


Gericht:	BPatG München 25. Senat	Quelle:	
Entscheidungsname:	Nespresso-Kaffeekapsel	Normen:	§ 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG, § 50 ZPO, § 54 ZPO
Entscheidungsdatum:	17.11.2017	Zitiervorschlag:	BPatG München, Beschluss vom 17. November 2017 - 25 W (pat) 112/14 -, juris
Aktenzeichen:	25 W (pat) 112/14		
Dokumenttyp:	Beschluss		

Leitsatz

Nespresso-Kaffeekapsel

1. Als Marke angemeldete oder eingetragene dreidimensionale Warenverpackungsformen sind im Anmeldeverfahren bzw. Lösungsverfahren in gleicher Weise wie Warenformen auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen, wenn es sich um notwendige Verpackungsformen handelt (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C 218/01 = GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 - Henkel). Dabei ist bei der Prüfung nicht entscheidungserheblich, ob es sich bei der Verpackung um im Großhandel übliche Großgebilde, um im Einzelhandel verwendete Verkaufsverpackungen oder aber um Portionsverpackungen handelt, die regelmäßig nur in einer größeren Umverpackung im Handel erhältlich sind. Außerdem steht der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, wenn die Portionsverpackung neben der bloßen Portionierung noch weitere (produktbezogene technische) Funktionen erfüllt, wie hier die Funktion, in einer Kaffeekapselmaschine mit dafür speziell angepassten Merkmalen der Kapsel verwendet zu werden.

2. Die angegriffene dreidimensionale Gestaltung, die als IR-Marke seit dem Jahr 2003 u. a. für „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ auch in Deutschland geschützt ist, stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit den äußeren Merkmalen des Patentgegenstands der deutschen Patentschrift DE 27 52 733 (Patenterteilungsbeschluss vom 4. September 1981) überein. Diese wesentlichen Merkmale erfüllen allesamt eine technische Funktion i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend, in einer Kaffeekapselmaschine in vorteilhafter Weise verwendet zu werden, was in der Patentschrift im Einzelnen beschrieben wird.

3. Ob die wesentlichen Formmerkmale einer Gestaltung zur Erreichung einer technischen Wirkung i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sind, kann in der Regel nicht isoliert allein anhand der geschützten Form beurteilt werden, sondern nur dann, wenn auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der entsprechenden Gestaltung (im Zusammenhang mit den beanspruchten bzw. geschützten Waren) abgestellt wird.

Tenor

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke IR 763 699

(hier: Lösungsverfahren S 290/11 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

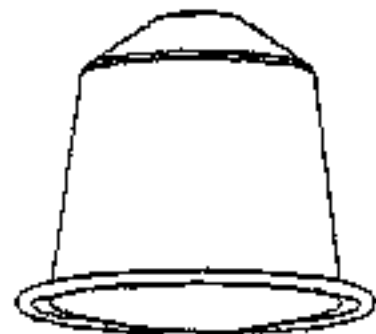
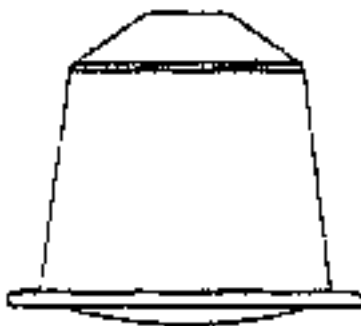
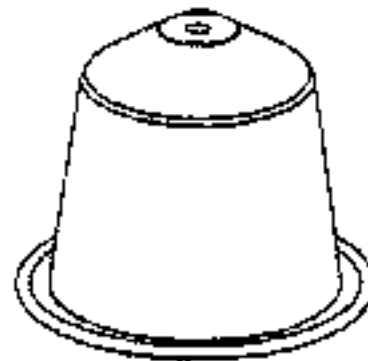
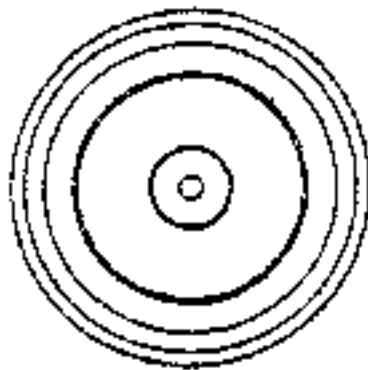
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

- 1 Der am 15. Juli 2001 International registrierten dreidimensionalen Marke



- 2 ist nach einer vorläufigen teilweisen Schutzverweigerung für die Waren „coffee, coffee extracts and coffee based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts“ mit Schreiben

vom 23. Januar 2003, eingegangen bei der WIPO am 30. Januar 2003, der Schutz dann doch für alle beanspruchten Waren einschließlich der vorgenannten Waren in der Bundesrepublik Deutschland gewährt worden. Die unter der Nummer IR 763 699 geführte IR-Marke genießt somit in Deutschland Schutz für die folgenden Waren der Klasse 30:

- 3 Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, confectioneries, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ices, powders, binders and binding agents for making edible ices (ice cream); honey and honey substitutes; cereals for breakfast, rice, farinaceous pastes, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; seasonings and food flavourings (other than essential oils), salad dressings, mayonnaise.
- 4 Mit dem am 7. Oktober 2011 vorab per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Antrag hat die Antragstellerin gestützt auf §§ 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 3 MarkenG die teilweise Schutzentziehung in Bezug auf die Waren
- 5 coffee, coffee extracts and coffee based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts
- 6 beantragt und in Bezug auf diese eine Schutzbewilligung unter Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend gemacht. Dem ihr am 11. November 2011 zugestellten Teilschutzentziehungsantrag hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2012, eingegangen vorab per Telefax am selben Tag beim DPMA, widersprochen.
- 7 Mit Beschluss vom 10. Juli 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA der IR-Marke den Schutz im beantragten Umfang teilweise entzogen, das Vorliegen des Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wonach es sich bei der dreidimensionalen Gestaltung um eine Form handelt, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bejaht und dem Teilschutzentziehungsantrag entsprechend vollumfänglich stattgegeben.
- 8 Zur Begründung ist insbesondere ausgeführt, der Antrag auf teilweise Schutzentziehung der Marke IR 763 699 sei zulässig. Einem Schutzentziehungsverfahren stünden weder Vertrauensschutzgesichtspunkte nach Art. 5 Abs. 5 PMMA noch eine Verfassungswidrigkeit von § 50 MarkenG entgegen.
- 9 Der Teilschutzentziehungsantrag sei auch begründet, da der Schutzbewilligung der verfahrensgegenständlichen IR-Marke im Eintragungszeitpunkt insoweit das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden habe bzw. aktuell noch entgegenstehe, weil es sich um ein Zeichen handle, das ausschließlich aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Es handle sich im beantragten Umfang um ein Verpackungsbehältnis, das eine nur technisch bedingte Gestaltung aufweise.
- 10 Zu den von Art. 5 Abs. 6 PMMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ erfassten Schutzhindernissen zähle nach seinem Sinn und Zweck sowie der systematischen Einordnung auch der Schutzausschließungsgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch sei § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach seinem Sinn und Zweck auf die vorliegende Verpackungsgestaltung anwendbar. Denn § 3 Abs. 2 MarkenG erfasse über seinen Wortlaut hinaus grundsätzlich auch die zu einer Ware gehörenden Verpackungsformen, jedenfalls dann, wenn es sich um die angegriffenen Waren handle, die keine ihnen innewohnende Form besäßen und die für ihre Vermarktung notwendigerweise einer Verpackung bedürften. Die gewählte Verpackung verleihe dem Produkt erst seine Form und sei in solchen Fällen der Form der Ware gleichzusetzen. Die abgebildete dreidimensionale Kapselform sei auch eine plausible Verpackung für die angegriffenen Waren, da in dem einschlägigen Warenbereich zunehmend Portionspackungen gebräuchlich seien. Vorliegend sei je-

