einzukopieren, kann sie als Bestandteil des Bestreitungsfundamentes betrachtet werden, zumal im umfangreichen Schriftsatz (act. 20) die Darstellung des Verwaltungsratspräsidenten ausgiebig wiederholt wurde. Herr F.\_\_\_\_ schilderte, C.\_\_\_\_ habe schon vor dem relevanten Vertragsschluss mit einer anderen Kun-

din an der Konstruktion und Fertigung einer Kapsel mit ridged design gearbeitet. Er habe der Gegenseite von Anfang an gesagt, C.\_\_\_\_\_ müsse frei bleiben, andere Kapseln mit einem ridged design für Dritte herzustellen. Als das Anliegen gekommen sei, Kapseln mit einem V-Shape ausschliesslich für die Klägerschaft herzustellen, habe er dafür Verständnis aufgebracht, da es dabei nur um eine Variante eines ridged design gegangen sei. Weil aber in einem Entwurf bezüglich der Exklusivitätsklausel die Umschreibung "ridged/V-shape design" verwendet worden sei, habe er das als unklar betrachtet, weil ridged design umfassender zu verstehen sei als V-Shape. Er habe deshalb am 11. Juni 2015 G.\_\_\_\_\_ (von der Klägerin 2) angerufen und eine Modifikation verlangt, wobei er auch erklärt habe, dass C.\_\_\_\_\_ für Dritte Aluminiumkapseln produzieren wolle, und zwar nicht mit einem V-Shape Design, sondern einem anderen ridged design. Deshalb könne sich die Exklusivität nur auf V-Shape beziehen, das Wort "ridged" müsse raus. Herr G.\_\_\_\_\_ sei damit einverstanden gewesen. Da bei Vertragsschluss die für die Klägerschaft zu produzierenden Kapseln erst als Prototyp existiert hätten, habe man im Vertrag Anpassungen vorbehalten, womit aber nur kleinere Änderungen der Winkel und Masse verstanden worden seien. Die eigentliche Produktion sei im September 2016 gestartet worden. Bei der Zusammenarbeit mit dem Dritten habe man darauf geachtet, dass das Design nichts mit einem V-Shape zu tun habe. So sei man auf das M-Shape gekommen. Auch diese Kapseln seien ab September 2016 produziert worden. Für Herrn F.\_\_\_\_\_ ist klar, dass die Gegenseite von Letzterem schon seit längerer Zeit gewusst habe.

9.2 In den Beilagen zur Massnahmeantwort (act. 20) wurden Unterlagen eingereicht, welche die Behauptungen von Herrn F.\_\_\_\_\_ stützen sollen. Sie betreffen den Zeitraum bis zum Vertragsschluss und wurden in act. 20 Rz. 40 - Rz. 59 kommentiert. Hier finden sich die wesentlichen Vorbringen zum tatsächlichen Konsens.

9.2.1 Im Entwurf eines Letters of Intent schlug die Klägerschaft folgende Formulierung vor (act. 21/10): "7. C.\_\_\_\_\_ agrees to refrain from producing the Capsule [Vertragsgegenstand] or any similar capsule compatible with the Nespresso coffee machine of Nestlé for any third party." Die Beklagte beantwortete den Vor-

schlag am 2. September 2014 so (act. 21/11): "3. C.\_\_\_\_\_ will not accept to refrain from producing similar capsules compatible with Nespresso coffee machines for third parties."

9.2.2 In einem Schreiben eines klägerischen Rechtsvertreters vom 1. Oktober 2014 wurde eine verfeinerte Umschreibung des der Beklagten zur Verwendung zuzugestehenden technischen Vorwissens thematisiert, unter besonderem Hinweis auf "Capsules Ridged with V-profile" und "Stacking Ring" (act. 21/12).

