



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 63/14

(AktENZEICHEN)



Verkündet am  
28. Juni 2017  
Obermaier  
Justizbeschäftigte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

### In der Beschwerdesache

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Rudolf-Wild-Straße 107 – 115,  
69214 Eppelheim,

Antragsgegnerin, Markeninhaberin, Beschwerdeführerin,

Verfahrensbevollmächtigte: Patent- und Rechtsanwälte Grünecker PartG mbB,  
Leopoldstraße 4, 80802 München,

**gegen**

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, Behrenstraße 44 – 64, 31737 Rinteln,

Antragstellerin und Beschwerdegegnerin,

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Krohn, Esplanade 41, 20354 Hamburg,

Streithelferin der Antragstellerin:

Arab Beverages Est., Sheikh Zayed Road, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate,

Verfahrensbevollmächtigte: Patent- und Rechtsanwälte dompatent von Kreisler  
Selting Werner PartG mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1,  
50667 Köln,

**betreffend die Marke 395 08 178 – S 230/13 Lösch**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die  
mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden  
Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die dreidimensionale Marke



ist am 23. Februar 1995 angemeldet und am 5. September 1996 unter der Nummer 395 08 178 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare.

Am 9. August 2013 hat die Beschwerdeführerin die Löschung dieser Marke mit der Begründung beantragt, die angegriffene Marke sei entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG eingetragen, weil alle Merkmale, die den Gesamteindruck dieser Verpackungsmarke bestimmten, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich oder durch die Art der Ware selbst bedingt seien. Die angegriffene Marke

gebe die einfachste und zweckmäßigste Form eines sog. Standbeutels aus flexibler, metallisch beschichteter Kunststoff- oder Laminatfolie wieder. Sämtliche Merkmale seien Gegenstand längst abgelaufener Patente. Wegen der Einzelheiten der vorgelegten Patent- und Offenlegungsschriften wird auf die Anlagen A 1 bis A 4 (Bl. S. 14 – S. 37 VA) sowie BE 2 und BE 3 (Bl. 96 – 112 GA) Bezug genommen.

Die Antragsgegnerin hat am 28. Oktober 2013 dem ihr am 30. August 2013 zugestellten Löschungsantrag widersprochen mit der Begründung, keines der wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke erfülle eine technische Funktion. Die Streitmarke zeichne sich durch gerade umlaufende Seitenkanten aus, die zum dichten Verschluss der Verpackung nicht erforderlich seien. Diese könnten auch von links nach rechts, schräg, rund oder anders verlaufen und breiter oder dünner sein. Dass die Form der angegriffenen Marke nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, zeige sich auch daran, dass es noch drei andere für die Beschwerdeführerin im Jahre 1998 als 3-D-Marken eingetragene Beutelformen (39836281, 39836282, 39836283) gebe.

Mit Beschluss vom 21. August 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die den Gesamteindruck der angegriffenen Marke im Wesentlichen bestimmenden Merkmale seien die in der Vorderansicht viereckige Verpackungsform aus flexibler Folie, die durch Schweißnähte abgesetzten umlaufenden Seitenkanten, die gefaltete mit den Seitenflächen verbundene Unterseite, die sich kreisförmig ausbreiten lasse, die in der Seitenansicht nach oben spitz zulaufenden Seiten, die zusammen mit dem Boden eine dreieckige Form bildeten und die sich in der Vorderansicht nach unten leicht verjüngende Form. Allen diesen Merkmalen könnten technische Funktionen zugeschrieben werden. Die viereckige Verpackungsform aus flexibler Folie diene der besseren Handhabbarkeit der Verpackung, indem sie platzsparend gelagert oder transportiert werden könne und auf Druck nachgebe, so dass sie Schäden durch Stoß oder Druck entgegenwirke. Die Schweißnähte an den Rändern dienten

der Verbindung und dem sicheren Verschluss der Folienseiten. Die gefaltete Unterseite erlaube der eingefüllten Flüssigkeit sich auszubreiten und gebe dem Beutel den nötigen Stand. Für einen besseren Stand des befüllten Beutels Sorge auch die Zusammenführung der beiden Folienseite oben, indem der Schwerpunkt der Flüssigkeit am ausgeweiteten Boden liege. Die Wölbung des Standbeutels bzw. seine optisch wahrgenommene Verjüngung nach unten ergebe sich aus dem Volumen, das die Flüssigkeit im Standbeutel aufgrund seiner Form einnehme, und diene gleichfalls dem besseren Stand des Beutels. Mit der Streitmarke vergleichbare Formen seien in den von der Antragstellerin eingereichten Patentschriften beschrieben. Über individualisierende nicht-technische Gestaltungsmerkmale verfüge die angegriffene Marke nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie trägt vor, das Foto eines Regals für alkoholfreie Getränke vom 17. Juni 2017 belege, dass es sich bei der angegriffenen Marke nicht um eine Grundform im Bereich der Getränkeverpackungen handele. Sie habe als erste diese Form vor fast 50 Jahren als Verpackungsform für Fruchtsaftgetränke auf den Markt gebracht. Weder die durch Schweißnähte abgesetzten umlaufenden geraden Seitenkanten noch die in der Seitenansicht nach oben spitz zulaufenden Seiten, die sich in der Vorderansicht nach unten leicht verjüngende Form, die gewölbte und bauchige Form oder der nach innen gewölbte Boden ließen als wesentliche Merkmale der Streitmarke eine technische Bedingtheit erkennen. Die Schweißnähte, nicht aber die umlaufenden, formgebenden geraden Seitenkanten des Beutels als wesentliches, die Form mitbestimmendes Merkmal verhinderten das Auslaufen der Flüssigkeit. Die Form der Seitenkanten, mit der sich das DPMA nicht auseinandergesetzt habe, sei frei wählbar, wie zahlreiche am Markt erhältliche Standbeutel im Getränkebereich zeigten, bei denen kreativ gestaltete Formen der Seitenkanten als ästhetisches Mittel eingesetzt würden (Anlage B2, Bl. 38 GA und Anlagenkonvolut B3, Bl. 39 GA). Sie erfüllten somit eine ästhetische Funktion. Sie ermöglichten auch keine Platzersparnis bei Lagerung oder Transport. Mehrere dreidimensionale Formmarken in Klasse 32 hätten dann nicht eingetragen werden dürfen (Anlagenkonvolut

B4, Bl. 41 GA). Keine der Patentschriften beziehe sich auf die (gerade) Form der Seitenkanten, sondern nur auf die Verschweißungen. Ob dadurch eine kostengünstige Produktion der Beutel möglich sei, sei unbeachtlich, da der Herstellungsprozess für die Frage der Erreichung einer technischen Wirkung rechtlich außer Betracht zu bleiben habe. Auch ein Handelsgericht in Brüssel habe am 23. Dezember 2015 (Anlagenkonvolut B 6, Bl. 126 GA ff.) in einem Verletzungsverfahren mit Löschungswiderklage zum Benelux-Teil der identischen IR-Marke die Auffassung vertreten, die geraden Ränder seien ein wichtiges, nicht funktional bedingtes Element, weil es zahllose Beutel gebe, bei denen die seitlichen Ränder anders verliefen. Da der Boden leicht nach innen gewölbt sei, stehe der Beutel auf sehr schmalen Kanten, so dass schon kleinste Erschütterungen oder eine unebene Standfläche den Beutel zum Kippen brächten. Selbst bei ebener Fläche bestehe wegen der bauchigen Form eine Kippgefahr, weil der Boden mit der Wölbung der langen Seitenkanten maximal auf drei Punkten stehen könne. Die nach oben spitz zulaufenden Seiten sowie die sich in der Vorderansicht nach unten leicht verjüngende Form bewirkten ebenfalls keine bessere Standfestigkeit. Der Beutel sei zudem nicht ergonomisch geformt und habe keine Greifmulde. Die viereckige Verpackungsform und die flexible Folie führten nicht zu einer besseren Handhabbarkeit. Der Beutel könne auch nicht platzsparend gelagert oder transportiert werden, weil anders als bei quaderförmigen Getränkekartons die bauchige und gewölbte Form unvorteilhafte Lücken entstehen lasse, die zu Impulsstauungen und zu Schäden am Verpackungsgut führten. Die Form des eingetragenen Beutels sei weder gattungstypisch noch gebrauchstauglich, so dass auch der Löschungsgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht gegeben sei.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2014 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin und die Streithelferin beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigen beide die angefochtene Entscheidung und vertreten die Auffassung, bei den gerade verlaufenden Seitenkanten handele es sich nicht um ein für den Gesamteindruck der Marke wesentliches Gestaltungsmerkmal. Denn sie seien Bestandteil der typischen rechteckigen Grundform für Fruchtsaftverpackungen in Standbeutelform und führten zu keinem nicht-technischen, ästhetischen Überschuss. Technisch sorgten die Seitenkanten nicht nur für den Abschluss der Verpackungen, der ein Austreten der Flüssigkeit verhindere, sondern gewährleisteten im Gegensatz zu Beuteln mit seitlichen Einbuchtungen oder Ausstülpungen oder mit einer dreieckigen Form auch ein gutes Verhältnis zwischen Verpackungsvolumen und Standfestigkeit. Durch die parallel verlaufenden Seitenkanten könnten zudem bei der Produktion die Folienbahnen gerade und ohne Materialverlust geschnitten werden, so dass diese die technisch sinnvollste, einfachste und kostengünstigste Lösung bildeten. Ferner sparten Standbeutel mit geraden Längsseiten Platz bei der Lagerung und erleichterten den Transport gegenüber Schlauchbeuteln desselben Volumens mit nach innen gerundeten Seitenkanten (Anlage BE 4). Die Zusammenführung der beiden Folienseiten oben sorgten für einen besseren Stand des befüllten Beutels. Die in der Vorderansicht bauchige, sich nach unten verjüngende Form, die sich zwangsläufig bei der Befüllung des Beutels ergebe, habe den Vorteil, dass der Benutzer ihn im unteren Bereich sehr gut greifen könne. Durch den steifen Rahmen der Bodenschweißnaht und die ovale, faltige Bodenform werde dem Beutel nach Befüllung eine außerordentliche Standfestigkeit verliehen. Die Flexibilität der Verpackungsfolie wirke nicht nur Schäden bei Lagerung und Transport entgegen, weil sie starkem Druck und Schlag nachgebe, ohne das Risiko einer Rissbildung bestehe, sondern erleichtere die Handhabung und ermögliche eine platzsparende Entsorgung. Ein Standbodenbeutel als Verpackung für Getränke sei gattungstypisch, an ihn seien die Verbraucher schon im Anmeldezeitpunkt gewöhnt gewesen. Er weise mehrere we-