des wesentliche Merkmal technisch bedingt in dem Sinn, dass es eine technische Funktion erfülle. Bei den wesentlichen Merkmalen der angegriffenen Gestaltung handele es sich um die Form des Doppelkonus, den diesen umgebenden Flansch, die Umbördelung der Kapsel sowie die Wölbung der Abdeckung. Der Flansch und die Umbördelung bezweckten die besonders stabile Verbindung zwischen der Membran als Abdeckung und der Kapsel. Eine stabile Verbindung sei technisch notwendig, um ein vorzeitiges und unkontrolliertes Reißen der Membran durch den sich in der Kapsel aufbauenden Druck zu verhindern. Ein zu frühes Reißen der Abdeckung hätte zur Folge, dass sich das in der Kapsel befindliche Kaffeepulver in der Maschine verteile, was negative Auswirkungen auf den Geschmack des Produkts sowie die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit der Maschine haben könnte. Auf den Umstand, dass es andere technische Lösungen gebe (z. B. geklebte Befestigung an der Innenwand des Kegels), käme es nicht an, zumal die größere Anklebfläche durch den Flansch eine vorteilhaftere, weil stabilere, Verbindung ermögliche. Der Flansch diene außerdem zur Führung und Positionierung der Kapsel in der Maschine, zur Abdichtung des Aufnahmevolumens im Kapselkäfig und dem besseren Entnehmen der Kapsel aus der Maschine. Die Grundform des abgeflachten Kegels entspreche dem gängigen Formenschatz, wie der Vergleich mit diversen anderen Kapseln zeige, so dass es sich insoweit nicht um ein für die Beurteilung nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG relevantes wesentliches Merkmal handele. Die Kegelform diene dem besseren Schutz gegen ein Verbeulen. Der auf den unteren größeren Konus aufgesetzte obere stumpfwinklige Kegelstumpf ermögliche es, die Kapsel in der Maschine so weit nach oben zu schieben, dass sie durch die Messer perforiert werden könne. Diese Perforation der Kapsel sei für eine qualitativ hochwertige Zubereitung des Kaffees unerlässlich, weil dadurch ohne vorherigen Aromaverlust das Wasser den Kaffee umspülen könne. Die Wölbung der Abdeckung sei nur zum Teil in den eingereichten Abbildungen der dreidimensionalen Gestaltung erkennbar, daher sei dieses Merkmal nach Ansicht der Verkehrskreise nicht wesentlich. Letztlich könne diese Frage aber deswegen offen bleiben, weil auch die Wölbung eine technische Funktion erfülle. Die Wölbung sei dem Überdruck geschuldet, mit welchem das Kaffeepulver bei der Befüllung in die Kapsel gepresst werde. Mit Hilfe dieses Überdrucks könne das Aroma des Pulvers besonders gut und lange konserviert werden. Dass insoweit alternative technische Lösungen vorhanden seien, sei irrelevant. Die Vertiefung im oberen Teil der Kapsel stelle kein wesentliches Merkmal dar, da sie kaum zu erkennen sei und bei einem Gebrauchsartikel, der nach seiner Verwendung entsorgt werde, von der Mehrheit der Nutzer auch tatsächlich nicht bemerkt werde. Damit könne auch dahinstehen, wie es zu beurteilen sei, dass der Vertiefung zwar für die Kaffeemaschinen der ersten und zweiten Generation womöglich eine technische Funktion zugekommen sei (Schwächung des Bodens der Vertiefung zur leichteren Perforierung), nicht aber für die gegenwärtig auf dem Markt befindlichen Maschinen.

- 11 Der Umstand, dass alternative Gestaltungsformen zur Verfügung stünden, führe aus dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach ständiger Rechtsprechung nicht heraus. Die von der Markeninhaberin als „Reverse Engineering“ bezeichnete Betrachtung, wonach bei der Nutzung der Kapsel auf eine Verwendung in einer Kaffeemaschine abgestellt werde, sei nicht zu beanstanden. Denn nach der Entscheidung des EuGH im Verfahren C - 337/12 P - Yoshida Metal Industry/EUIPO seien bei der Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch Umstände außerhalb der Marke selbst, so etwa die tatsächliche Verwendung des Zeichens mit einzu-beziehen, selbst wenn diese erst nach dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt eingetreten seien. Ein Rückgriff auf Patentschriften sei möglich. Sie stellten nach ständiger Rechtsprechung ein „praktisch nicht widerlegbares Indiz“ dafür dar, dass die darin offengelegten oder beanspruchten Merkmale technisch bedingt seien, ohne dass vorbestehende Patente als solche ein Eintragshindernis begründen würden.
- 12 Soweit die Markeninhaberin einwende, dass nach dem Eintragungszeitpunkt von der europäischen Rechtsprechung entwickelte Grundsätze in Bezug auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht rückbezogen würden auf die zeitlich zuvor erfolgte Registrierung der angegriffenen Marke, sei darin weder ein Verstoß gegen Art. 14 GG zu sehen, noch stünden dem Grundsätze des Vertrauensschutzes entgegen.
- 13 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.
- 14 Sie ist der Auffassung, der Antrag auf Schutzentziehung sei bereits unzulässig. Zum einen könne ein ausländischer Markeninhaber auf den Bestand seiner Internationalen Registrierung ver-

trauen, wenn eine nationale Behörde von dem Recht der vorläufigen oder endgültigen Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 und 2 PMMA keinen Gebrauch gemacht habe. Dies ergebe sich aus Art. 5 Abs. 5 PMMA. Zum anderen stelle § 50 MarkenG darüber hinaus keine verfassungsmäßige Grundlage für die Rücknahme des in der Schutzgewährung einer IR-Marke liegenden begünstigenden Verwaltungsakts dar und verstoße daher gegen Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz. § 50 MarkenG sei insoweit verfassungswidrig und daher nichtig.

