

## Duits Octrooi- en Merkenbureau

München, 21-08-2014

Dossiernummer: **395 08 178 – S 230/13 Lösch**

[stempel: 'ONTVANGEN  
-1 sept. 2014  
KROHN Advocaten  
Hamburg']

### B E S L I S S I N G

#### in de annuleringszaak

van

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, 31737 Rinteln

- verzoekster -

- gemachtigde:

KROHN Advocaten, 20354 Hamburg

tegen

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, 69214 Eppelheim

- gedaagde en merkhouder -

- gemachtigde:

Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, 80802 München

**met betrekking tot het driedimensionale merk 395 08 178**



heeft Merkenafdeling 3.4 van het Duitse Octrooi- en Merkenbureau middels *Regierungsdirektorin* Seyfarth als voorzitter, *Regierungsdirektorin* Wild en *Regierungsdirektorin* Gerlach

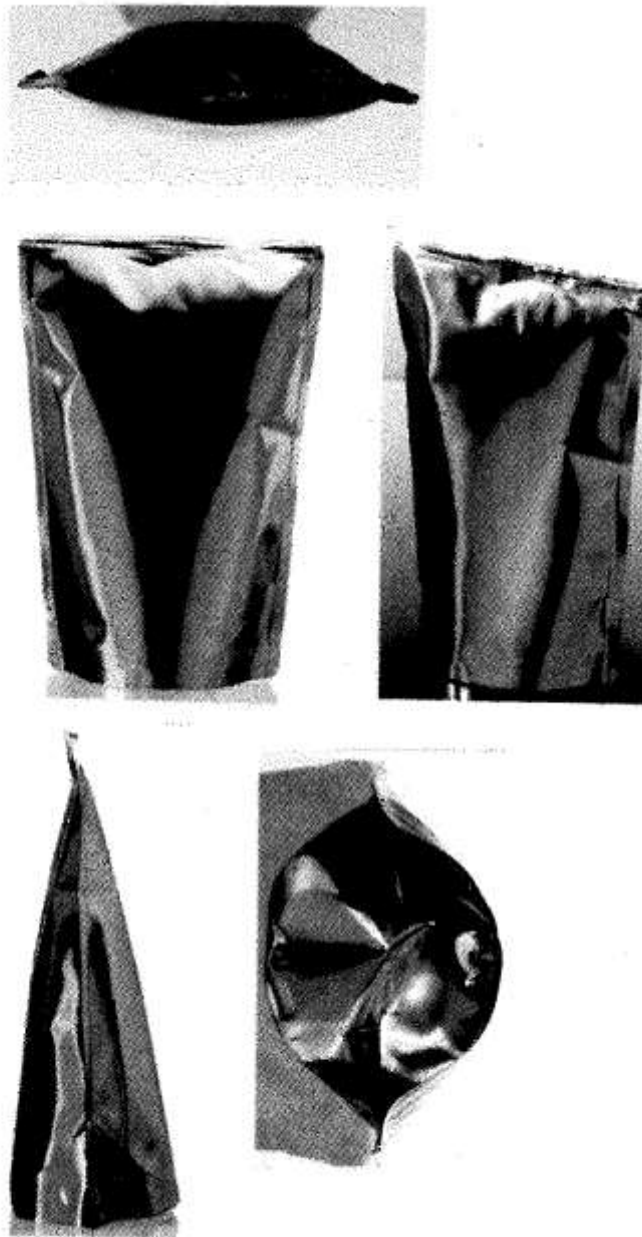
**besloten dat:**

1. het merk 395 08 178 wordt geannuleerd;
2. geen van de partijen in de kosten wordt veroordeeld of kosten vergoed krijgt.

**G r o n d e n**

**I.**

Het omstreden driedimensionale merk 395 08 178



is op 05-09-1996 geregistreerd in het merkenregister voor de producten

klasse 32: alcoholvrije dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars; grondstoffen en essences (voor zover opgenomen in klasse 32) voor de productie van voornoemde dranken.