9.2.3 Die Beklagte wies in einem am 13. November 2014 versandten Dokument (act. 21/13 Exhibit B) darauf hin, wegen Geheimhaltungsverpflichtungen könne über das ridged design, welches von einem anderen Kunden stamme, nicht informiert werden, man sei aber bereit, das Wissen einem unabhängigen Experten zu unterbreiten, der dann mit "Ja" oder "Nein" antworten solle, "whether C.\_\_\_\_\_ had pre-possessed design information on the Ridged Design before reciving the design information from B.\_\_\_\_\_". Daraus wurde offenbar nichts.

9.2.4 Am 23. Dezember 2014 sandte G.\_\_\_\_\_ der Beklagten einen Vertragsentwurf (act. 21/14). Bezüglich Exklusivität war dieser wegen der Verweisungen recht kompliziert konzipiert, enthielt aber jedenfalls keinen spezifischen Hinweis auf ein vertraglich geschütztes Design (Ziff. 6).

9.2.5 Am 7. April 2015 nahm die Beklagte zu klägerischen Vorschlägen Stellung, wobei sie für Annex A eine Ergänzung vorschlug, wonach C.\_\_\_\_\_ bezüglich der dort beschriebenen Designs keine exklusiven Rechte anerkenne (act. 21/15). Die Ergänzung findet sich auch im Vertrag gemäss act. 3/1.

9.2.6 Am 20. April 2015 wurde der Beklagten ein neuer Vertragsentwurf unterbreitet (act. 21/17). Gemäss dessen Ziff. 5 (b) sollte sich C.\_\_\_\_\_ verpflichten, keine konkurrierenden Produkte zu entwickeln bzw. herzustellen ("C.\_\_\_\_\_ agrees not to develop and/or manufacture any competing capsules for third parties").

9.2.7 Erklärtermassen ohne Rücksprache mit der Beklagten wies deren Rechtsvertreter am 24. April 2015 darauf hin, nach seinem Verständnis würde sich



C.\_\_\_\_\_ nur verpflichten, Kapseln mit einem "ridged / v-shape design" nicht für Dritte herzustellen. (act. 21/18).

9.2.8 Die vorstehende Wendung war in einem Vertragsentwurf, der am 11. Mai 2015 an die Beklagte ging, enthalten (act. 21/20 Ziff. 5 (b)). In einer Randanmerkung behielt sich der Rechtsvertreter der Beklagten eine präzisere Definition des V-Shape designs vor. Damit erklärte sich die Gegenseite einverstanden (act. 21/21 S. 9).

9.2.9 Am 11. Juni 2015 wurde der Beklagten ein neuer Vorschlag unterbreitet, welcher - wie der klägerische Vertreter ausdrücklich festhielt - statt der Wendung "ridged/V-shape" nur noch "V-shape" enthielt, was die Herren G.\_\_\_\_\_ und F.\_\_\_\_\_ am gleichen Tag so abgemacht hätten (Mail gemäss act. 21/26, wobei die Vertragsklausel 5.1 (b) auf Annex C verwies, welcher aber einen Vorbehalt enthielt, indem auf Ziff. 5.2 des Vertrages verwiesen wurde, wo Änderungen am Produkt vorbehalten wurden, die dann auch unter die Exklusivität fallen würden. Die Zeichnungen in Annex C gleichen denjenigen gemäss Vertrag (act. 3/1), wobei allenfalls Masse geringfügig verändert wurden.

10. Wie erwähnt, finden sich die wesentlichen Ausführungen der Beklagten zum tatsächlichen Konsens in act. 20 Rz. 40 - Rz. 59. Hiezu nahm die Klägerschaft in act. 29 Rz. 16 - Rz. 43 Stellung, wobei die Ausführungen gegen das Ende immer technischer wurden.

10.1 In act. 29 Rz. 17 wies die Klägerschaft auf den Letter of Intent gemäss act. 21/10 hin, wobei es sich allerdings nur um einen Entwurf handelte (vgl. oben Erw. 9.2.1).

10.2 In act. 29 Rz. 18 sprang die Klägerschaft sogleich zum Annex A des schliesslich im Juni 2015 geschlossenen Vertrages (act. 3/1). Dort wird nach zwei Absätzen, welche Parteierklärungen bezüglich Vorwissen und Schutzrechten enthalten, die Funktionsweise der Arretierung (der Dichtmechanismus) des Vertragsgegenstandes eingehend beschrieben. Schlüsse daraus zog die Klägerschaft an dieser Stelle keine.