- 15 Den zuletzt genannten rechtlichen Gesichtspunkt der behaupteten Verfassungswidrigkeit des § 50 MarkenG verfolgt die Markeninhaberin nach ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung am 22. Juni 2017 nicht mehr weiter.
- 16 Der Antrag auf teilweise Schutzentziehung sei aber aus anderen Gründen unbegründet.
- 17 Es sei bereits fraglich, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG überhaupt auf Gestaltungen anwendbar sei, bei denen es sich wie bei der angegriffenen Marke gerade nicht um die Ware selbst, sondern um die Verpackungsform der Ware handle. Selbst wenn das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Anwendung fände, sei die Funktionalität der wesentlichen Merkmale einer dreidimensionalen Gestaltung jedenfalls nicht auf der Grundlage der konkreten Verwendung der Kapsel in einer Espresso-Kaffeemaschine zu prüfen. Dabei handle es sich um einen außerhalb der Darstellung der Marke liegenden Umstand, der bei der Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG außer Betracht zu bleiben habe. Mit dieser Rechtsauffassung sieht sich die Markeninhaberin auch im Einklang mit der europäischen Rechtsprechung. Bei der Entscheidung des EuGH in Sachen C - 337/12 P - C - 340/12 P (Yoshida Metal Industry/HABM) sei beispielsweise schon der Gegenstand der beantragten Markenmeldung unklar gewesen, weil nicht eindeutig bestimmt gewesen sei, ob die als schwarze Punkte wiedergegebenen Elemente „Punkte“ oder „Vertiefungen bzw. Erhebungen“ seien. Denklogisch könne sich erst nachdem die Frage der Bestimmtheit des Gegenstands der Anmeldung beantwortet sei, die Frage nach den wesentlichen Merkmalen der Formmarke nach § 3 Abs. 2 MarkenG stellen. Die Entscheidung erlaube daher keine Rückschlüsse darauf, ob für die Frage der technischen Funktionalität auf die außerhalb der Markenmeldung liegende Verwendung der Kapsel in einer Kaffeemaschine zurückgegriffen werden könne. Anders als bei der oben genannten Entscheidung ergebe sich nicht aus der Markendarstellung selbst, wie die abgebildete Kapsel in welcher Art Kaffeemaschine verwendet werde, wie die Kaffeemaschine funktioniere und wie die Kapsel mit der Kaffeemaschine zusammenwirke. Das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nur dann einschlägig, wenn sich eine ausschließliche technische Funktion allein anhand der graphischen Darstellung ergebe.
- 18 Der Rückgriff auf die Patentschriften DE 27 52 733 und EP 0 554 469 sei ebenso wenig zulässig. Denn soweit nach der Rechtsprechung des EuGH vorbestehende Patente zur Beurteilung einer technischen Funktionalität herangezogen würden, gelte dies nur für solche Patentschriften, die sich auf das Produkt bezögen und nicht auf das Zusammenwirken des Produkts mit Gegenständen, die außerhalb des Produkts selbst lägen. Selbst wenn die Patentschriften als Vergleichsmaßstab für eine angebliche technische Funktionalität herangezogen würden, seien sie insoweit aber wertlos, als sich diese auf das Zusammenwirken der Nespresso Kapseln in den Kaffeemaschinen der ersten und zweiten Generation, die im Unterschied zu denen der dritten und vierten Generation einen zentralen Aufstechdorn aufgewiesen hätten, bezogen hätten, und die mit der Maschinenteknologie zum Zeitpunkt des 7. März 2002 nicht zu vergleichen seien. Wenn zudem die Patentschriften keine Aussage zur Funktionalität der nach markenrechtlichen Beurteilungsmaßstäben wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke enthielten – wie insbesondere hinsichtlich des Doppelkonus – sei der Rückgriff auf Patentschriften weder sinnvoll noch aussagekräftig. Auch sei verfehlt, dass die Markenabteilung bei der Beurteilung der Formmarke auf diejenigen konkreten Dimensionen der vorliegenden dreidimensionalen Gestaltung abstelle, die in den Kapselkäfig der Kaffeemaschine passe. Die Proportionen der angegriffenen IR-Marke seien beliebig.
- 19 Zudem seien die wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung – die Grundform des Kegelstumpfes, der Doppelkonus, der Flansch, die Umbördelung sowie die Wölbung der Abdeckung – zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht erforderlich. Der so genannte Flansch