sentliche Gebrauchseigenschaften auf, die zu den gattungstypischen Funktionen von Getränkeverpackungen zählen: Er stehe gut und beanspruche als stehende Verpackung weniger Platz. Aufgrund seiner Flexibilität lasse er sich gut festhalten und beuge Verpackungsbrüchen vor. Deshalb seien auch alle Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Verfahrensbeteiligten ihre Standpunkte vertieft und näher erläutert. Die Antragsgegnerin hat unter Verwahrung gegen die Beweislast beantragt, ein Sachverständigengutachten einzuholen zu der Frage, ob es sich bei der Streitmarke um die Grundform einer Verpackung im Bereich der alkoholfreien Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare handelt, und zu der Behauptung, dass die gerade umlaufenden Seitenkanten nicht technisch bedingt sind. Ferner hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu mehreren Fragen angeregt, erstens, ob es für die Frage der Grundform eine Rolle spiele, ob es zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke andere von der Verpackungsgestaltung abweichende Formen gegeben habe bzw. ob eine Verpackungsformart grundsätzlich und immer die Grundform dieser Verpackung im hier betroffenen Warenbereich darstelle, zweitens, nach welchen Kriterien sich die Grundform einer Verpackung in den Fällen einer formlosen Ware bestimme, drittens, ob es sich bei den aufgeworfenen Fragen um Rechts- oder Tatsachenfragen handele, und viertens, wie man die technische Wirkung prüfe und ob es sich dabei um eine Tatsachen- oder Rechtsfrage handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet, da der angegriffenen dreidimensionalen Marke sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Entscheidungszeitpunkt das Schutzhindernis der technisch bedingten Form ge-




mäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand bzw. entgegensteht. Die Markenabteilung hat sie deshalb zu Recht gelöscht (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG).

1. Eine Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG zu löschen, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) als auch bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) schutzunfähig war bzw. ist.

2. Die nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähige angegriffene dreidimensionale Gestaltung bestand schon zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, und dieses Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht auch gegenwärtig fort.



a) Gegenstand der angegriffenen Marke  ist die dreidimensionale photographische Wiedergabe der Form eines Standbeutels aus fünf Perspektiven, die in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 32 „alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare“ eine Getränkeverpackung darstellt.

b) Zwar ist hier nicht die Ware selbst, sondern deren Verpackung zu beurteilen, diese ist aber dann der Ware gleichzustellen, wenn die Ware – wie hier – wegen ihrer flüssigen Konsistenz keine eigene Form besitzt und eine Verpackung zwingend braucht (EuGH, GRUR 2004, 428 Rdnr. 37 – Henkel).

- c) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG gilt daher nicht nur für Waren-, sondern auch für Verpackungsformen.
- d) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
- aa) Zweck dieses – nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbaren – Ausschlussgrundes ist es, eine Monopolisierung technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften von Waren im Wege des Markenschutzes zu verhindern (EuGH MarkenR 2017, 266 Rdnr. 33 – Yoshida/EUIPO; GRUR 2010, 1008 Rdnr. 43 - 46 – Lego; GRUR 2003, 514 Rdnr. 72 – Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2010, 231 Rdnr. 25 – Legosteine; GRUR 2008, 71 Rdnr. 13 – Fronthaube; GRUR 2008, 510 Rdnr. 11 – Milchschnitte). Technische Lösungen stehen entweder unter dem – zeitlich begrenzten – Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchsmusterrechts oder sie sind gemeinfrei. Durch das in § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG normierte Verbot wird sichergestellt, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (EuGH a. a. O Rdnr. 45 – Lego). Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stellt diese Bestimmung sicher, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde (EuGH a. a. O. Rdnr. 26 – Yoshida/EUIPO; a. a. O. Rdnr. 48 – Lego).
- bb) Dieses Eintragungshindernis setzt voraus, dass die Form in ihren wesentlichen Merkmalen für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend ist, selbst wenn diese Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann, die die gleiche oder eine andere technische Lösung nutzen (EuGH a. a. O. Rdnr. 50 ff. – Lego; EuGH GRUR 2002, 804 Rdnr. 83 - Phi-

lips/Remington; BGH a. a. O. – Legosteine; GRUR 2006, 589 Rdnr. 18 - Rasierer mit drei Scherköpfen). Es kommt daher nicht darauf an, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formalternativen erreichen lässt.

cc) Die Schutzfähigkeit einer solchen Marke kann nach dieser Bestimmung allerdings dann nicht abgelehnt werden, wenn in der Form ein wichtiges nichtfunktionales Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist (EuGH a. a. O. Rdnr. 27 – Yoshida/EUIPO; a. a. O. Rdnr. 52, 59, 72 – Lego). Dabei ist der Ausdruck „wesentliche Merkmale“ so zu verstehen, dass er sich auf die wichtigsten Merkmale der Marke bezieht (EuGH a. a. O. Rdnr. 69 – Lego).

dd) Die Ermittlung dieser Merkmale ist im Wege einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen und kann bei einem nicht allzu schwierig gelagerten Fall – wie hier – anhand einer bloßen visuellen Prüfung der Marke erfolgen (EuGH a. a. O. Rdnr. 70 f. – Lego). Dabei ist die vermutete Wahrnehmung der Marke durch die angesprochenen Verkehrskreise allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium (EuGH a. a. O. Rdnr. 76 – Lego).

e) Zur Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind zunächst die wesentlichen Merkmale der Form zu bestimmen (EuGH a. a. O. – Philips/Remington; BGH a. a. O. – Rasierer mit drei Scherköpfen, BGH a. a. O. – Legosteine), wobei die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich der Durchschnittsverbraucher und des Getränkefachhandels, zu berücksichtigen ist.

aa) Der Senat, dessen Mitglieder ebenfalls zu den von den registrierten Getränken angesprochenen Verkehrskreisen gehören, ist nach einer Prüfung der dreidimensionalen Formmarke zu dem Ergebnis gelangt, dass die folgenden sechs augenfälligen Merkmale der angegriffenen Verpackungsform als wesentlich anzusehen sind:

1. ein aufrecht stehender Beutel,
2. mit flachen Kanten an den Seiten und am oberen Rand,
3. mit einem oval aufgefalteten Boden,
4. mit bauchiger Wölbung, nach unten leicht verjüngend,
5. mit in der Seitenansicht keilförmig nach oben spitz zulaufenden Seiten
6. aus flexiblem, undurchsichtigem Material.

bb) Die Prüfung, ob alle diese Merkmale eine technische Funktion erfüllen, bestimmt sich nach objektiven Kriterien und unabhängig von der Verkehrsauffassung.

aaa) Zur Bestimmung der technischen Bedingtheit von Formelementen können bei der markenrechtlichen Prüfung einschlägige Patent- und Offenlegungsschriften, insbesondere auch Unterlagen über frühere Patente, herangezogen werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 85 – Lego; BGH a. a. O. Rdnr. 20 - Rasierer mit drei Scherköpfen), weil diese Schriften notwendigerweise den Stand der Technik und die technische Bedingtheit der Erfindung im Einzelnen belegen. Es stellt daher ein starkes Indiz für die Annahme einer technisch bedingten Formgebung dar, wenn es sich bei den fraglichen Gestaltungselementen um technische Merkmale handelt, die in Patent- oder Offenlegungsschriften entweder in den Ansprüchen oder in der Beschreibung dargestellt sind (BPatG 28 W (pat) 2/02 – Scherkopf).

bbb) Ferner ist bei der Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale auch zu berücksichtigen, für welche konkreten Waren die Marke angemeldet bzw. eingetragen ist (EuGH GRUR 2017, 66 Rdnr. 46 ff. – Simba Toys/EUIPO [Rubik's Cube]).

cc) Allen sechs Merkmalen, die den Gesamteindruck dieser dreidimensionalen Verpackungsmarke wesentlich bestimmen, sind technische Wirkungen zuzuschreiben (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Dies ergibt sich unter Berücksichtigung der registrierten Waren „alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare“ entweder aus offenkundigen technischen Gegebenheiten und/oder aus den folgenden abgelaufenen bzw. widerrufenen Patentschriften:

- das dem französischen Ursprungspatent der Erfinder Doyen Nr. 1.349.272 vom 14. November 1962 (Anlage A 1, Bl. S14 – S. 17 VA) entsprechende, am 24. Oktober 1968 veröffentlichte deutsche Patent Nr. 1 281 140 für einen „Beutel aus thermoplastischem Kunststoff und Verfahren zu seiner Herstellung“ (Anlage A 2, Bl. S. 18 – S. 25 VA), das die Erfindungen eines Standbeutels zur Verpackung von Flüssigkeiten aus dem am 12. Mai 1942 veröffentlichten US-Patent Nr. 2,283,069 (Anlage A 3, Bl. S. 26 – S. 28 VA) und aus dem am 20. September 1955 veröffentlichten US-Patent Nr. 2,718,105 (Anlage A 4, Bl. S. 29 – S. 37 VA) verbessert,
- die Offenlegungsschrift des deutschen Patents Nr. 2 234 933 vom 31. Januar 1974 für eine „Beutelpackung“ (Anlage BE 3, Bl. 108 – 112 GA), die sich durch die Wiederverschließbarkeit im oberen Bereich unterscheidet, und
- das am 16. Oktober 1980 veröffentlichte und 1985 widerrufenes deutsche Patent der Antragsgegnerin Nr. 29 15 238 für einen „Getränkebeutel aus mehrschichtigem Verbundmaterial“ (Anlage BE 2, Bl. 96 - 107 GA).