10.3 In act. 29 Rz. 19 hielt die Klägerschaft fest, mit ihrem "Verständnis der Exklusivität ihres auch in einer Patentanmeldung niedergelegten Dichtungsmechanismus[ses] [act. 21/71] hatten die Gesuchsteller auch nichts gegen das Ansinnen der Gesuchsgegnerin einzuwenden, dass diese frei bleibe, auch für Dritte Nespresso-kompatible Kaffeekapseln herzustellen". Diesbezüglich ist festzuhalten, dass die Klägerschaft nicht behauptete, sie habe die Beklagte über die Patentanmeldung bzw. deren Inhalt informiert (vgl. act. 21/71).

10.4 Bezüglich des Vertragsentwurfs gemäss act. 21/14 (versandt mit Mail vom 23. Dezember 2014; vgl. oben Erw. 9.2.4) hielt die Klägerschaft in act. 29 Rz. 19 fest, dort sei der Mechanismus, wie er in Annex A beschrieben worden sei, gemäss Vertragsklausel Ziffer 6 unter die Exklusivität gefallen. Daran hätten - wie in act. 29 Rz. 20 festgehalten - auch die Anpassungen der Beklagten vom 7. April 2015 (act. 21/15; vgl. oben Erw. 9.2.5) nichts geändert. Letztere Auffassung trifft die Realität nur entfernt. Die Beklagte schlug eine Ergänzung von Annex A vor, welche diesen relativierte (act. 21/15, am Beginn von Annex A). Zum Einen wollte sie sich vorbehalten, einen Annex B zu liefern, welche Ansprüche der Beklagten bezüglich "stacking rim and ridged design" dokumentieren sollten. Zum Andern bestritt die Beklagte Ansprüche der Klägerschaft aus geistigem Eigentum, welche ihr Exklusivitätsrechte bezüglich der in Annex A beschriebenen Konstruktionsmerkmale ("design features") geben würden. Die entsprechende Formulierung floss später in den Vertrag ein (act. 3/1 Annex A Abs. 2).

10.5 Bezüglich der weiteren Vertragsgespräche bzw. -verhandlungen wiederholte die Klägerschaft in act. 29 Rz. 20 - Rz. 25 immer wieder, die Exklusivität sei an den Funktionsbeschrieb in Annex A geknüpft gewesen.

10.6 Als act. 30/2 reichten die Klägerinnen ein seitens G.\_\_\_\_\_ verfasstes "Statement" vom 31. Oktober 2018 zu den Akten. Es kann ebenfalls als Parteibeauptung berücksichtigt werden, auch wenn Herr G.\_\_\_\_\_ nach eigenen Angaben nicht mehr für B.\_\_\_\_\_ arbeitet und auch keine finanziellen Interessen an dieser Gesellschaft beansprucht. Wie er schreibt, sei es klar gewesen "to both parties, that A.\_\_\_\_\_ seeks to have the exclusivity on the manufacturing of a Nespresso compatible aluminium capsule and the development of the capsule

has not yet been completed at that time". Damit sei jede Gestaltung ("any shapes") durch die Exklusivität gedeckt gewesen. Nur im Lichte dieses Verständnisses sei er bereit gewesen, die Bezeichnung "ridged" zu streichen.

10.7 In act. 29 Rz. 30 - Rz. 42 wies die Klägerschaft auf diverse Modifikationen der Konstruktion / Gestaltung gemäss Annex C des Vertrages (act. 3/1) hin, die vor und nach Vertragsschluss diskutiert und teilweise auch produziert worden seien (u.a. act. 30/3 - act. 30/18).

11. In ihrer zweiten Stellungnahme, datierend vom 10. Dezember 2018, ging die Beklagte nochmals eingehend auf die strittigen Punkte ein (act. 29). Seitens der Klägerschaft unterblieb eine weitere Reaktion.