sei kein aus der Darstellung der angegriffenen Marke hervorgehendes Merkmal. Es handle sich vielmehr um einen Ring, der ein verzierendes Element darstelle. Er sei weder technisch zur Befestigung einer Membran notwendig noch um die Kapsel abzudichten. Der Doppelkonus, also die Kombination der unterschiedlich großen und unterschiedlich gewinkelten Kegelstümpfe mache die besondere ästhetische Gesamtwirkung der Form der Kapsel aus und diene dem gefälligeren visuellen und haptischen Sinneseindruck. Gerade der obere Teil der Kapsel mit dem stumpfwinkligen Konus entspreche nicht dem gängigen Formenschatz, er sei gerade das Charakteristische der dreidimensionalen Kapselgestaltung der Markeninhaberin, was auch dadurch deutlich werde, dass sich diese Form bei den Alternativprodukten der Mitbewerber gerade eben nicht finde. Diese Form sei weder technisch für das Perforieren der Kapsel noch zum Schutz der Kapsel gegen Verbeulen notwendig. Der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht schon dann einschlägig, wenn der Verkehr lediglich aus subjektiven (objektiv nicht begründeten) Präferenzen heraus eine bestimmte Gestaltung bevorzuge. Auch der leicht gewölbte Kapselboden sei nicht technisch bedingt. Die Auffassung der Markenabteilung, wonach dieser durch den Überdruck in der Kapsel verursacht und für die besonders gute und lange Konservierung des Kapselinhalts erforderlich sei, sei unzutreffend. Die Kapsel habe sich mittlerweile zu einem Designobjekt entwickelt, dessen charakteristische Form inzwischen eine berühmte Marke und ein unverkennbarer Hinweis auf das Unternehmen der Markeninhaberin sei. Insoweit seien der für die Kaffeekapseln der Markeninhaberin charakteristische Doppelkonus und die Abflachung der Kapsel heute jedenfalls denknötwendig nicht mehr zur Stabilität erforderlich. Sofern der Senat von einer technischen Funktionalität als entscheidungserheblich ausgehe, sei die Erholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich, da den Senatsmitgliedern die eigene Sachkunde fehle. Auch sei die Vielzahl alternativer Kaffeekapseln der Mitbewerber, die mit den Maschinen der Markeninhaberin kompatibel seien, ein Indiz dafür, dass die Kapselform nicht ausschließlich technisch bedingt sein könne. Da die konkurrierenden Unternehmen also leicht Zugang zu alternativen Formen mit gleichwertiger Funktionalität hätten, bestünde keine Gefahr, dass durch die streitgegenständliche Gestaltung die Verfügbarkeit technischer Lösungen eingeschränkt werde. Somit sei eine Beeinträchtigung des Allgemeininteresses und des Freihaltebedürfnisses nicht zu befürchten.

- 20 Nach der Entscheidung des EuGH zu dem Verfahren C-205/13 (Hauck/Stokke) könnten bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Warenform nach § 3 Abs. 2 MarkenG zwar unterschiedliche Schutzausschlussgründe zur Anwendung kommen, eine Vermengung der Tatbestandsvoraussetzungen der unterschiedlichen Gründe untereinander sei aber ausgeschlossen. Ein Schutzhindernis des § 3 MarkenG läge mithin nur dann vor, wenn allen wesentlichen Merkmalen der Marke ein und derselbe Schutzausschlussgrund entgegenstehe. In der angefochtenen Entscheidung habe die Markenabteilung die Schutzausschlussgründe des § 3 MarkenG aber in unzulässiger Weise miteinander kombiniert. Bei der vorliegenden Fallkonstellation seien jedenfalls nicht alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich. Bereits das Vorhandensein eines nicht funktionalen Elementes genüge aber, um die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Ein wesentliches Merkmal der angegriffenen Marke sei die abgeflachte Kegelform der Kapsel. Bei dieser Form handle es sich weder um ein technisch funktionales Merkmal, noch um eine Grundform der gängigen Kaffeekapseln. Auch sei zu berücksichtigen, dass die mit den Nespresso-Kaffeemaschinen kompatiblen Kapselformen sich nicht auf die angegriffenen Waren beschränkten, denn damit könnte auch Tee oder Schokolade extrahiert werden. Insofern handle es sich bei der dreidimensionalen Gestaltung nicht um eine Grundform der Warengattung „Kaffee“. Zudem habe die Markenabteilung angesichts der weiten Verwendungsbreite der Kapseln auch für andere Getränke als Kaffee bei der Ermittlung des Gesamteindrucks aus Sicht des angesprochenen Verkehrskreises nicht auf den richtigen Verbraucherkreis abgestellt, aus dessen Sicht die wesentlichen Formmerkmale zu ermitteln seien. Es sei von einem gemeinsamen Markt für Getränke kapseln jeglicher Art auszugehen und nicht nur auf den wesentlich engeren Markt für Kaffeekapseln abzustellen.
- 21 Schließlich verstoße eine rückwirkende Anwendung von nach dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke entwickelte Grundsätze des Europäischen Gerichtshofs (Entscheidungen Philips/Remington und Lego) zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen Art. 14 Grundgesetz.

- 22 Auf den vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 gegebenen Hinweis, dass möglicherweise auch das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Betracht kommen könnte, ergänzt die Markeninhaberin ihren Vortrag dahingehend, dass es für die verfahrensgegenständlichen und ihrer Art nach amorphen Waren wie Kaffee, der in jeder denkbaren Form verpackt werden kann, eine Grundform gar nicht gebe. Selbst wenn von der Kaffeekapsel als maßgeblicher Warenkategorie ausgegangen werde, erschöpfe sich die angegriffene Gestaltung aber nicht in der Grundform einer Kaffeekapsel. Denn mit Blick auf die am Markt gängige Variation in Bezug auf ihre (geometrische) Formenvielfalt (flache oder hohe zylindrische, rechteckige bzw. quadratische, runde, tropfenförmige, fassförmige oder Halbkugel- bzw. kuppelförmige Kaffeekapseln), sei eine allseits anerkannte Grundform einer Kapsel schon nicht vorhanden. Selbst wenn von einer konusförmigen Grundform der Kapseln ausgegangen werde, weise die verfahrensgegenständliche Gestaltung der Markeninhaberin durch das Vorhandensein eines Doppelkonus sowie der Vertiefung im oberen Bereich und der Wölbung des Abdeckungsbereichs wesentliche Merkmale auf, die der gängigen Grundform nicht entsprächen. Auch nach der neueren Rechtsprechung des EuGH seien zu der warenbedingten Formmarke nach der Entscheidung Hauck/Stokke (GRUR 2014, 1097) noch zahlreiche Fragen ungeklärt, weshalb eine Vorlage an den EuGH angezeigt sei.
- 23 Die Markeninhaberin beantragt,
- 24 den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juli 2014 aufzuheben und den Teilschutzentziehungsantrag der Antragstellerin vom 7. Oktober 2011 zurückzuweisen.
- 25 Außerdem regt die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 6. März 2017 sowie mit nachgelassenem Schriftsatz vom 3. August 2017 und dem weiteren Schriftsatz vom 1. November 2017 an, das Verfahren wegen Vorgreiflichkeit auszusetzen bzw. ruhen zu lassen bis zur Entscheidung bzw. der Veröffentlichung der Entscheidungsbegründung des BGH zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen in Sachen 25 W (pat) 78/14 (I ZB 105/16 - Schokoladentafelverpackung) und in Sachen 25 W (pat) 59/14 (I ZB 4/17 - Traubenzuckertäfelchen).
- 26 Zudem regt die Markeninhaberin an, das Verfahren nach Art. 267 AEUV auszusetzen und dem EuGH zur Vorabentscheidung über die Frage vorzulegen, ob Art. 3 Abs. 1 lit. e) Ziffer ii) der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG dahingehend auszulegen sei, dass das Vorhandensein von Alternativgestaltungen für die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, jedenfalls dann als Indiz für die fehlende Berührung des Schutzzwecks der Norm insoweit relevant sei, als dass der Schutzausschlussgrund des Art. 3 Abs. 1 lit. e) Ziff. ii) der Markenrechtsrichtlinie nicht zur Anwendung gelangen könne, wenn nachweislich eine hinreichende Anzahl von alternativen Gestaltungen am Markt tatsächlich existiere, die aus dem Schutzbereich der angegriffenen Marke fielen.
- 27 Ebenso regt die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu den aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen an.
- 28 Die Antragstellerin beantragt,
- 29 die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.
- 30 Die Antragstellerin weist im Wesentlichen alle von Seiten der Markeninhaberin geltend gemachten Rechts- und Tatsachenauführungen als unrichtig zurück. Insbesondere zur Frage des Vertrauensschutzes durch die frühere Entscheidung des Patentamts, wonach der Schutz auf die Bundesrepublik Deutschland ausgedehnt werde, verweist sie auf die Ausführungen des Bundespatentgerichts in der Entscheidung vom 18. März 2013 (BPatG 25 W (pat) 14/12 = BIPMZ 2013,