Verzoekster verzoekt middels verzoekschrift van 09-08-2013 om de annulering van het omstreden merk. Zij is van mening 'dat het merk in strijd met § 3 lid 2 nr. 2 en nr. 1 van het *Markengesetz*<sup>1</sup> is geregistreerd.

Omdat vloeistoffen alleen in verpakkingen worden aangeboden, geeft de verpakking vorm aan de producten. De omstreden vorm is de eenvoudigste meest praktische vorm van een flexibel stazakje voor vloeistoffen van kunststof- of laminaatfolie. De kenmerken van het stazakje, die de algehele indruk wezenlijk mede bepalen, zijn noodzakelijk voor een technisch effect. Ze zijn ook het onderwerp van reeds lange tijd vervallen octrooien zoals van het Franse octrooi nr. 1.349.272, waarvan de inhoud blijkt uit Duits *Auslegeschrift*<sup>2</sup> nr. 1281140 dat op 24-10-1968 is gepubliceerd. Daartoe heeft verzoekster bijlagen A1 en A2 overgelegd. Daarin zijn de kenmerken met hun technische effect beschreven. De uitvinding verbetert de uitvinding van een stazakje voor de verpakking van vloeistoffen uit de jaren veertig van de vorige eeuw.' Daartoe verwijst verzoekster naar twee Amerikaanse octrooien: nr. 2,283,069 (gepubliceerd op 12-05-1942 – A3) en nr. 2,718,105 (gepubliceerd op 20-09-1955 – A4).

'De door gedaagde geclaimde bolle, naar beneden toe smaller wordende vorm is technisch bepaald omdat hij het gevolg is van het conform de voorschriften vullen van het afgebeelde stazakje. Dat effect heeft het vullen ook op de rechthoekige stazakjes die zijn afgebeeld in de octrooispecificaties. Zelfs als men in de bolle vorm een wezenlijk kenmerk ziet dat niet technisch bepaald is, zou de bolling door de aard van het product zelf bepaald zijn, zodat er een grond bestaat voor annulering krachtens § 3 lid 2 nr. 1 *Markengesetz*.'

Gedaagde en merkhoudster heeft zich met een schrijven van 28-10-2013 dat diezelfde dag is geregistreerd, gemotiveerd verzet tegen het verzoek tot annulering dat op 27-08-2013 was betekend.

Gedaagde is van mening 'dat § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz* zich niet verzet tegen het omstreden merk. In tegenstelling tot wat de opvatting van verzoekster is, zijn de sealnaden en de onderkant van de omstreden vorm geen wezenlijke vormgevingskenmerken als bedoeld in § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz*. Uit de afbeelding van het merk kan niet worden geconcludeerd dat de verpakking voorzien is van sealnaden. Overigens zijn ze voor de totale vormgeving van ondergeschikte betekenis en dientengevolge niet wezenlijk. Datzelfde geldt voor de onderkant, die niet wordt waargenomen door de consument aangezien de productverpakking hem staand tegemoet treedt. Daarbij komt dat er op de afbeelding van de onderkant geen w-vouw te zien is. Een objec-

---

<sup>1</sup> Duitse merkenwet

<sup>2</sup> onderzochte en gepubliceerde octrooiaanvraag

tief technisch effect van de kenmerken van het omstreden merk is niet bewezen of beweerd. Geen van de octrooispecificaties van bijlagen A1 - 4 toont een zakje dat de vorm heeft van het omstreden merk, namelijk een vormgeving waarbij de voorkant naar beneden toe smaller wordt. Voor zover de omstreden vorm sealnaden vertoont, zijn dat geen wezenlijke kenmerken, omdat elk stazakje zulke sealnaden vertoont. Het feit dat de vorm van het omstreden merk niet noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect wordt mede daardoor aangetoond dat er andere zakjesvormen bestaan.<sup>1</sup> Daartoe verwijst gedaagde naar andere vormen van stazakjes die als Duits merk zijn geregistreerd. '§ 3 lid 2 nr. 1 *Markengesetz* is niet van toepassing op de omstreden vorm in samenhang met de door haar geclaimde producten. De bolle vorm heeft geen technisch effect. Wat dat betreft, heeft de uiteenzetting van verzoekster beschreven hoe de vorm wordt bereikt. Er kunnen technische middelen nodig zijn om een verpakking een bepaalde vorm te geven, maar dat betekent niet dat die vorm noodzakelijk is om een technisch effect te bereiken.'