12. Wie erwähnt, ist bei der Vertragsauslegung zuerst nach dem tatsächlichen Konsens zu fragen (vgl. als eines der jüngeren Präjudizien BGE 144 III 93). Die obige Zusammenfassung hat gezeigt, dass sich die Parteien recht intensiv über die Exklusivitätsklausel austauschten, welche im Verhältnis der Parteien auf eine Art vertraglichen Schutz von geistigem Eigentum hinauslief.

12.1 Den Klägerinnen ging es offensichtlich um einen umfassenden Schutz, welchen sie vertraglich in ihre Vertragsentwürfe einbauten (vgl. u.a. oben E. 9.2.1). Dabei stiess sie aber auf den erkennbaren Widerstand der Beklagten (vgl. u.a. oben E. 9.2.1), was sich im definitiven Vertragstext (act. 3/1) niederschlug.

12.2 Aus dem vorgeschlagenen umfassende Verbot der Herstellung von Kapseln für einen Dritten wurde zunächst ein Verbot bzw. die Exklusivität bezüglich eines ridged/V-shape Designs und schliesslich eine solche betreffend V-shape - Design. Die Vorgeschichte zeigt klar, dass sich die Beklagte die Herstellung von Kapseln für Dritte mit ridged design nicht verbieten lassen wollte. Allerdings unterliess auch sie es aus Geheimhaltungs- oder anderen Gründen, klare Abgrenzungen zu formulieren, sei es durch eine Definition des V-shape Designs, sei es durch eine beispielhafte Umschreibung, welche Designs keine V-shape seien. Insofern ist ein tatsächlicher Konsens dessen, was erlaubt sein sollte und was nicht, selbst unter dem Beweismass des Glaubhaftmachens nicht evident.

12.3 Allerdings ist gleichzeitig festzuhalten, dass für die klägerische Auffassung, wonach mit der Exklusivitätsklausel eine technische Lehre, wie sie in Annex A des Vertrages (act. 3/1) beschrieben wurde, geschützt werden sollte, kein tatsächlicher Konsens glaubhaft erscheint. Für diesen Schluss sind zwei Vertragsbestandteile massgebend. Zunächst verwies die Exklusivitätsklausel "for an illustration" (des V-shape Designs) alleine auf Annex C. Annex C zeigt - wie oben in Erw. 2 dargelegt - eine Zeichnung analog der Zeichnung oben links. Auch wenn sich die Klägerschaft Änderungen der Gestaltung vorbehielt (vgl. Erw. 9.2.9 bzw. act. 3/1 Ziff. 5.2), ist das nicht dem Schutz einer technischen Lehre gleichzusetzen. Das hätte nämlich in einfacher Weise geschehen können, indem die Exklusivitätsklausel einen Hinweis auf Annex A enthalten hätte, was aber nicht der Fall ist. Dies nährt die Vermutung, die Beklagte hätte einem solchen Hinweis nicht zugestimmt, was die Klägerschaft vermutlich wusste, weshalb schon gar kein entsprechender Versuch unternommen wurde. Zudem enthält Annex A den Vorbehalt der Beklagten, wonach sie kein geistiges Eigentum "to the design features submitted by A. \_\_\_\_\_ as described hereafter" anerkenne (vgl. oben Erw. 9.2.5).

12.4 Fehlt im wichtigen Punkt, was unter einem V-shape Design zu verstehen sei, ein tatsächlicher Konsens, so ist nach dem normativen zu fragen. Hier regiert das Vertrauensprinzip, wobei alleine die Umstände bis zum Vertragsschluss zählen (BGE 129 III 675 E. 2.3).