281 – Schwimmbad-Isolierbaustein), wonach eine Bindungswirkung der Eintragungsentcheidung gerade nicht bestehe. Denn es handele sich beim Eintragungs- und Lösungsverfahren um eigenständige und voneinander unterschiedliche Verfahren, in denen sich zwar die gleichen Fragen stellten, deren Beantwortung aber auf einer jeweils eigenständigen Überprüfung beruhe. Gerade das Lösungsverfahren ermögliche eine gegebenenfalls erforderliche Korrektur eines unzuträglichen Registerstands und es erfolge auch erstmalig eine Beteiligung Dritter bzw. der Wettbewerber. Angesichts der technischen Wirkungsweise der Kaffeekapsel in der Nespresso Kapselmaschine sei gerade im vorliegenden Fall ein Rückgriff auf die Fach- und Branchenkenntnisse der Mitbewerber erforderlich und die Korrekturmöglichkeit einer fehlerhaften Eintragung durch das Lösungsverfahren mehr als sachgerecht.

- 31 Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehe es sowohl im Einklang, die tatsächliche Verwendung des Produkts, dessen Form Gegenstand des Markenschutzes sei, in die Prüfung mit einzubeziehen als auch auf Patentschriften – vorliegend auf die Patentschriften DE 27 52 733 und EP 0 554 469 – zurückzugreifen (vgl. die EuGH Verfahren Rubik's Würfel – C-30/15 Rn. 49, 50 u 51; Yoshida-Entscheidung – C - 337/12 P bis C - 340/12 P Rn. 49). Aus den Patentschriften ergebe sich problemlos, dass die wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien. So sei die von der Markeninhaberin angesprochene Wölbung der Kapsel durch den Überdruck im Inneren der Kapseln bedingt. Dieser ergebe sich durch den Verpackungsprozess, bei dem ein Gas in die Kapsel gepresst werde, um die Haltbarkeit des Kaffeepulvers zu verlängern, was ein in der Lebensmittelindustrie gängiges Verfahren sei. Zu der Frage, ob der Konusform (Kegelform) der Kapsel eine rein technische Funktion dergestalt zukommt, dass diese Form eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen ein Verbeulen bewirkt, bietet die Antragstellerin Beweis durch Augenschein, die Zeugeneinvernahme einer Patentanwältin und Erholung eines Sachverständigengutachtens an. Der Knick zwischen dem Kegelstumpf und dem sich daran anschließenden stumpfwinkligen Kegel erhöhe die Stabilität des verwendeten Aluminiumblechs der Kapsel. Auch der Form des oberen stumpfwinkligen Kegelstumpfs komme eine technische Funktion zu, weil nur so die Kapsel in der Maschine so weit nach oben geschoben werden könne, dass sie mit den Messerchen perforiert werden, das einlaufende Wasser den Kaffee ohne Aromaverlust umspülen könne und eine qualitativ hochwertige Kaffeezubereitung garantiert sei. Demgegenüber seien die von der Markeninhaberin erwähnten Alternativprodukte, die gerade nicht die stumpfwinkelige Form aufwiesen, teilweise klar ersichtlich oder verdeckt vorperforiert (vgl. Sara Lee Kapseln, Capsulín, Café Peppino, Bl. 294/295 der Akten). Die Abflachung der Kapsel habe die Funktion, dass der Kapselkäfig der Kaffeemaschine die Kapsel fassen und ausrichten könne, was in den Patentschriften und den Gebrauchsmusterschriften der Markeninhaberin ausführlich beschrieben werde (Abschnitte [0041] und [0042] sowie Figuren 5 und 6 der Patentschrift DE 60 2004 008 924 T 2, Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zur Extraktion einer Kartusche – Anlage BG 4 zum Schriftsatz vom 18. März 2016, Bl. 305 der Akten).
- 32 Unter Verweis auf Beispiele von mit den Maschinen der Markeninhaberin kompatible und nicht vorperforierte Konkurrenzprodukte widerspricht die Markeninhaberin dem Vorbringen, wonach die Form eines Doppelkonus für die Perforierung der Kapseln im Rahmen des Extraktionsvorgangs erforderlich sei (vgl. CAFÉ ROYAL, CAFÉPOD – Kapseln – Bl. 356 der Akten).
- 33 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und deren Anlagen (insbesondere auf die Patentschriften) sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

- 34 Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.
- 35 Eine Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 3 MarkenG zu löschen, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmel-

dezeitpunkt – dahingehend wird der Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG vom BGH im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH aktuell ausgelegt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 9 ff., Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) – als auch bezogen auf den Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung über die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenabteilung vom 10. Juli 2014 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) schutzunfähig war bzw. ist. Für die nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckte International registrierte angegriffene Marke gelten die genannten Löschungsvorschriften gemäß §§ 119, 124, 115 Abs. 1 MarkenG entsprechend. Die angegriffene dreidimensionale Marke ist bzw. war gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten teilweise nicht schutzfähig. Ihr war deshalb insoweit im beantragten Umfang der Schutz zu entziehen, §§ 50, 54 MarkenG i. V. m. 115 Abs. 1, 124 MarkenG.