(1) Das aufrechte Stehen des Beutels ermöglicht das Aufstellen in Verkaufsregalen und erleichtert ein Abstellen des Beutels beim Gebrauch. Laut Beschreibung der Offenlegungsschrift Nr. 2 234 933 bieten sich zur Verpackung von Flüssigkeiten „standfeste Beutel“ an, „die ebenso wie Flaschen oder Dosen aufstellbar sind“ (Seite 2 Absatz 1). Der aufrechte Stand verhindert zudem das Austreten der Flüssigkeit nach der Öffnung, was das am 20. September 1955 veröffentlichte US-Patent Nr. 2,718,105 wie folgt beschreibt: „A further object of the

invention is the provision of an improved container having a stiffened base of a type that it will remain upright when so set on a table or support, thereby eliminating the possibility of the contents draining therefrom after opening" (Spalte 1 Zeilen 30 - 31).

(2) Die flachen Kanten an den Seiten und am oberen Rand dienen dem sicheren Verschluss. Soweit die Antragsgegnerin anführt, dass nicht die Kanten, sondern nur die Schweißnähte das Austreten der Getränkeflüssigkeit verhindern, ist darauf hinzuweisen, dass nur Kanten, aber keine Schweißnähte als wesentliche Merkmale erkennbar sind.

(3) Da der Boden an den beiden Seitenkanten fixiert ist, faltet er sich beim Befüllen oval auf. Die Faltung am Beutelboden erlaubt der eingefüllten Flüssigkeit, sich ohne weiteres auszubreiten. Der durch das Befüllen oval aufgefaltete Boden verleiht dem Beutel eine Standfestigkeit. Dazu wird in der Beschreibung der Offenlegungsschrift Nr. 2 234 933 ausgeführt, dass die Beutelpackung in Bodennähe einen Querschnitt annimmt, welcher der Form einer Ellipse nahekommt, so dass die Beutelpackung eine gute Standfestigkeit hat (Seite 4 Absatz 1).

(4) Die bauchige Wölbung und die sich nach unten leicht verjüngende Form wird durch die Befüllung des Beutels bewirkt, weil sie den Boden auffaltet und die linken und rechten Kanten leicht nach innen zieht.

(5) Die in der Seitenansicht keilförmig nach oben spitz zulaufenden Seiten des Beutels ergeben sich zwangsläufig durch die flache Kante im oberen Bereich und den ovalen Boden im unteren Bereich nach Einfüllen der Flüssigkeit. In der Kombination mit der im befüllten Zustand des Beutels entfalteten Standfläche entsteht notwendigerweise eine dreieckige Silhouette.

(6.1) Ein Beutel besteht schon definitionsgemäß aus flexiblem Material (vgl. Bleisch, Goldhahn, Schrickner, Vogt, Lexikon Verpackungstechnik, 2003, S. 52). Wie

sich auch aus der Beschreibung des deutschen Patents Nr. 1 281 140 ergibt (Spalte 1 Zeile 30 ff., Spalte 5 Zeilen 1 - 5) kann das flexible Material starkem Druck und Schlag widerstehen, ohne dass das Risiko einer Rissbildung besteht, da der Druck der Flüssigkeit immer gleichmäßig auf den Behälterboden verteilt wird. Durch dieses robuste Material ist der Beutel somit sicher vor Transportschäden. Gleichzeitig erleichtert dieses Material vor der Befüllung eine platzsparende Lagerung und reduziert anschließend den Müllanfall (Offenlegungsschrift Nr. 2 234 933, Seite 2 Absatz 1).

(6.2) Undurchsichtiges Material reduziert den Eintritt von Licht, so dass lichtempfindliche Getränke und ihr Aroma nicht beeinträchtigt werden.

Somit dienen alle wesentlichen Merkmale der eingetragenen Formmarke allein technischen Zwecken.

dd) Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin stellen gerade Seitenränder kein wesentliches Gestaltungsmerkmal der angegriffenen Marke dar.

aaa) Denn aufgrund der Knicke und Falten des von der angegriffenen Marke abgebildeten Beutels kann nicht genau erkannt werden, ob der Beutel tatsächlich gerade Seitenkanten aufweist.

bbb) Selbst wenn diese aber erkannt würden, wären sie für den Gesamteindruck nur von unwesentlicher Bedeutung, weil sich senkrecht verlaufende Seitenkanten gestalterisch absolut im Rahmen dessen bewegen, was bei Getränkeverpackungen (z. B. Dosen, Flaschen, quaderförmige Getränkekartonverpackungen aus mehrschichtigem Material, wie z. B. Tetra-Paks) seit Jahrzehnten wegen der Platzersparnis bei Lagerung, Transport und Präsentation üblich ist, so dass sie auch unter Berücksichtigung des angesprochenen Verkehrs als nützliches Beurteilungskriterium (EuGH a. a. O. Rdnr. 76 – Lego) nicht als wesentlich für die Gesamtgestaltung wahrgenommen würden.

ee) Unterstellt, gerade Seitenränder bildeten ein wesentliches Merkmal der angegriffenen Marke, wären sie jedoch ebenfalls technisch bedingt.

aaa) Denn die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade, so dass sich bei dem zur Aufnahme von Flüssigkeit notwendigen Verschluss des Beutels zwangsläufig gerade Kanten bilden. Ferner ermöglichen gerade Längsseiten ein größeres Füllvolumen.

bbb) Außerdem können durch parallel verlaufende Seitenkanten bei der Produktion die Folienbahnen gerade und ohne Materialverlust geschnitten werden, so dass sie auch die technisch zweckmäßigste, einfachste und kostengünstigste Herstellungsweise darstellen.

(1) Die Offenlegungsschrift des deutschen Patents Nr. 2 234 933 vom 31. Januar 1974, die eine Beutelpackung mit zwei aus flexiblem Packstoff bestehenden Wänden beschreibt, die u. a. an ihren seitlichen Rändern durch Längsnähte fest miteinander verbunden sind (Seiten 1 - 3), gibt an, dass für eine derartige, standfeste Beutelpackung die Materialkosten und der Herstellungsaufwand gering sei (Seite 3 Absatz 1).

(2) Die Offenlegungsschrift der Antragsgegnerin Nr. 29 15 238 vom 16. Oktober 1980 spricht in der Beschreibung u. a. von zwei entlang ihrer Längsseiten durch Längsschweißnähte miteinander verbundenen Folienbahnen und davon, dass durch die Erfindung „ein einfacher und kostengünstiger herstellbarer Getränkebeutel“ geschaffen werden soll (Seite 4 Absatz 2).

(3) Soweit der EuGH in seiner Entscheidung vom 16. September 2015 (GRUR 2015, 1198 Rdnr. 52 - 57 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]) entschieden hat, dass die Herstellungsmodalitäten im Rahmen der Beurteilung der wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nicht maßgeblich seien, weil aus der Sicht des Verbrauchers die Funktionalitäten der Ware maßgeblich und die Modalitäten ihrer



Herstellung unerheblich seien, kann sich diese Entscheidung nur auf den ersten Prüfvorgang der Bestimmung der wesentlichen Merkmale der Form beziehen, bei der die Verkehrsauffassung ein nützliches Beurteilungskriterium darstellt (EuGH a. a. O. Rdnr. 76 f. – Lego), weil die Frage der technischen Wirkung nach objektiven Kriterien und unabhängig von der Verkehrsauffassung zu beurteilen ist (EuG MarkenR 2009, 75 Rdnr. 70 – Roter Lego-Stein, bestätigt von EuGH a. a. O. Rdnr. 84 f. – Lego).

ccc) Aber selbst wenn die Herstellungsweise bei der technischen Bedingtheit nicht zu berücksichtigen und die geraden Seitenränder nichtfunktional wären, handelte es sich nicht um ein signifikantes (EuGH a. a. O. Rdnr. 59 – Lego), nämlich dekoratives oder phantasievolles Element (EuGH a. a. O. Rdnr. 52 – Lego), der angegriffenen Verpackungsformmarke, das für diese Form von Bedeutung wäre. Ein derartiger nicht-technischer, ästhetischer Überschuss läge nur bei einer verzierenden oder kreativen Gestaltung, nicht aber bei der hier vorliegenden geraden und damit einfachsten Art der Kantenausgestaltung vor, die bei Getränkeverpackungen üblich ist und an die die angesprochenen Verkehrskreise seit langem gewöhnt sind, wie bereits eingehend erörtert worden ist.

ff) Soweit die Markenabteilung die viereckige Form als wesentliches Merkmal bezeichnet hat, ist dies unzutreffend, weil bei der vorliegenden Markenabbildung kaum eindeutige Ecken zu erkennen sind. Selbst wenn man aber die Erkennbarkeit von vier Ecken unterstellte, wären sie für den Gesamteindruck nur von untergeordneter und damit unwesentlicher Bedeutung. Denn das Viereck zählt zu den einfachsten geometrischen und bei Getränkeverpackungen weit verbreiteten Formen.

gg) Die Entscheidung des Handelsgerichts in Brüssel vom 23. Dezember 2015 (Anlagenkonvolut B 6, Bl. 126 GA ff.) in einem Verletzungsverfahren mit Löschungswiderklage zum Benelux-Teil der identischen IR-Marke, in dem es die Auffassung vertreten hat, die geraden Ränder seien ein wichtiges, nicht funktional

bedingtes Element, weil es zahllose Beutel gebe, bei denen die seitlichen Ränder anders verliefen, steht nicht in Übereinstimmung mit der gefestigten Rechtsprechung des EuGH und BGH, wonach es nicht darauf ankommt, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formalalternativen erreichen lässt (EuGH a. a. O. Rdnr. 50 ff. – Lego; EuGH a. a. O. – Philips/Remington; BGH a. a. O. – Legosteine; a. a. O. Rdnr. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen).

hh) Angesichts der Offenkundigkeit der dargestellten technischen Sachverhalte, bestand für den Senat keine Veranlassung für eine Beweiserhebung durch Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens nach § 74 Abs. 1 MarkenG, wie sie im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ohnehin nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommt, beispielsweise bei besonders schwierigen technischen Fragestellungen. Da es sich bei der Streitmarke um einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs handelt, dessen Gestaltungsmerkmalen überschaubare technische Fakten zugrunde liegen, konnte der Senat nach umfassender Würdigung der vorgelegten Patent- und Offenlegungsschriften ohne weiteres die Frage der technischen Funktionalität der fraglichen Merkmale in eigener Sachkunde beurteilen (vgl. BPatG 28 W (pat) 2/02 – Scherkopf).