12.4.1 Die vorgelegten Privatgutachten beider Seiten argumentieren technisch, d.h. sie gehen entweder von einer technischen Lehre aus oder vergleichen die Konstruktionsmerkmale (act. 3/25, act. 3/26, act. 21/38, act. 21/43, act. 30/19, act. 30/80, act. 30/81). Aus Sicht des Gerichtes stellt das keinen gangbaren Weg dar. Einzuräumen ist allerdings, dass der sprachliche Hintergrund eine Rolle spielt. Die wesentlichen Dokument wurden in englischer Sprache verfasst, was bei der Auslegung zu gewissen Schwierigkeiten führen kann, zumal die Tiefe des sprachlichen Verständnisses bei allen Beteiligten unbekannt ist. In der Exklusivitätsklausel (act. 3/1 Ziff. 5.2) ist von "design" und von "illustration" die Rede. Das deutet eher auf eine Übersetzung in das deutsche Wort "Gestaltung" hin, wie es in der Schweiz auch im Designgesetz verwendet wird (vgl. Art. 1 DesG). Zumin-

dest das Verb "to design" kann allerdings auch mit "konstruieren" übersetzt werden (vgl. zu den Übersetzungen dict.leo.org). In Annex A von act. 3/1 finden sich die Wendungen "design feature" und "design features", was mit Konstruktionsmerkmal bzw. konstruktive Massnahmen übersetzt werden kann. Von der Konstruktion zur technischen Lehre ist der Weg nicht weit. Nachdem aber die Exklusivitätsklausel nur auf das Design und eine Zeichnung Bezug nahm und Annex A einen ausdrücklichen Vorbehalt der Beklagten aufwies, erscheint glaubhaft, dass nach Treu und Glauben nur die Gestaltung und die Zeichnung von der Klausel erfasst waren und sich der vertragliche Schutz nicht auf eine technische Lehre bezog.

12.4.2 Geht man von der Begrifflichkeit der spezialgesetzlich geschützten Materien aus, so wäre nach dem Schutzbereich von Gestaltung und Zeichnung zu fragen. Es trifft zwar zu, dass vertraglich Änderungen der Gestaltung möglich waren. Insofern kann der Schutzbereich nicht auf Identität beschränkt werden. Orientiert man sich am Markenrecht, so dürften ähnliche Gestaltungen geschützt sein (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), gemäss Designgesetz sind es die gleichen wesentlichen Merkmale, welche einen gleichen Gesamteindruck erwecken (Art. 8 DesG). Vorliegend grenzt sich das D.\_\_\_\_\_ Design (die beiden Zeichnungen rechts) durch eine zweite Kante oder Wölbung (wie auch immer man "ridge" übersetzen will) von der Gestaltung des vertraglich geschützten Designs ab. Die beiden Kanten oder Wölbungen bilden - was bei den Aufnahmen gemäss Rechtsbegehren und den Augenscheinsobjekten deutlicher zu erkennen ist - eine Rinne im Bereich der Auskrägung, die weniger an ein "m" als vielmehr an ein "u" erinnert. Eine solche Rinne fehlt beim V-shape Design, sofern man nicht die Fläche zwischen der Kante oder Wölbung und dem äusseren Rand der Kapsel dafür hält, welches Merkmal allerdings auch beim D.\_\_\_\_\_ Design zu finden ist. Das V-shape Design (vgl. die beiden Zeichnungen links; zum Ausdruck gelangend auch bei den Augenscheinsobjekten) hat zwischen Kante oder Wölbung und der Kapselwand einen spitzen Winkel, welcher dem Buchstaben "V" gleicht, wie ihn auch die in diesem Entscheid verwendete Schriftart "Arial" oder auch die geläufige Schriftart "Times New Roman" aufweist (Arial: V; Times New Roman: V). Nach Treu und Glauben dürfen eine einzige Kante oder Wölbung und der spitze Winkel als we-

sentliche Merkmale des vertraglich geschützten Designs betrachtet werden. Auch wenn sich die Klägerschaft Änderungen vorbehielt, durften diese nach Treu und Glauben den soeben definierten vertraglichen Schutzbereich nicht verlassen. Das Design der D.\_\_\_\_\_ - Kapsel mit zwei Kanten oder Wölbungen und der Rinne steht ausserhalb davon. Somit ist keine Vertragsverletzung glaubhaft gemacht.