36 A. Zulässigkeit des Schutzentziehungsantrags

37 Zunächst ist festzustellen, dass die Einwendungen der Markeninhaberin, dass aus Vertrauensschutzgründen eine Schutzentziehung nicht mehr möglich sei, nicht durchgreifen.

38 1. Der Anwendung des Schutzentziehungsgrundes des § 3 Abs. 2 MarkenG im Rahmen des Antrags auf teilweise Entziehung des Schutzes der International registrierten Marke gemäß § 50, § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG stehen keine Vertrauensschutzgesichtspunkte entgegen.

39 Bei der Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen, nämlich einerseits dem der Markeninhaberin am Erhalt der Marke und andererseits dem der Allgemeinheit an der Löschung bzw. Schutzentziehung von schutzunfähigen Marken einschließlich dreidimensionaler nicht schutzfähiger Gestaltungen, um nicht durch solche ungerechtfertigten Monopole behindert zu werden, hat der Gesetzgeber grundsätzlich nur im Fall der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG Vertrauensschutzgesichtspunkte berücksichtigt und zwar lediglich in Form einer Zeitschranke dergestalt, dass diese Schutzhindernisse nach Ablauf einer Frist von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung der angegriffenen Marke nicht mehr geltend gemacht werden können. In Bezug auf die Schutzhindernisse des § 3 MarkenG existiert eine solche Beschränkung nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 50 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG (i. V. m. § 115 Abs. 1, 124 MarkenG) aber bewusst nicht (vgl. hierzu insbesondere BGH GRUR 2014, 872 Rn. 39, 40 – Gute Laune Drops; BPatG Beschl. v. 18.3.2013 – 25 W (pat) 14/12 = BIPMZ 2013, 281 – Schwimmbad-Isolierbaustein).

40 2. Auch ergeben sich aus dem Umstand, dass die Markenstelle für Klasse 30 IR den Schutz für Deutschland zunächst nur teilweise und erst später vollumfänglich gewährt hat, keine Anhaltspunkte dafür, dass der spätere Antrag auf teilweise Schutzentziehung nach den Bestimmungen des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) deswegen ausgeschlossen ist. Denn die Vorschrift des Art. 5 PMMA betrifft allein Regelungen zum Verfahren in Bezug auf die Schutzverweigerung durch den jeweiligen Vertragsstaat, also die jeweilige national zuständige Behörde im Zusammenhang mit der Benennung bzw. Ausdehnung des Schutzes der Internationalen Registrierung, also Regelungen im Zusammenhang mit der Schutzerlangung. Darin nicht geregelt sind die Wirkungen der für einen Staat erfolgten Internationalen Registrierung. Dazu wird in Art. 4 Abs. 1 a PMMA darauf verwiesen, dass die Marke ebenso geschützt ist wie die nationale Marke. Damit unterliegt sie aber auch denselben Löschungsvoraussetzungen bzw. Schutzentziehungsvoraussetzungen wie diese (§§ 124, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG).

41 B. Begründetheit des Schutzentziehungsantrags

42 1. Die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG sind bei IR-Marken, deren Schutz sich auf Deutschland erstreckt, im Rahmen der gestellten Löschanträge zu prüfen.

43 a. Die angegriffene IR-Marke unterliegt der sogenannten „Telle-Quelle-Klausel“ des Art. 6^{quinquies} Abschn. A Abs. 1 PVÜ („... so wie sie ist ... zugelassen und geschützt werden ...“), das bedeutet, die vorschriftsmäßig eingetragene Marke wird in den anderen Verbands-

ändern so wie sie ist geschützt. Der Schutz kann ihr aber aus den in Art. 6^{quinquies} Abschn. B Abs. 2 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannten Zurückweisungs- bzw. Nichtigkeitsgründen entzogen werden (vgl. BGH GRUR 2006, 589 Rn. 12 – Rasierer mit drei Scherköpfen; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 97).

- 44 Die Lösungsgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG finden auf ein Schutzentziehungsbegehren gemäß Art. 5 Abs. 6 PMMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ Anwendung, auch wenn diese Schutzausschlussgründe nicht zu den von Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 1 bis 3 PVÜ ausdrücklich genannten Schutzverweigerungs- bzw. Lösungsgründen zählen (ständige RSpr.: vgl. BGH GRUR 2006, 589 Rn. 13 – Rasierer mit drei Scherköpfen). Dies ergibt sich aus der Systematik der Bestimmungen der PVÜ, der Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL) und den nationalen Bestimmungen zueinander. Die Regelung des Markengesetzes bezüglich der Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der MarkenRL, die sich wiederum in vollständiger Übereinstimmung mit der PVÜ befindet, und daher keine weitreichenderen Schutzversagungsgründe als diese zulässt. Dies ergibt sich aus dem 13. Erwägungsgrund der Richtlinie und davon ist auch der europäische Gesetzgeber ausgegangen. Das bedeutet, dass die Beurteilung nach den Vorschriften des MarkenG zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6^{quinquies} Abschn. B führen darf (vgl. BGH, GRUR 1999, 728 – Premiere II; GRUR 2001, 413 – SWATCH; GRUR 2001, 418 – Montre; GRUR 2004, 329 – Käse in Blütenform). Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e) MarkenRL zurück. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung – ungeachtet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) – im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit – stärker als das Markengesetz, das im Hinblick auf die Systematik des Gesetzes den Eindruck erweckt, als handele es sich bei den Tatbeständen des § 3 Abs. 2 MarkenG um Fragen der Markenfähigkeit – deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Warenform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e) MarkenRL = § 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 78 bis 80 – Philips/Remington; GRUR 2003, 514 Rn. 72 bis 75 – Linde, Winward, Rado) und damit einem Schutzversagungsgrund entsprechen, wie er sich auch in Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 2 PVÜ findet. Diese artbedingten, technisch bedingten und wertbedingten Eintragungshindernisse sind damit solche dem Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 2 PVÜ unterfallende Eintragungshindernisse oder jedenfalls solche, die dem Ordre-Public-Vorbehalt des Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ unterfallen (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 97 m. w. N.).
- 45 b. Auf die vorliegende dreidimensionale Gestaltung, bei der es sich um die Verpackungs-gestaltung in Bezug auf die mit dem Lösungsantrag angegriffenen streitgegenständlichen Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ handeln kann in Form einer Kapsel zur Verwendung in einer Kaffeekapselmaschinen zum Aufbrühen von Kaffee (in der Regel in der Menge einer Einzelportion bzw. einer Tasse), findet § 3 Abs. 2 MarkenG nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH zu einer entsprechenden Vorlagefrage (früher nach Art. 234 Abs. 2 EG, jetzt nach Art. 267 Abs. 2 und 3 AEUV) ohne weiteres Anwendung. Denn bei dreidimensionalen Gestaltungen, die aus der Verpackung von Waren bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, ist die Verpackung der Ware der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen, dass die Verpackung als Form der Ware im Sinn des § 3 Abs. 2 MarkenG gelten kann (vgl. dazu EuGH GRUR 2004, 428 Leitsatz 1 und Rn. 33 – Henkel zur Auslegung der entsprechenden Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 lit. e) der Markenrechtsrichtlinie 2008/95; dies entspricht Art. 4 Abs. 1 lit. e) der aktuellen Markenrechtsrichtlinie 2015 (EU) 2015/2436). Denn bei solchen Waren, die etwa eine körnige, pudrige oder flüssige Konsistenz und damit keine eigene Form aufweisen und die regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, wie dies bei den streitgegenständlichen Waren der Fall ist, verleiht die Verpackung dem Produkt seine Form. Deshalb ist bei solchen Waren bei der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG die Verpackung der Form der Ware gleichzusetzen bzw. die Verpackung Gegenstand der markenrechtlichen Prüfung nach § 3 Abs. 2 MarkenG (siehe dazu EuGH Henkel a. a. O.).