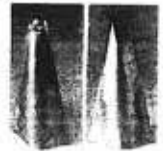
Auch von der Einholung des von der Antragsgegnerin beantragten Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob es sich bei der Streitmarke um die Grundform einer Verpackung im Bereich der alkoholfreien Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare handelt, und zu der Behauptung, dass die gerade umlaufenden Seitenkanten nicht technisch bedingt sind, konnte der Senat, der an Beweisanträge nicht gebunden ist (§ 73 Abs. 1 MarkenG), absehen. Denn die Frage der Getränkegrundform hat bei der Beurteilung der technischen Funktionalität der wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke keine Rolle gespielt. Da die von der Antragsgegnerin behaupteten geraden Seitenkanten kein wesentliches Merkmal der Streitmarke darstellen, bedarf es auch keiner Überprüfung, ob sie technisch bedingt sind. Soweit der Senat sich zur technischen Bedingtheit gerader

Seitenkanten geäußert hat, handelt es sich nicht um entscheidungserhebliche Ausführungen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die Marke darüber hinaus gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig ist.

4. Die von der Antragsgegnerin genannten Voreintragungen rechtfertigen keine andere Entscheidung.

a) Soweit die Beschwerdeführerin auf drei andere für sie im Jahre 1998 als



dreidimensionale Marken eingetragene Beutelformen verweist, nämlich



(39836281),



(39836282) und

(39836283), beruft sie sich

lediglich auf die unmaßgebliche Voreintragung **eigener** vergleichbarer Marken (BGH GRUR 2008, 1093 Rdnr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I).

b) Die dreidimensionalen Formmarken



(30133521),



(30150364),

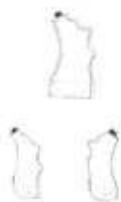




(30228922) und



(30231961) sind als Flaschen oder Gläser mit der Streit-

marke in Form eines Standbeutels nicht vergleichbar.

c) Die 3-D-Marken  (30139138),  (30139139),  (30139140) sind erst im Jahre 2002, also lange nach dem Anmeldezeitpunkt, eingetragen worden. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie im Gegensatz zur Streitmarke jeweils über mindestens ein signifikantes nichtfunktionales Designelement verfügen.

5. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gibt weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass.

6. Die von der Antragsgegnerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

a) Die tatsächliche oder wirtschaftliche Bedeutung eines Falles kann die Annahme einer grundsätzlichen Rechtsfrage lediglich dann begründen, wenn die Auswirkungen der Entscheidung nicht nur für die Vermögensinteressen der jeweiligen Beteiligten, sondern auch für den allgemeinen Rechtsverkehr von wesentlicher Bedeutung sind (BGH GRUR 2003, 259 Rdnr. 29 f.). Die ordnungsgemäße Darlegung einer grundsätzlichen Bedeutung unter diesem Gesichtspunkt setzt voraus, dass die tatsächlichen oder wirtschaftlichen Auswirkungen des Rechtsstreits auf die Allgemeinheit konkret dargestellt werden. Ferner sind Ausführungen darüber erforderlich, warum das Interesse der Allgemeinheit ein korrigierendes

Eingreifen des Rechtsbeschwerdegerichts erforderlich macht. Solche konkreten Angaben hat die Antragsgegnerin nicht gemacht.

b) Die von der Antragsgegnerin formulierte Frage, ob es für die Frage der Grundform eine Rolle spiele, ob es zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke andere von der Verpackungsgestaltung abweichende Formen gegeben habe, haben der EuGH und der BGH schon dahingehend beantwortet, dass es nicht darauf ankommt, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formalternativen erreichen lässt (EuGH GRUR a. a. O. Rdnr. 50 ff. – Lego; EuGH a. a. O. – Philips/Remington; BGH a. a. O. – Legostein; a. a. O. – Rasierer mit drei Scherköpfen).

c) Die Frage, ob eine Verpackungsformart grundsätzlich und immer die Grundform dieser Verpackung im hier betroffenen Warenbereich darstelle, ist schon deshalb nicht entscheidungserheblich, weil der Senat weder bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale noch bei der Beurteilung ihrer jeweiligen technischen Funktion eine Grundformbetrachtung vorgenommen hat.

d) Aus dem gleichen Grund ist auch die Frage der Antragsgegnerin, nach welchen Kriterien sich die Grundform einer Verpackung in den Fällen einer formlosen Ware bestimme, nicht entscheidungserheblich. Außerdem handelt es sich um eine Tatsachen- und keine Rechtsfrage.

e) Die Beurteilung, ob es sich um eine Rechts- oder Tatsachenfrage handelt, obliegt bei der Prüfung der Zulassung der Rechtsbeschwerde dem erkennenden Gericht.

f) Die von der Beschwerdeführerin gestellte Frage, wie man die technische Wirkung prüfe, ist eine Tatsachen- und keine Rechtsfrage und rechtfertigt daher nicht die Zulassung einer Rechtsbeschwerde.

g) Auch für den Fall, dass der Senat durch die von ihm vorgenommene Auslegung zu der Frage der Maßgeblichkeit der Herstellungsmodalitäten im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Entscheidung des EuGH (GRUR 2015, 1198 Rdnr. 52 - 57 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]) abgewichen sein sollte, würde dies weder die Zulassung einer Rechtsbeschwerde noch eine EuGH-Vorlage erforderlich machen, da der Senat seine Entscheidung nicht auf diesen Gesichtspunkt stützt.

h) Im Übrigen hat der Senat die Rechtsprechungsgrundsätze des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs zum Ausschlussgrund der technisch bedingten Form angewendet und nicht über neue Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prö



Beglaubigt:  
*Blum*, Justizbeschäftigte(r)  
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Gewaarmerkt afschrift

**[BUNDESPATENTGERICHT]  
RECHTBANK VOOR OCTROOIZAKEN  
BONDSREPUBLIC DUITSLAND**

26 W (octr.) 63/14

\_\_\_\_\_  
(dossiernummer)

*Stempel ontvangst  
27 juli 2017  
Krohn  
Advocate te Hamburg*

Uitspraak d.d.  
28 juni 2017  
Obermaier  
Justitieel medewerkster  
als griffier aan de  
rechtbank

**B E S C H I K K I N G**

**In de beroepsprocedure**

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Rudolf-Wild-Straße 107 – 115,  
69214 Eppelheim, Duitsland

verweerster, merkhoudster, eiseres in beroep

Procesgemachtigde: Patent- und Rechtsanwälte Grünecker PartG mbH,  
Leopldstraße 4, 80802 München, Duitsland,

**tegen**

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, Behrenstraße 44 -64, 31737 Rinteln,

eiseres en verweerster in beroep,

procesgemachtigde: Rechtsanwälte Krohn, Esplanada 41, 20354 Hamburg, Duitsland

BPatG 154<sup>1</sup>  
05.11

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> BPatG / Bundespatentgericht



Interveniënten van eiser:

Arab Beverages Est., Sheikh Zayed Road, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten,

Procesgemachtigden: Patent- und Rechtsanwälte dompatent von Kreisler Selting Werner PartG mbH,  
Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Keulen, Duitsland,

**Inzake het merk 395 08 178 – S 230/13 Lösch**

heeft de 26<sup>e</sup> kamer (kamer voor beroepszaken in merkenkwestie) van de rechtbank voor octrooizaken van de Bondsrepubliek Duitsland naar aanmelding van de mondelinge behandeling d.d. 28 juni 2017 met medewerking van de voorzitter, rechter mw. Kortge en rechter dhr. Reker en Schödel

geoordeeld als volgt:

het beroep wordt afgewezen.

## Gronden

### I.

Het driedimensionale merk

*[afbeelding]*

werd op 23 februari 1995 aangemeld en op 5 september 1996 onder nummer 395 08 178 in het register van het Deutsche Patent- en Markenamt (DPMA) *[Duitse octrooi- en merkenbureau]* geregistreerd voor producten van

categorie 32: alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar

Op 9 augustus 2013 heeft eiseres in beroep geëist om de registratie van dit merk te wissen en heeft als reden hiervoor aangevoerd dat de registratie van het betwiste merk in strijd is met § 3 lid 2 punt 2 en 1 MarkenG *[Merkenwet]*, omdat alle kenmerken die bepalend zijn voor de totale indruk van dit verpakkingsmerk, noodzakelijk zouden zijn om een technisch effect te bereiken of door de aard van het product zelf zouden worden bepaald. Het betwiste merk zou de eenvoudigste en meest doelmatige vorm zijn van een zogenaamde staand drinkpakje gemaakt van een flexibele, met een metalen laag voorziene kunststof- of laminaatfolie. Alle kenmerken zouden onderwerp zijn van reeds lang verlopen octrooien. Voor de details van de overgelegde octrooischriften en schriftelijke octrooiaanmeldingen wordt verwezen naar de bijlagen A1 tot en met A 4 (pag. 14 – 37 VA) en BE 2 en BE3 (pag. 96 – 112 GA).

Verweerster heeft op 28 oktober 2013 bezwaar gemaakt tegen de eis tot wissen van de registratie, die haar op 30 augustus 2013 werd betekend, en heeft als reden voor dit bezwaar aangevoerd dat geen enkel van de typische kenmerken van het betwiste merk een technische functie heeft. Kenmerkend voor het betwiste merk zijn, aldus verweerster, de rechte zijkanten rondom, die voor een dichte sluiting van de verpakking niet vereist zijn. Deze zouden ook van links naar rechts, schuin, rond of anders kunnen verlopen en breder of dunner zijn. Dat de vorm van het betwiste merk niet noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect, blijkt, aldus verweerster, ook uit het feit dat

er nog drie andere drankzakjes bestaan die voor eiseres in beroep 1998 als 3-D-merk werden geregistreerd (39836281, 39836282, 39836283).