12.5 Mangels Glaubhaftmachen einer Vertragsverletzung fehlt eine Anspruchsgrundlage (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO). Deshalb ist das Massnahmebegehren abzuweisen. Anzumerken bleibt, dass für eine Begutachtung kein Anlass bestand, da keine technischen Sachverhalte, für welche ein Spezialwissen nötig gewesen wäre, zu subsumieren waren (vgl. Andreas Müller, DIKE-Komm-ZPO, Art. 183 N 7).

13. Da die Verletzungsfrage von zentraler Bedeutung war, werden die strittigen Prozessvoraussetzungen ausnahmsweise erst jetzt behandelt.

13.1 Es trifft zu, dass die Beklagte 2 im "Project Agreement" (act. 3/1) nicht als Partei geführt wurde. Andererseits war sie die Abnehmerin der Kapseln (act. 3/5) und hatte auch massgeblich die Vertragsgespräche geführt (act. 33 Rz. 9). Federführend für die Klägerschaft war offenbar G.\_\_\_\_\_, der in seiner Stellungnahme erklärte, er habe keine Verbindungen mehr zur Klägerin 2 (act. 30/2). Dass er jemals als Angestellter oder Organ für die Klägerin 1 tätig gewesen war, behauptete er nicht. Auch die Einlassungen F.\_\_\_\_\_'s indizieren, dass die Klägerin 2 stets seine Ansprechpartnerin war (act. 21/16). Es macht den Anschein, als sei die Klägerin 1 ohne grosse Diskussion und weil es der Beklagten offenbar egal war, mit wem sie kontrahierte, zur Vertragspartnerin geworden. Obwohl es keine Seite behauptet hat, ist nicht auszuschliessen, dass die Stellung der Klägerin 1 als Vertragspartnerin nur vorgeschoben war. Aufgrund der geschilderten Umstände erscheint es jedenfalls glaubhaft, dass die Klägerin 2 auch Berechtigte aus dem Vertrag gemäss act. 3/1 war. Das Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 23 LugÜ erfordert im Übrigen keine Unterschrift (vgl. BGE 131 III 398 = Pra 95 Nr. 9, E. 7.1.1). Falls die Stellung der Klägerin 1 als Vertragspartei nur simuliert gewesen sein sollte, wäre die örtliche Zuständigkeit durch Einlassung bewirkt worden (Art. 6 IPRG, Art. 24 LugÜ).

13.2 Von der Verletzung des Bestimmtheitsgebotes kann keine Rede sein. Die Klägerschaft hat das angegriffene Design in genügender Klarheit im Rechtsbegehren dargelegt. Mehr geht nicht.

13.3 Auf das Massnahmebegehren war mithin einzutreten.

14. Die Beilagen 27, 28, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 76, 88 und 90 der Beklagten, bezüglich welcher sie Schutzmassnahmen beantragt hatte, tragen den Entscheid nicht. Die verschlossen gebliebenen Couverts sind der Beklagten nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. bei einem Weiterzug nach allfälliger Weisung des Bundesgerichtes in Gänze mit den übrigen Einlegerakten zurückzusenden.

15. Nachdem die Klägerschaft den Streitwert im Massnahmegesuch mit mindestens CHF 200'000 beziffert hatte (act. 1 Rz. 16), sah die Beklagte einen solchen von mindestens CHF 1 Mio. (act. 20 Rz. 14). Die Klägerschaft äusserte sich in der Folge zu dieser Schätzung nicht (act. 29), was als Zustimmung zu werten ist (Stein-Wigger, in Sutter-Somm et al., ZPO Komm., 3.A., Art. 91 N 25). Insofern besteht eine Einigung (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

16. Ausgangsgemäss werden die Klägerinnen kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 ZPO).

#### **Der Einzelrichter verfügt und erkennt:**

1. Die Anträge betreffend Nichteintreten werden abgewiesen.
2. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr von CHF 15'000 wird den Klägerinnen je zur Hälfte auferlegt, unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrage.
4. Die Klägerinnen werden solidarisch verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 18'000 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 1 Mio.

Zürich, 3. Januar 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

Adrienne Hennemann