- 46 Dabei wird in der Rechtsprechung des EuGH nicht differenziert, ob es sich bei den jeweiligen Verpackungsformen um im Großhandel übliche Großgebilde, normale (d. h. im Einzelhandel verwendete) Verkaufsverpackungen oder aber um Portionsverpackungen der entsprechenden Ware handelt, die in der Regel nicht einzeln verkauft werden, sondern in größerer Stückzahl in einer entsprechend größeren Umverpackung. Ferner spielt es keine Rolle, ob die Portionsverpackung neben der bloßen Portionierung der Ware noch weitere Funktionen erfüllt, wie im vorliegenden Fall die Funktion, neben der Portionierung in einer speziellen Kaffeekapselmaschine für einen Brühvorgang zum Aufbrühen eines Kaffeegetränks verwendet zu werden. Für eine Differenzierung zwischen einer größeren Umverpackung, einer Portionsverpackung oder einer speziellen Portionsverpackung mit weiteren Funktionen gibt es keinen Grund. Alle genannten Verpackungsformen verleihen aus der maßgeblichen Sicht des Verkehrs Waren ohne eigene Form letztlich ihre äußere Form und sind deshalb rechtlich der Warenform i. S. d. § 3 Abs. 2 MarkenG gleichzusetzen und nach dieser Vorschrift auf ihre Schutzfähigkeit hin zu prüfen.
- 47 2. Die nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähige angegriffene dreidimensionale Gestaltung ist jedenfalls nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die angegriffenen Waren schutzunfähig und deshalb auf den Teilschutzentziehungsantrag hin zu löschen (vgl. zur Systematik von § 3 Abs. 1 und 2 MarkenG: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 88). Insoweit kann die vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 aufgeworfene Frage, ob der Eintragung möglicherweise auch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – warenartbedingte Form – entgegensteht, dahingestellt bleiben. Die angegriffene Gestaltung besteht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (vgl. BGH GRUR 2008, 510 Rn. 11 – Milchschnitte; BGH GRUR 2010, 231 Rn. 25 – Legosteine m. w. N.), wobei dieses Schutzhindernis – anders als die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG – auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann (vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG). 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 dazu missbrauchen, Schutzrechte für technische Lösungen (Patente und Gebrauchsmuster) ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 140 Rn. 39 – Simba Toys [Rubik's Cube]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 26 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO; GRUR Int. 2010, 985 Rn. 45 – Lego; Mitt. 11/2015, 515 Rn. 45 – Kit Kat). 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 (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 623 Rn. 26 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO; GRUR Int. 2010, 985 Rn. 48 – Lego). Nach ständiger Rechtsprechung führt das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, nicht aus dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinaus (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 623 Rn. 27 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO). Außerdem ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur anwendbar, wenn alle wesentlichen Merkmale funktionell sind, so dass das Schutzhindernis (im Umkehrschluss) aber nicht vorliegt, wenn ein wichtiges nichtfunktionelles Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist.
- 48 a. Im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind zunächst die wesentlichen Merkmale der Form zu bestimmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 140 Rn. 40 – Simba Toys [Rubik's Cube]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 29 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO; GRUR 2002, 804 Rn. 83 – Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 589 Rn. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen; GRUR 2010, 231 Rn. 25 – Legobaustein). Bei der Frage, was wesentlich ist und was nicht, ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Form als solche, so wie sie beansprucht ist, vermittelt (EuGH GRUR 2010, 1008 Rn. 70 – Lego; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 119, 123 ff.). Für die Ermittlung, welche Merkmale wesentlich sind, kommt es auf die Verkehrsauffassung an (vgl. BPatG, GRUR 2011, 68 – Goldhase in neutraler Aufmachung)

und sie erfolgt jedenfalls bei nicht allzu schwierig gelagerten Fällen anhand der visuellen Prüfung des Zeichens (EuGH GRUR 2010, 1008 Rn. 71 – Lego). Die angesprochenen Verkehrskreise der angegriffenen Waren „Kaffee“ bzw. der „Kaffee(ersatz)produkte“ sind die Endverbraucher.