Voor verdere bijzonderheden van de zaak wordt verwezen naar de memories van partijen met bijlagen en de overige inhoud van het dossier.

## II.

Het annuleringsverzoek is ontvankelijk krachtens §§ 54, 50 *Markengesetz*.

Er is tijdig binnen de termijn van twee maanden in § 54 lid 2 blz. 2 *Markengesetz* bezwaar tegen gemaakt, waardoor er een beslissing genomen moest worden in de zaak.

Het annuleringsverzoek in de zaak is geslaagd.

Naar mening van de annuleringsafdeling is het omstreden merk in strijd met de weigeringsgrond van de technisch noodzakelijke vorm krachtens § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz*.

De vorm van een product is technisch noodzakelijk als zijn – overeenkomstig de totale indruk wezenlijke – kenmerken een technische functie hebben, zonder dat het erop aankomt of datzelfde effect ook kan worden bereikt met toepassing van andere vormen (cf. *BGH GRUR* 2010, 138, overweging 16 e.v. – *ROCHER-Kugel* en *GRUR* 2010, 231, overweging 25 – *Legostein*). Een technisch effect in die zin kan bijvoorbeeld zitten in het verbeterde gebruiksgemak van het product, of in een door de vorm verbeterde houdbaarheid. Het doel van de grond voor uitsluiting krachtens § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz* is het verhinderen van een monopolisering van technische oplossingen of gebruikseigenschappen van producten via het merkenrecht. Technische oplossingen zijn ofwel speciaal beschermd door het Duitse octrooirecht of het *Gebrauchsmusterrecht*<sup>3</sup>, of ze behoren tot het publieke domein. Dat mag niet worden ondermijnd door het merkenrecht (cf. *EuGH GRUR* 2002, 804, 809 (nr. 78) - Philips; *BPatG GRUR* 2007, 786 - *Lego-Baustein*; *EuGH*, C-048/09 - *Legostein*). De weigeringsgrond krachtens § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz* moet daarom, gelet op het algemene belang, worden uitgelegd als dat

---

<sup>3</sup> recht m.b.t. tekeningen en modellen

vormen waarvan de wezenlijke kenmerken een technische functie vervullen en die zijn gekozen om die te vervullen, vrij gebruikt kunnen worden.

Voor het bestaan van de in het geding zijnde weigeringsgrond is het daarom van doorslaggevende betekenis of er aan de ontwerpkenmerken van de geregistreerde vorm vooral een technisch effect toegekend kan worden, of dat de geregistreerde vorm, naar de verkeersopvatting, aanvullende, niet-technische ontwerpkenmerken met individualiserende vormgeving vertoont (cf. *BGH GRUR* 2004, 507, 509 - *Transformatorengehäuse*; *GRUR* 2006, 589, overweging 20 - *Rasierer mit drei Scherköpfen*; *GRUR* 2008, 71 overweging 16 - *Fronthaube*; cf. Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 10e druk 2012, § 3 punt 102 e.v., 110).

Het onderwerp van de registratie is de fotografische weergave van de vorm van een stazakje vanuit verschillende perspectieven. In samenhang met de geclaimde producten is de omstreden vorm de verpakking ervan.

De kenmerken die de totale indruk van de omstreden vorm in wezen bepalen, zijn:

- de in het vooraanzicht vierhoekige verpakkingsvorm van flexibele folie,
- door sealnaden rondom afgezette zijranden,
- de gevouwen, met de zijvlakken verbonden onderkant die zich cirkelvormig laat uitspreiden,
- de in het vooraanzicht naar boven spits toelopende zijden die samen met de onderkant een driehoekige vorm vormen,
- de zich in het vooraanzicht naar beneden toe licht smaller wordende vorm.