Krachtens besluit van 21 augustus 2014 heeft de merkenafdeling 3.4 van de het DPMA de registratie van het betwiste merk gewist. Als reden hiervoor stelde het DPMA dat de hierna vermelde kenmerken bepalend zijn voor de totale indruk van het betwiste merk: de vanuit het vooraanzicht vierhoekige verpakkingsvorm van flexibele folie, de met lasnaden afgewerkte zijkanten rondom, de gevouwen en met de zijvlakken verbonden onderkant, die cirkelvormig kan worden uitgebreid, de vanuit zijaanzicht naar boven toe spits toelopende zijkanten, die samen met de bodem van de verpakking een driehoekige vorm vormen en de vanuit het vooraanzicht naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm. Al die kenmerken zouden op technische functies terug te voeren zijn. De vierhoekige verpakkingsvorm van flexibele folie zou bedoeld zijn om de verpakking beter te kunnen hanteren, omdat zij hierdoor minder ruimte in beslag zou nemen bij de opslag en het transport en flexibel is wanneer er druk op de verpakking wordt uitgeoefend, waardoor schade door stoten of druk kan worden voorkomen. De lasnaden aan de randen zouden bedoeld zijn voor een betere verbinding en voor een veilige sluiting van de foliekanten. Door de gevouwen onderkant kan de in de verpakking afgevulde vloeistof zich uitbreiden en zou aan de verpakking stevig staand zoals vereist. Door de samenvoeging van de beide foliezijden boven zou de verpakking steviger staan, doordat het zwaartepunt van de vloeistof zich op de uitgebreide bodem bevindt. De welving van de verpakking c.q. het optisch smaller worden naar beneden toe zou terug te voeren zijn op het volume van de vloeistof in de verpakking vanwege de verpakkingsvorm en ook hierdoor zou de verpakking steviger staand. De vormen die vergelijkbaar zijn met het betwiste merk, waren, aldus werd door de merkafdeling van het DPMA gesteld, in de door eiseres ingediende octrooischriften omschreven. Het omstreden merk zou geen individualiserende, niet technische kenmerken in zijn vormgeving bezitten.

Hiertegen maakt verweerster bezwaar. Zij stelt dat een foto van een rek voor alcoholvrije drank van 17 juni 2017 bewijst dat het bij het betwiste merk niet gaat om een basisvorm binnen de drankverpakkingen. Zij heeft, aldus verweerster, als eerste deze vorm bijna 50 jaar geleden als verpakkingsvorm voor vruchtensap op de markt gebracht. Noch de door lasnaden afgewerkte rechte zijkanten rondom, noch de vanuit het zijaanzicht naar boven toe splits toelopende zijkanten, de vanuit het vooraanzicht naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm, de gewelfde en bollige vorm of de naar binnen toe gewelfde bodem zijn als belangrijke typische kenmerken van het betwiste merk technisch noodzakelijk. De lasnaden, maar niet de rechte zijkanten rondom, die typisch kenmerk zijn voor de vorm van de verpakking, zouden lekken van de vloeistof voorkomen. De vorm van de zijkanten, die door het DPMA helemaal buiten beschouwing wordt gelaten, kan vrij worden gekozen, aldus verweerster, zoals ook aan de hand van de talrijke op de markt verkrijgbare drankverpakkingen blijkt, waarbij creatief gevormde zijkanten als esthetisch middel worden gebruikt, aldus verweerster

(bijlage B2, pag. 38 GA en map met bijlagen B3, pag. 39 GA). Deze vorm heeft, aldus verweerster, een esthetische functie. Deze vorm is ook niet ruimtebesparend bij opslag of transport. Dit zou betekenen dat diverse merken met driedimensionale vorm van categorie 32 dan niet ingeschreven hadden mogen worden (map met bijlagen B4, pag. 41 GA). Geen enkel van de ingediende octrooischriften zou betrekking hebben op de (rechte) vorm van de zijanten, maar enkel op de lasnaden. In hoeverre dit een voordelige productie van de verpakking mogelijk maakt, is niet van belang, aldus verweerster, omdat de productieprocedure voor de vraag, in hoeverre het bereiken van een technisch effect wordt beoogd, juridisch buiten beschouwing moet worden gelaten. Ook een handelsrechtbank in Brussel zou, aldus verweerster, op 23 december 2015 (map met bijlagen B 6, pag. 126 GA e.v.) in een procedure inzake merkinbreuk, waarbij aansluitend in reconventie het wissen van de merkregistratie werd geëist, voor wat betreft het Benelux-gedeelte van het identieke IR-merk hebben geoordeeld dat de rechte randen een belangrijk, niet functioneel element vormen omdat er talloze drankverpakkingen zijn, waarbij de randen aan de zijkant anders verlopen. Omdat de bodem enigszins naar binnen gewelfd is, zou de verpakking op de bijzonder smalle hoeken staan waardoor reeds de lichtste trillingen of een ongelijk oppervlak omvallen van de verpakking zouden kunnen veroorzaken. Ook indien de verpakking op een egaal oppervlak werd geplaatst, zou deze vanwege de bolle vorm kunnen omvallen, omdat de bodem met de welving van de lange zijanten maximaal op drie punten zou kunnen staan. Door de naar boven toe splits toelopende zijanten en de vanuit het vooraanzicht naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm zou de verpakking ook niet steviger staan. De vormgeving van de verpakking zou bovendien niet ergonomisch zijn en de verpakking had geen extra grip. De vierhoekige verpakkingvorm en de flexibele folie zouden niet tot een betere hanteerbaarheid van de verpakking leiden. De verpakking zou ook niet ruimtebesparend opgeslagen of getransporteerd kunnen worden, omdat anders dan bij blokvormige kartonnen drankverpakkingen de bolle en gewelfde vorm zorgde voor nadelige leemtes die deuken en schade aan de verpakking tot gevolg hadden. De vorm van de geregistreerde verpakking zou niet typisch zijn voor de soort en evenmin geschikt voor gebruik, daarom zou er geen reden zijn voor het wissen van de registratie krachtens § 3 lid 2 punt 1 MarkenG.

Geëist wordt,

om het besluit van de merkafdeling 3.v. van het Deutsche Patent- und Markenamt d.d. 21 augustus 2014 op te heffen en om het verzoek tot wissen van de merkregistratie af te wijzen.

Eiseres en interveniënt eisen:

Afwijzing van het beroep.

Zij verdedigen beide het aangevochten besluit en zijn van mening dat het bij de rechte zijkanten niet om een wezenlijk kenmerk van de vorm gaat dat bepalend is voor de totale indruk van het merk. Deze zijkanten zouden onderdeel zijn van de typische rechthoekige basisvorm voor verpakkingen voor vruchtensap in de vorm van een drankzakje en zouden geen niet-technische, esthetische kenmerken zijn. Technisch gezien zorgen de zijkanten, aldus eiseres en interveniënt, voor de sluiting van de verpakking, waardoor lekken van de vloeistof wordt voorkomen, maar deze zijkanten zorgen bovendien, in tegenstelling tot verpakkingen met kleine indeukingen in de zijkant of met uitstulpingen of met een driehoekige vorm, voor een goede verhouding tussen verpakkingsvolume van de verpakking en zorgen ervoor dat de verpakking steviger staat. Door de parallel lopende zijkanten zou het bij de productie mogelijk zijn om de foliebanen recht en zonder materiaalverlies te snijden, waardoor dit de technisch meest zinvolle, meest eenvoudige en meest voordelige oplossing zou zijn. Bovendien zouden staande drankzakjes met rechte zijkanten ruimtebesparend zijn in de opslag en gemakkelijker zijn in het transport vergeleken met drankzakjes met eenzelfde volume met naar binnen toe ronde zijkanten (bijlage BE 4). De samenvoeging van de beide foliekanten naar boven toe zorgt ervoor, aldus eiseres en interveniënt, dat de gevulde verpakking steviger staat. De vanuit het voorraanzicht bolle, naar beneden toe smaller wordende vorm, die onvermijdelijk ontstaat wanneer de verpakking wordt gevuld, zou het voordeel bieden dat de gebruiker de verpakking onderaan goed kan vastpakken. Door de stevigheid van de lasnaad rondom de bodem en de ovale, gevouwen bodemvorm staat de verpakking, nadat deze is gevuld, bijzondere stevig. Door de flexibiliteit van de verpakkingsfolie zou niet alleen beschadiging bij opslag en transport worden voorkomen, omdat deze onder druk en bij stoten bijzonder flexibel is, zonder het risico op scheuren, maar hierdoor zou de verpakking ook beter hanteerbaar zijn en zou deze ruimtebesparend verwijderd kunnen worden. Een drankverpakking in de vorm van een drankzakje met stevige bodem is een verpakking typisch voor haar soort en waaraan de consument reeds op het moment waarop het octrooi hiervoor werd aangevraagd, gewend was. Deze verpakking zou meerdere belangrijke gebruikseigenschappen bezitten, die behoren tot de soorttypische functies van drankverpakkingen: deze verpakking staat stevig en neemt als staande verpakking minder ruimte in beslag. Vanwege de flexibiliteit kan men deze verpakking goed vasthouden en worden scheuren in de verpakking voorkomen. Daarom zou ook aan alle vereisten krachtens § 3 lid 2 punt 1 MarkenG zijn voldaan.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben de partijen hun visie verdiept en nader toegelicht. Verweerster heeft onder voorbehoud om tot bewijsvoering verplicht te zijn, een deskundigenrapport verzocht met betrekking tot de vraag of het bij het betwiste merk gaat om de basisvorm van een verpakking op het gebied van alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtnectar, en met betrekking tot de bewering dat de rechte zijkanten rondom niet technisch noodzakelijk zijn. Bovendien heeft zij verzocht om indiening van beroep ontvankelijk te verklaren voor wat meerdere kwesties betreft, ten eerste, in hoeverre het voor de kwestie inzake de basisvorm van belang is of er

op het moment waarop de octrooiaanvraag voor het merk werd ingediend, andere voor van de verpakkingvorm afwijkende vormen bestonden c.q. of een verpakkingvorm in principe en altijd de basisvorm van deze verpakking binnen het betreffende productgebied vormt, ten tweede de vraag, welke criteria voor de basisvorm van een verpakking bij vormloze producten bepalend zijn, ten derde, in hoeverre het bij de vermelde vragen om juridische kwesties gaat of om feitenkwesties, en ten vierde, hoe men de technische werking controleert en of het hierbij een feitenkwestie of een juridische kwestie betreft.