Aan de genoemde kenmerken van de geregistreerde vorm kunnen objectief de volgende functies worden toegekend:

- De vierhoekige verpakkingsvorm uit flexibele folie dient tot beter gebruiksgemak van de verpakking doordat hij plaatsbesparend opgeslagen of vervoerd kan worden, en de flexibele folie geeft bij druk mee en voorkomt op die manier stoot- of drukschade.
- De sealnaden aan de randen dienen tot de verbinding en de veilige sluiting van de foliezijden.
- De gevouwen onderkant geeft de gevulde vloeistof de mogelijkheid zich uit te spreiden en zorgt ervoor dat het zakje indien nodig goed kan staan.
- Ook het samenvoegen van de twee foliezijden boven zorgt ervoor dat het gevulde zakje beter kan staan, doordat het zwaartepunt van de vloeistof zich op de bodem van de uitgespreide onderkant bevindt.
- De welving van het stazakje c.q. zijn optisch waargenomen versmalling naar beneden toe komt door het volume dat de vloeistof in het stazakje vanwege zijn vorm inneemt en dient er ook toe dat het zakje beter kan staan.

Daarmee kan voor elk vormkenmerk een technische functie voor het gebruiksgemak c.q. de houdbaarheid van de verpakking van vloeistoffen vastgesteld worden.

Voor de bepaling van de technische aard van vormelementen kunnen bij merkrechtelijke toetsing ook daartoe behorende *Offenlegungsschriften*<sup>4</sup> geraadpleegd worden omdat die publicaties noodzakelijkerwijs de stand van de techniek op het gebied van de aangemelde uitvinding en de technische aard van de uitvinding gedetailleerd documenteren. Daarom is het een sterke indicatie voor de aannahme van een technisch bepaalde vormgeving als de omstreden vormgevingselementen technische kenmerken zijn die niet in de eisen of beschrijving van de octrooispecificaties of *Offenlegungsschriften* geschetst zijn (cf. *BPatG*, beslissing d.d. 22-2-07 - ref.: 28 W (octr.) 2/02, BeckRS 2007, 06640 - *Scherkopf*).

Zoals verzoekster heeft vastgesteld, zijn er vormen beschreven in de octrooispecificaties die verzoekster heeft overgelegd als bijlagen 1-4 bij het verzoekschrift van 09-08-2013, die vergelijkbaar zijn met het omstreden 3-D-merk. In Duits *Auslegeschrift* nr. 1281140 (bijlage 2) staan voornoemde technische vormgevingskenmerken.

De omstreden vorm heeft geen individuele niet-technische vormgevingskenmerken. Voor zover gedaagde aanvoert dat het feit dat er andere zakjesvormen bestaan, aantoonde dat de omstreden vorm niet technisch bepaald is, is dat niet van belang (cf. daartoe Ströbele/Hacker, *Kommentar zum MarkenG*, 10<sup>e</sup> druk, § 3 punt 105). De vorm van een product is technisch bepaald als zijn – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken een technische functie hebben, zonder dat het erop aankomt of datzelfde effect ook kan worden bereikt met toepassing van andere vormen (cf. *BGH GRUR* 2010, 138 punt 16 e.v. - *ROCHER-Kugel* en *GRUR* 2010, 231, punt 25 - *Legostein*).

De geregistreerde vorm is daarom alles bij elkaar noodzakelijk voor het bereiken van een technisch effect en kan krachtens § 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz* niet als merk worden beschermd (cf. ook *BPatG*, 27 W (octr.) 154/10 - *Haftverschluss*; *BPatG*, 28 W (octr.) 504/09 - *Sturmgewehr*; *BPatG*, 27 W (octr.) 055/07 - *Spielwürfel*; 27 W (octr.) 060/01 - *Ventil mit Drehknöpfen*; *BPatG*, 28 W (octr.) 206/04 - *Verpackung für Käsescheiben*).