Voor wat betreft de verdere details wordt verwezen naar de inhoud van het dossier.

II,

Het ontvankelijke bezwaar van verweerster is ongegrond, omdat het betwiste driedimensionale merk zowel op het moment waarop octrooi werd aangevraagd als ook op het moment waarop het besluit werd genomen, geconfronteerd werd c.q. wordt met het bescherming belemmerende feit van de technisch vereiste vorm krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG. De merkafdeling heeft de registratie daarom terecht gewist (§§ 50 lid 1 en 2, 54 MarkenG).

1. Een merk dient, indien dit wordt geëist, krachtens § 50 lid 1 en lid 2 zin 1 MarkenG te worden gewist op grond van bescherming absoluut belemmerende feiten krachtens §§ 3, 7, 8 lid 2 punt 1 tot en met 9 MarkenG, indien dit merk zowel op het moment waarop het octrooi werd aangevraagd (BHG<sup>2</sup>, GRUR<sup>3</sup> 2013, 1143, punt 15 – “Aus Akten werden Fakten”) als ook op het moment waarop het besluit over de eis om het de registratie te wissen, werd genomen (§ 50, lid 2 zin 1 MarkenG) niet voor bescherming in aanmerking kwam c.q. komt.

2. De krachtens § 3 lid 1 MarkenG in principe voor merkregistratie in aanmerking komende, betwiste driedimensionale vormgeving bestond reeds op het moment waarop octrooi werd aangevraagd uitsluitend uit een vorm die voor het bereiken van een technisch effect vereist is en dit een merkbescherming belemmerende feit krachtens § 3 lid 2 punt 2 van het MarkenG bestaat ook vandaag de dag nog.,

[Afbeelding]

---

<sup>2</sup> BGH / Bundesgerichtshof: hoogste federaal gerechtshof in Duitsland

<sup>3</sup> GRUR / Deutsche Vereinigung für Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Duitse vereniging voor recht van industriële eigendom en auteursrecht

- a) Onderwerp van het betwiste merk is de driedimensionale fotografische weergave van de vorm van een staand drankzakje gezien vanuit vijf perspectieven dat in combinatie met de betreffende producten van categorie 32 “*alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar*” een drankverpakking vormt.
- b) Weliswaar moet hier niet het product zelf maar de verpakking hiervan worden beoordeeld, maar deze moet als gelijkgesteld aan het product worden gezien, indien het product zelf – zoals in dit geval – vanwege zijn vloeibare samenstelling geen eigen vorm heeft en daarom een verpakking absoluut nodig heeft (HvJEG, GRUR 2004, 428 punt 37 – Henkel).
- c) Het een bescherming belemmerende feit krachtens § 3 lid 2 MarkenG geldt daarom niet enkel voor de vorm van het product, maar ook voor de verpakkingsvormen.
- d) Krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG komt een kenmerk dat uitsluitend uit een vorm bestaat, niet in aanmerking voor merkbescherming, indien de vorm bedoeld is om een technisch effect te bereiken.
- aa) Doel van deze uitsluitingbepaling – waarvan de toepassing niet vanwege het feit van algemeen gebruik kan worden opgeheven – is om monopoliseren van technische oplossingen of gebruikseigenschappen van goederen via merkbescherming te voorkomen (HvJEG MarkenR 2017, 266, punt 33 – Yoshida/EUIPO; GRUR 2010, 1008 punt 43-46 – Lego; GRUR 2003, 514 punt 72 – Linde, Winward en Rado; BGH GRUR 2010, 231 punt 25 – Legosteent; GRUR 2008, 71 punt 13 – Fronthaube; GRUR 2008, 510 punt 11 – Milchschnitte). Technische oplossingen worden ofwel – tijdelijk – beschermd in het kader van de bijzondere bescherming die het octrooi- of gebruiksmodelrecht biedt, of deze zijn gemeengoed. Door het verbod in § 3 lid 2 punt 2 MarkenG wordt gegarandeerd dat ondernemingen niet het merkenrecht kunnen opeisen, teneinde hun exclusieve rechten aan technische oplossingen zonder tijdelijke beperking te kunnen vastleggen (HvJEG ter aangehaalde plaats punt 45 – Lego). Met de woorden “*exclusief*” en “*vereist*” garandeert deze bepaling dat alleen die productvormen uitgesloten worden van registratie, die enkel een technische oplossing vormen en waarvan de inschrijving als merk derhalve de toepassing van deze technische oplossing door andere ondernemingen feitelijk zou belemmeren (HvJEG ter aangehaalde plaats punt 26 – Yoshida/EUIPO; ter aangehaalde plaats punt 48 – Lego).
- bb) Deze inschrijvingsbelemmering vereist dat de belangrijkste kenmerken van de betreffende vorm voor het bereiken van het betreffende technische effect technisch bepalend en voldoende zijn, ook indien dit effect door andere vormen ook bereikt kan worden, waarbij dezelfde of een andere technische oplossing wordt toegepast (HvJEG ter aangehaalde plaats punt 50 e.v. – Leg; HvJEG GRUR 2002, 804 punt 83 – Philips/Remington; BFH ter aangehaalde plaats – Legosteent; GRUR 2006, 589 punt 18 – Scheerapparaat met drie scheerkoppen). Het is derhalve niet belangrijk of hetzelfde technische effect ook bij toepassing van andere alternatieve vormen bereikt kan worden.
- cc) De vraag of een dergelijk merk voor bescherming in aanmerking komt, kan op grond van deze bepaling evenwel niet met nee worden beantwoord, indien de vorm een belangrijk niet functioneel element bevat, bijvoorbeeld een decoratief of fantasievol element, dat voor deze vorm van belang is (HvJEG ter aangehaalde

plaatse punt 27 – Yoshida/EUIPO; ter aangehaalde plaatse punt 52, 59, 72 – Lego). Hierbij moet de term “belangrijk kenmerk” zo worden geïnterpreteerd dat deze betrekking heeft op de belangrijkste kenmerken van het merk (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 69 – Lego).

dd) Bij de beoordeling van elk afzonderlijk geval moet worden bekeken in hoeverre er sprake is van deze kenmerken en dit is bij een niet al te moeilijke zaak – zoals hier – mogelijk aan de hand van enkel visuele controle (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 70 f – Lego). Hierbij is de wijze waarop de doelgroep van het merk dit merk vermoedelijk waarneemt, hoogstens een nuttig beoordelingscriterium (HvJEG ter aangehaalde plaatse, punt 76 – Lego).

e) Om vast te stellen, in hoeverre sprake is van een bescherming belemmerend feit krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG moeten in eerste instantie de belangrijkste kenmerken van de vorm worden vastgesteld (HvJEG ter aangehaalde plaatse – Philip/Remington; BGH ter aangehaalde plaatse – Scheerapparaat met drie scheerkoppen, BGH ter aangehaalde plaatse Legosteijn), waarbij rekening moet worden gehouden met de visie van de betreffende doelgroepen, namelijk van de gemiddelde consument en de drankenvakhandel.

aa) De kamer, waarvan de leden eveneens tot de doelgroepen van de geregistreerde drank behoren, heeft na controle van het merk met driedimensionale vorm geconcludeerd dat de hierna vermelde zes opvallende kenmerken van de betwiste verpakkingsvorm als belangrijke kenmerken moeten gelden:

1. een rechtop staande drankzakje
2. met vlakke kanten aan de zijkanten en aan de bovenste rand
3. met een ovaal opgevouwen bodem
4. met bolle welving, naar beneden enigszins geleidelijk aan smaller wordend
5. met vanuit het zijaanzicht spievormig naar boven toe spits toelopende zijden
6. van flexibel, ondoorzichtig materiaal.

bb) De bepaling in hoeverre al deze kenmerken een technische functie vervullen, gebeurt aan de hand van objectieve criteria en onafhankelijk van de verkeersopvatting.

aaa) Ter bepaling van de technische noodzaak van vormelementen kunnen bij de merkrechtelijke controle relevante octrooischriften en eerste schriftelijke octrooiaanvragen worden geraadpleegd, met name ook documenten over reeds eerder verleende octrooien (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 85 – Lego; BGH ter aangehaalde plaatse punt 20 – scheerapparaat met drie scheerkoppen), omdat deze documenten noodzakelijkerwijs de stand der techniek en de technische noodzaak van de uitvinding in details aantonen. Daarom is er sprake van een sterke aanwijzing dat het een technisch noodzakelijke vorm betreft, indien de vormgevingselementen in kwestie technische kenmerken zijn, die in octrooischriften of in schriftelijke aanvragen oftewel in de eisen, oftewel in de beschrijvingen worden vermeld (BPatG 28W (octrooi) 2/02 – scheerkop).



bbb) Bovendien dient bij de beoordeling van de functionaliteit van de belangrijke kenmerken ook rekening te worden gehouden met het vraag, voor welke concrete producten octrooi voor het product werd aangevraagd c.q. is geregistreerd (HvJEG GRUR 2017, 66 punt 46 e.v. – Simba Toys/EUIPO [Rubi's Cube]).

cc) Deze zes kenmerken, die in belangrijke mate bepalend zijn voor de totale indruk van dit driedimensionaal verpakkingsmerk, zijn allemaal verbonden met een technisch effect (§ 3 lid 2 punt 2 MarkenG). Dit blijkt met het oog op de geregistreerde producten “*alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar*” oftewel uit duidelijke technische feiten en/of uit de hierna vermelde verlopen c.q. herroepen octrooischriften:

- het op 24 oktober 1968 gepubliceerd Duitse octrooi nr. 1 281 140 voor een “verpakking van thermoplastische kunststof en voor de betreffende productieprocedure” (bijlage A 2, pag. 18 – pag. 25 VA), dat overeenkomt met het Franse oorspronkelijke octrooi van de uitvinders Doyen nr. 1.329.272 van 14 november 1962 (bijlage A 1, pag. 14 – 17 VA) en dat is bedoeld ter verbetering van de uitvindingen van een staand drankzakje voor vloeistoffen waarmee het op 12 mei 1942 gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,283,069 (bijlage A 3, pag. 26 – 28 VA) en het op 20 september 1955 gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,718,105 (bijlage A 4 pag. 29 – pag. 37 A) zijn verbonden,
- de schriftelijke eerste octrooiaanvraag van het Duitse octrooi nr. 2 234 933 van 31 januari 1974 voor een “drankzakje” (bijlage BE 3, pag. 108-112 GA), dat zich onderscheidt door de hersluitbaarheid boven aan de verpakking, en
- het op 16 oktober 1980 gepubliceerde en in 1985 herroepen Duitse octrooi van verweerster nr. 29 15 238 voor een “drankzakje van meerlaags compoundmateriaal” (bijlage BE, pag. 96 – 107 GA).

(1) Doordat het drankzakje rechtop staat, kan deze op verkooprekken worden geplaatst en hierdoor wordt het wegzetten van het drankzakje tijdens het gebruik vergemakkelijkt. Volgens de beschrijving in de eerste octrooiaanvraag nr. 2 234 933 zijn voor de verpakking van vloeistoffen “stevig staande zakjes” geschikt, die “net als flessen of blikjes rechtop weggezet kunnen worden” (pagina 2 lid 1). Doordat de verpakking rechtop wordt geplaatst, wordt bovendien voorkomen dat de vloeistof nadat de verpakking is geopend, eruit stroomt, hetgeen in het d.d. 20 september 1955 gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,718,105 als volgt wordt omschreven: “A further object of the invention is the provision of an improved container having a stiffened base of a type that it will remain upright when so set on a table or support, thereby eliminating the possibility of the contents draining therefrom after opening” (kolom 1 regel 30-31).

(2) De vlakke randen aan de zijkanten en aan de bovenste rand zijn bedoeld voor een veilige sluiting. Indien verweerster stelt dat niet de randen maar de lasnaden dienen ter voorkoming van het lekken van de drankvloeistof, dan moet erop geattendeerd worden dat enkel de randen, maar niet lasnaden als belangrijke kenmerken zichtbaar zijn.

(3) Omdat de bodem aan beide zijanten gefixeerd is, wordt deze tijdens het vullen van de verpakking ovaal opgevouwen. Door de vouw op de bodem van de verpakking heeft de in de verpakking afgevulde vloeistof de mogelijkheid om zich probleemloos te verspreiden. De door het afvullen van de vloeistof ovaal opgevouwen bodem zorgt ervoor dat de verpakking stevig staat. Ten aanzien hiervan wordt in de beschrijving van de octrooiaanvraag nr. 2 234 933 gesteld dat de verpakking in de buurt van de bodem een dwarsnede krijgt die lijkt op de vorm van een ellips, zodat het drankzakje stevig staat (pagina 4 lid 1).

(4) De bolle welving en de naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm worden veroorzaakt door het afvullen van de verpakking, omdat bij het afvullen de bodem van de verpakking wordt opgevouwen en de linker en rechter kant enigszins naar binnen wordt getrokken.

(5) De vanuit het zijaanzicht spievormig naar boven toe spits toelopende zijanten van de verpakking ontstaan onvermijdelijk door de vlakke kant bovenaan de verpakking en de ovale bodem onderaan na het afvullen van de vloeistof. In combinatie met het opgevouwen standvlak na afvulling van de vloeistof ontstaat hierdoor onvermijdelijk een driehoekig silhouet.

(6.1) Een drankzakje bestaat per definitie uit flexibel materiaal (zie Bleisch, Goldhahn, Schrickler, Vogt, Lexikon Verpackungstechnik, 2003, pag. 52). Zoals reeds blijkt uit de beschrijving van het Duitse octrooi nr. 1 281 140 (kolom 1 regel 30 e.v., kolom 5 regel 1 -5 ) is het flexibel materiaal bestendig tegen sterke druk en stoot zonder scheurrisico, omdat de druk van de vloeistof altijd gelijkmatig over de bodem van de verpakking wordt verdeeld. Door dit robuuste materiaal is het drankzakje dus beter beschermd tegen transportbeschadigingen. Tevens zorgt dit materiaal vóór het afvullen voor een ruimtebesparende opslag en achteraf voor minder afval (octrooiaanvraag nr. 2 234 933 pagina 2 lid 1).

(6.2) Ondoorzichtig materiaal verlaagt de lichtinlaat waardoor lichtgevoelige drankjes en het aroma hiervan niet worden geschaad.

Dit betekent dat alle belangrijke kenmerken van het geregistreerde vormmerk alleen technische functies hebben.

dd) In tegenstelling tot hetgeen verweerster stelt, vormen rechte zijranden geen belangrijk kenmerk voor de vormgeving van het betwiste merk.

aaa) Immers vanwege de deukjes en vouwen in het drankzakje van het betwiste merk is niet duidelijk te zien of het drankzakje inderdaad rechte zijanten heeft.

bbb) Maar zelfs indien dit te zien zou zijn, dan nog zou dit voor de totale indruk slechts van secundair belang zijn, omdat verticaal verlopende zijanten qua vormgeving absoluut overeenkomen met datgene wat binnen de drankverpakkingsbranche (bijvoorbeeld blikjes, flessen, blokvormige drankkartons van meerlaags materiaal, zoals Tetra-packs) al decennialang gebruikelijk is vanwege

ruimtebesparing bij de opslag, het transport en de presentatie. Dit betekent dat deze zijanten ook indien rekening wordt gehouden met de doelgroep als bruikbaar beoordelingscriterium (HvJEG ter aangehaalde plaats, punt 76 – Lego) niet als wezenlijk kenmerk voor de totale vormgeving zouden worden gezien.

ee) Indien men ervan zou uitgaan dat juist zijranden een belangrijk kenmerk van het betwiste merk vormen, dan nog zouden deze toch ook technisch bepaald zijn.

aaa) Immers, de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn, hetgeen betekent dat bij de voor het afvullen van de vloeistof noodzakelijke sluiting van het drankzakje onvermijdelijk rechte kanten worden gevormd. Bovendien is bij rechte langsijden een groter afvulvolume mogelijk.

bbb) Indien de zijanten parallel lopen, kunnen bovendien in de productie van de foliebanen rechte banen worden geknipt zonder materiaalverlies, waardoor dit ook de technisch meest effectieve, de meest eenvoudige en de voordeligste productie oplevert.

(1) De octrooiaanvraag van het Duitse octrooi nr. 2 234 933 van 31 januari 1974, waarin een verpakking in de vorm van een zakje met twee zijden van flexibel verpakkingsmateriaal wordt omschreven, waarbij de zijanten van deze verpakking o.a. aan de zijranden door middel van langsnaden vast met elkaar zijn verbonden (pagina 1 -3 ), vermeldt dat voor een dergelijke, stevig staande verpakking in de vorm van een drankzakje de materiaalkosten en de productiekosten laag zijn (pagina 3 lid 1).

(2) De octrooiaanvraag van verweerster nr. 29 15 238 van 16 oktober 1980 vermeldt in de beschrijving o.a. twee over de langskanten door middel van lasnaden met elkaar verbonden foliebanen en vermeldt bovendien dat door de uitvinding “een drankzakje ontstaat dat eenvoudiger en voordeliger geproduceerd kan worden” (pagina 4 lid 2).

(3) Voor zover het HvJEG in zijn oordeel van 16 september 2015 (GRUR 2015, 1198 punt 52-57 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]) heeft geoordeeld dat de productiemodaliteiten in het kader van de beoordeling van de belangrijke functionele kenmerken van de vorm van een product niet bepalend zijn, omdat vanuit de visie van de consument de functionaliteiten van het product bepalend en de modaliteiten van de productie van het product onbelangrijk zijn, kan dit oordeel alleen betrekking hebben op een eerste controle in verband met de vraag, in hoeverre een vorm belangrijke kenmerken bezit, waarbij de verkeersopvatting een bruikbaar beoordelingscriterium vormt (HvJEG ter aangehaalde plaats, punt 76 f – Lego), omdat de vraag in hoeverre sprake is van een technisch effect op basis van objectieve criteria en onafhankelijk van de verkeersopvatting moet worden beantwoord

(HvJEG MarkenR 2009, 75, punt 70 – Rode Legosteen, bevestigd door het HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 84.f – Lego).

ccc) Maar zelfs indien de productieprocedure buiten beschouwing zou worden gelaten bij de beoordeling van de technische noodzaak en indien de rechte zijranden niet functioneel zouden zijn, dan nog betreft het geen significant (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 59 – Lego), namelijk decoratief of fantasievol element (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 52 – Lego), van het betwiste verpakkingsvormmerk, dat voor deze vorm van belang zou zijn. Van een dergelijk niet technisch, esthetisch extra element zou alleen sprake zijn bij een decoratieve of creatieve vormgeving, echter niet bij de onderhavige rechte en dus meest eenvoudige kantvorm, die bij drankverpakkingen gebruikelijk is en waaraan de betreffende doelgroepen reeds sinds lang gewend zijn, zoals al uitvoerig uiteengezet.

ff) Voor zover de merkafdeling de vierhoekige vorm een belangrijk kenmerk noemt, is dit niet juist, omdat in de beschikbare afbeelding van het merk nauwelijks duidelijke hoeken te zien zijn. Zelfs indien men echter ervan zou uitgaan dat vier hoeken te zien zijn, dan nog zou dit voor de totale indruk van ondergeschikt en dus onwezenlijk belang zijn. Want de vierhoekige vorm behoort tot de meest eenvoudige geometrische en bij drankverpakkingen zeer gebruikelijke vorm.