Of het omstreden merk ook, zoals aangevoerd door verzoekster, in strijd is met de weigeringsgrond in § 3 lid 2 nr. 1 *Markengesetz*, kan in deze situatie opengelaten worden.

In het licht van het voorgaande moet het omstreden merk krachtens §§ 50 lid 1 en 2 zin 1 *Markengesetz*, 3 lid 2 nr. 2 *Markengesetz* worden geannuleerd.

III.

---

<sup>4</sup> eerste publicatie van een patentaanmelding



Er is geen aanleiding voor een veroordeling in de kosten om redenen van billijkheid krachtens § 63 lid 2 *Markengesetz*.

Wij maken u attent op de volgende rechtsmiddelen.

#### Rechtsmiddelen

Tegen deze beslissing kan krachtens § 66 *Markengesetz* beroep worden aangetekend. Dat recht op beroep hebben de partijen in het proces bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau. Het heeft een opschortende werking. Het beroep moet binnen een maand na betekening van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau. De adressen zijn: [met de hand geschreven en gedeeltelijk onleesbaar: 01-10-14]

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

In plaats daarvan kan het beroep ook elektronisch worden ingediend (§ 95a lid 1, lid 3 nr. 1 *Markengesetz* juncto § 130a lid 1 zin 1 en 3, lid 3 Duits wetboek van burgerlijke procesvordering (*ZPO*), § 12 van de verordening betreffende het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (*DPMAV*), §§ 1 e.v. van de verordening betreffende het elektronische rechtsverkeer bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (*ERVDPMVA*). De nadere (technische) voorwaarden staan in de *ERVDPMVA*).

De beroepstaks (tarievenoverzicht bij *Patentkostengesetz* nr. 401 100 = EUR 500,00) moet binnen de beroepstermijn overgemaakt worden op de rekening van het Duitse Octrooi- en Merkenbureau bij de Bundeskasse Halle/DPMA. De beroepstaks moet door elke klager apart worden betaald. Indien de beroepstaks niet, niet volledig of niet op tijd wordt betaald, wordt het beroep als niet ingesteld beschouwd (§ 6 lid 2 *Patentkostengesetz*).

#### Informatie:

Bij aangetekende bezorging door de post door overhandiging geldt de betekening als uitgevoerd op de 3<sup>e</sup> dag na afgifte op het postkantoor, tenzij het aan te tekenen document niet of op een later tijdstip is ontvangen (§ 94 lid 1 *Markengesetz* juncto § 4 lid 2 zin 2 *Verwaltungszustellungsgesetz* (*VwZG*)). Bij aangetekende bezorging met bewijs van ontvangst wordt de dag die vermeld staat op het bewijs van ontvangst beschouwd als de ontvangstdatum (§ 94 lid 1 *Markengesetz* juncto § 4 lid 2 zin 1 *Verwaltungszustellungsgesetz* (*VwZG*)).

Bij bezorging door de post met bewijs van ontvangst staat de bezorgdatum op de overhandigde kopie van het bewijs van ontvangst of op de overhandigde zending.

Bij aangetekende bezorging van een brief in het buitenland door afgifte op het postkantoor wordt hij twee weken na afgifte op het postkantoor als bezorgd beschouwd (§ 94 lid 1 nr. 1 *Markengesetz* juncto § 184 lid 2 zin 1 *ZPO*).

Bij beroep en bij alle conclusies moeten kopieën worden bijgevoegd voor de overige partijen.

### Merkenafdeling 3.4

Seyfarth

Wild

Gerlach

Gewaarmerkt  
[handtekening]

Thum

Ik, Yvette Elisabeth Henricus Derksen, beëdigd als vertaler Duits aan de rechtbank van Amsterdam, verklaar dat de bovenstaande tekst een getrouwe vertaling is van het aangehechte document. Aldus opgemaakt en getekend op 23 september 2014 te Rosmalen.