gg) Het oordeel van de handelsrechtbank te Brussel van 23 december 2015 (map met bijlagen B 6, pag. 126 GA e.v.) in een procedure inzake merkinbreuk waarbij aansluitend in reconventie het wissen van de merkregistratie werd geëist, voor wat betreft het Benelux-gedeelte van de identieke IR-merk, waarin de rechtbank oordeelde dat de rechte randen een belangrijk, niet functioneel element vormen, omdat er talloze drankverpakkingen zijn, waarbij de randen aan de zijkant anders lopen, is niet conform de gevestigde rechtspraak van het HvJEG en BGH, volgens welke het niet van belang is of hetzelfde technische effect ook met toepassing van andere alternatieve vormen te bereiken is (HvJEG ter aangehaalde plaatse punt 50 e.v. – Lego; HvJEG ter aangehaalde plaatse – Philips/Remington; BGH ter aangehaalde plaatse – Legosteen; ter aangehaalde plaatse punt 18 – Scheerapparaat met drie scheerkoppen).

hh) Vanwege de duidelijkheid van de omschreven technische situaties was er voor de kamer geen aanleiding voor bewijslevering door middel van een gerechtelijk deskundigenrapport conform § 74 lid 1 MarkenG, zoals dit in beroepsprocedure binnen het merkenrecht in ieder geval alleen in uitzonderingsgevallen gebeurt, bijvoorbeeld wanneer sprake is van bijzonder moeilijke technische kwesties. Maar omdat het bij het betwiste merk een voorwerp voor dagelijks gebruik betreft, waarvan de vormgevingskenmerken gebaseerd zijn op overzienbare technische feiten, was de kamer zonder meer in staat om na uitgebreide inzage van de overgelegde octrooischriften en octrooiaanvragen de

technische functionaliteit van de betreffende kenmerken te beoordelen (zie BPatG 28 W (octrooi) 2/02 – Scheerkop).

Bovendien kon de kamer, die niet verplicht is om aan een verzoek om nader onderzoek te voldoen, ervan afzien om een deskundigenrapport – zoals door verweerster geëist – op te vragen in verband met de vraag of het bij het betwiste merk ging om een basisvorm van een verpakking voor alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar en in verband met de stelling dat de rechte zijanten rondom de verpakking niet technisch noodzakelijk zijn (§ 73 lid 1 MarkenG). Immers, de kwestie inzake de basisvorm van een drankverpakking was bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de belangrijke kenmerken van het betwiste merk niet van belang. Omdat de door verweerster gestelde rechte zijanten geen belangrijk kenmerk van het betwiste merk vormen, is ook geen nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze technisch noodzakelijk zijn. Indien de kamer een uitspraak heeft gedaan omtrent de technische noodzaak van rechte zijanten, dan zijn dit uitingen die voor het oordeel in deze zaak niet van belang zijn.

3. Omdat reeds sprake is van een merkbescherming belemmerend feit krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG, is het niet meer van belang of het merk bovendien volgens het bepaalde in § 3 lid 2 punt 1 MarkenG niet voor bescherming in aanmerking komt.

4. De door verweerster genoemde vroegere registraties rechtvaardigen geen ander oordeel.

a) Voor zover eiseres in beroep verwijst naar drie andere drankzakjes, die voor haar in 1988 als

*[afbeelding]*

driedimensionaal merk werden geregistreerd, namelijk

(39836281) *[afbeelding]*, (39836282 *[afbeelding]* (39836283), doet zij enkel een beroep op de irrelevante vroegere registratie van **eigen** vergelijkbare merken (BGH GRUR 2008, 1093 punt 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I).

b) De driedimensionale vormmerken *[afbeelding]* (30133521), *[afbeelding]* (30150364), *[afbeelding]* (30228922) en *[afbeelding]* (30231961) zijn flessen of glazen en daarom niet vergelijkbaar met het betwiste merk waarbij het gaat om een staand drankzakje.

*[3 x afbeelding]*

c) De 3-D-merken *[afbeelding]* (30139138), *[afbeelding]* (30139139), *[afbeelding]*

(30139140) werden pas in 2002, dus lang na het tijdstip waarop octrooi werd aangevraagd, geregistreerd. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat zij in tegenstelling tot het betwiste merk ieder minimaal één significant niet-functioneel designelement bezitten.

5. Noch de stand van zaken, noch de rechtspositie, noch het handelen van betrokken partijen is aanleiding om voor wat betreft de veroordeling in de kosten van de beroepsprocedure omwille van redelijkheid te beschikken conform het bepaalde in § 71 lid 1 zin 1 MarkenG.

6. Er bestaat geen aanleiding om aan het door verweerster ingediende verzoek tot toelating van beroep krachtens § 83 lid 2 MarkenG te voldoen.

Er diende niet geoordeeld te worden over een juridische kwestie van principieel belang (§ 82 lid 2 punt 1 MarkenG) en evenmin was de toelating van beroep noodzakelijk in het kader van de verdere ontwikkeling van het recht of om een uniforme jurisprudentie veilig te stellen (§ 82 lid 2 punt 2 MarkenG).

a) Er kan alleen op basis van het feitelijke of economische belang van een zaak geoordeeld worden dat het een principiële juridische kwestie betreft, voor zover de gevolgen van het oordeel niet enkel van wezenlijk belang zijn voor de vermogensbelangen van de betrokken partijen, maar ook voor het algemene rechtsverkeer (BGH GRUR 2003, 259 punt 29 e.v.). De stelling dat vanuit deze visie sprake is van een principieel belang, is alleen mogelijk, indien de feitelijke of economische gevolgen van het juridisch geschil voor de algemeenheid concreet kunnen worden aangetoond. Bovendien moet in dit verband duidelijk worden gemaakt, waarom een corrigerend ingrijpen van de rechtbank die bevoegd is voor behandeling van het beroep [*Rechtsbeschwerdegericht*] in het algemeen belang noodzakelijk is. Dergelijke concrete feiten heeft verweerster niet gesteld.

b) De door verweerster geformuleerde vraag of het voor de kwestie basisvorm van belang is of er op het tijdstip, waarop de octrooiaanvraag voor het betwiste merk werd ingediend al andere vormen bestonden die van de verpakkingsvorm van de betwiste verpakking afwijken, werd door het HvJEG en BGH reeds beantwoord door te stellen dat het niet van belang is of hetzelfde technische effect ook met toepassing van andere alternatieve vormen bereikt kan worden (HvJEG GRUR ter aangehaalde plaats punt 50 e.v. – Lego; HvJEG ter aangehaalde plaats – Philips/Remington; BGH ter aangehaalde plaats – Legosteent; ter aangehaalde plaats – Scheerapparaat met drie scheerkoppen).

c) De vraag of een soort verpakkingsvorm in principe en altijd de basisvorm van deze verpakking binnen de productbranche in onderhavige zaak vormt, is niet van belang voor het oordeel in deze zaak,

alleen al vanwege het feit dat de kamer noch bij het vaststellen van de belangrijke kenmerken, noch bij de beoordeling van de technische functie van deze kenmerken, de basisvorm heeft bestudeerd.

d) Om die zelfde reden is ook de vraag van verweerster, welke criteria voor de basisvorm van een verpakking bedoeld voor vormloze producten, bepalend zijn, voor het oordeel in deze zaak niet van belang. Bovendien gaat het hierbij om een feitenkwestie en niet om een juridische kwestie.

e) De beoordeling of het gaat om een feitenkwestie of om een juridische kwestie is bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep taak van de betreffende rechtbank.

f) Bij de door verweerster gestelde vraag, hoe men het technische effect controleert, betreft het een feitenkwestie en niet een juridische kwestie en daarom vormt dit geen gegronde reden voor de ontvankelijkheid van het beroep.

g) Ook indien de kamer door haar interpretatie van de vraag, hoe bepalend productiemodaliteiten zijn in het kader van § 3 lid 2 punt 2 MarkenG afgeweken zou zijn van het oordeel van het HvJEG (GRUR 2015, 1198 punt 52-57 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]), dan zou dit noch de ontvankelijkheid van het beroep, noch de overlegging van de zaak aan het HvJEG noodzakelijk maken, omdat de kamer haar gronden voor de dit oordeel niet op deze visie baseert.

h) Overigens heeft de kamer de rechtspraakprincipes van het Europese Gerechtshof en van het Bundesgerichtshof toegepast om uit te sluiten dat er sprake is van een technisch vereiste vorm en heeft zij geen uitspraak gedaan over nieuwe juridische kwesties van principiële belang.

### III.

#### **Informatie over ter beschikking staande rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit is beroep alleen mogelijk indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

1. de rechtbank die uitspraak heeft gedaan, was niet volgens voorschrift bezet,
2. bij de beoordeling van de zaak was een rechter betrokken, die wettelijk was ontheven uit zijn rechterlijke functie of die was afgewezen omdat partijdigheid werd gevreesd,
3. aan een der partijen werd niet de mogelijkheid geboden om door de rechtbank gehoord te worden,

4. een van de partijen was tijdens de procedure niet volgens wettelijk voorschrift vertegenwoordigd, tenzij deze partij zich stilzwijgend of nadrukkelijk ermee akkoord heeft verklaard dat deze procedure werd gevoerd,
5. de uitspraak gebeurde aan de hand van een mondelinge behandeling, waarbij de voorschriften inzake openbaarheid van de procedure niet werden nageleefd of
6. voor de uitspraak werden geen gronden aangevoerd.

Het beroepsschrift moet door een advocaat/advocate die erkend is door het Bundesgerichtshof worden ondertekend en moet binnen één maand na betekening van de beschikking worden ingediend bij: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, Duitsland. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Kortge

Reker

Schödel

prö

*Stempel Bundespatentgericht*

Gewaarmerkt afschrift:  
*Handtekening*, justitieel medewerkster  
als griffier aan de rechtbank