- 49 b. Vorliegend sind die augenfälligen Merkmale der angegriffenen Waren- bzw. Verpackungsform nach dem Gesamteindruck aus Sicht der Verbraucher, zu denen auch die Mitglieder des Senats gehören, die Wahl zweier aufeinander platzierter Kegelstümpfe (die auch als Doppelkonus bezeichnet werden können; in der maßgeblichen Patentschrift DE 27 52 733 C 2 werden Kegelsstümpfe als Konus bezeichnet) – im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt aa. abgehandelt – mit einem auf der unteren bzw. auf einer Seite den größeren Kegelstumpf umgebenden, nach außen verlaufenden Ring, ähnlich einer Hutkrempe (sogenannter Flansch) – im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt bb. abgehandelt –. Diesbezüglich besteht zwischen den Beteiligten auch Einigkeit über die Wesentlichkeit dieser Merkmale.
- 50 Auf den Zeichnungen, die der Internationalen Registrierung zugrunde liegen, ist zudem zu sehen, dass die Kapsel bei der Darstellung im oberen Bereich plan abgeschlossen ist (versehen mit einem schwarzen Punkt oder einer punktförmigen Vertiefung) und im unteren, dem mit umlaufenden Ring versehenen Kapselbereich eine geringe nach unten gehende Wölbung aufweist, die nur bei sehr genauer Betrachtung und bei seitlicher Draufsicht überhaupt zu sehen ist. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass es sich sowohl bei dem Abschluss im (nach der Zeichnung) oberen Kapselbereich wie auch bei der leichten Wölbung im (nach der Zeichnung) unteren Kapselbereich um wesentliche charakteristische Merkmale der Markenform handelt, handelt es sich nach Auffassung des Senats lediglich um geringfügige willkürliche Elemente, die schon deshalb aus dem Schutzhindernis nicht herausführen. Letztendlich kann diese Frage aber dahingestellt bleiben, weil es sich auch bei den konkreten Gestaltungen um solche mit einer bloßen technischen Funktion handelt (im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt cc. und dd. abgehandelt).
- 51 c. Um die Funktionalität eines Zeichens im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu prüfen, müssen die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware bzw. deren Verpackung beurteilt werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 140 Rn. 46 – Simba Toys [Rubik´s Cube]). Für die Zwecke dieser Prüfung ist zwar von der betreffenden Form, wie sie grafisch dargestellt ist, auszugehen, diese Prüfung kann jedoch nicht vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die zusätzlichen mit der Funktion der fraglichen konkreten Waren zusammenhängenden Elemente zu berücksichtigen (vgl. auch zur Maßgeblichkeit der Funktionsweise der Ware: EuGH Mitt. 2015, Rn. 55 – Kit Kat). Insoweit kann bei der vertieften Prüfung der funktionellen Merkmale einer Gestaltung, anders als die Markeninhaberin meint, auch auf zusätzliche Informationen über die tatsächliche Ware zurückgegriffen werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2017, 140 – Rn. 46 ff. – Simba Toys [Rubik´s Cube]). Die technische Wirkung einer Warenform kann, entgegen der Auffassung der Markeninhaberin, in der Regel nicht allein anhand der geschützten Form beurteilt werden, sondern nur dann, wenn auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch abgestellt wird. Die streitgegenständliche dreidimensionale Gestaltung ist eine (geschlossene) Portionsverpackung für Kaffee, Kaffeeextrakte oder Kaffeeersatzprodukte für eine Getränkemaschine, bei der zur Funktion gehört, dass das in der Kapsel enthaltene Kaffeeprodukt extrahiert wird. Die Frage, ob den oben genannten wesentlichen Merkmalen der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung technische Wirkungen zuzuschreiben sind, ist objektiv, also unabhängig von der Verkehrsauffassung vorzunehmen (EuG, MarkenR 2009, 75 Rn. 70 – Roter Lego-Stein; Ströbele/ Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 125). Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form kann insbesondere unter Berücksichtigung der Unterlagen über etwa vorbestehende Schutzrechte, die die funktionellen Elemente der betreffenden Form beschreiben, beurteilt werden (EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 85 – Lego; BGH GRUR 2006, 589 Rn. 20 – Rasierer mit drei Scherköpfen). Eine solche Unterlage stellt die Patentschrift DE 27 52 733 mit einer Priorität vom 17. Dezember 1976 (Anmeldetag 25. November 1977 – Anlage 1 zum Antrag auf teilweise Schutzentziehung vom 7. Oktober 2011) dar. Der Gegenstand der Erfindung ist eine mit den Figuren 1 und 2 (Zeichnungen Blatt 1) dargestellte „gemahlene Kaffee enthaltende Patrone für eine Getränkemaschine“, deren Darstellung zu der Abbildung der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung in der Seitenansicht im Wesentlichen identisch ist. Aus der Patentschrift geht hervor, dass eine Patrone dieser Art bereits aus der DE-OS 22 58 462 bekannt ist und der Erfindungsgegenstand deren Weiterbildung ist, mit

der in einfacher Weise ein Filterkaffee hergestellt werden kann. Insbesondere sollte ein richtiges Durchströmen des Filters zur Herstellung eines gefilterten Getränks ermöglicht werden (Patentschrift Seite 2 linke Spalte Absatz 2 nach den Patentansprüchen).

- 52 aa. Aus der genannten Patentschrift geht hervor, dass das Merkmal der Kegelstumpfform der Erreichung einer technischen Funktion dient. Der Erfindungsgegenstand der gemahlene Kaffee enthaltenden Patrone besteht aus der Form eines Korpus mit spitzwinkliger Kegelstumpfform, der an seinem kleineren Ende (= Deckfläche) in einen stumpfwinkligen Konus übergeht. Die erfindungsgemäße Patrone wird beschrieben wie folgt:
- 53 „Gemäß den Zeichnungen besteht die Patrone aus einem Korpus aus Aluminiumblech mit einer Stärke von Sie besitzt eine spitzwinkliger Kegelstumpfform und an der Unterseite einen Flansch. Die Konizität in Bezug auf die Achse beträgt 2 bis 20°, vorzugsweise etwa 10° (das ergibt einen Winkel an der Spitze von 20°). Auf diese Weise wird eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Verbeulen erreicht. Außerdem wird die Entnahme der Patrone aus ihrem Sitz nach der Anwendung erleichtert. Der Korpus geht an seinem kleineren Ende in einen stumpfwinkligen Konus über. Dieses Ende weist außerdem eine Ausnehmung von etwa zylindrischer Form auf. Der Boden dieser Ausnehmung ist geschwächt.
- 54 Der Flansch ist durch Umbördeln des Korpus um eine Membran ausgebildet, welche den Boden bildet. In der Nachbarschaft der Membran befindet sich ein Filter. Der Korpus und die Membran sind miteinander versiegelt.“ (Seite 3, rechte Spalte, Zeilen 28 bis 47)
- 55 Die Form des Doppelkonus bzw. der beiden aufeinander gesetzten Kegelstümpfe dient nach der Patentschrift also dem technischen Zweck, eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen ein Verbeulen der Kapsel (insbesondere beim erfindungsgemäßen Perforieren der Kapsel durch den dafür vorgesehenen Dorn) zu erreichen und ein Entfernen der Kapsel aus der Maschine zu erleichtern.
- 56 Auch bei dem im oberen Bereich der dreidimensionalen Gestaltung befindlichen stumpfwinkligen Kegel, durch den sich das Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke tatsächlich auch von den Konkurrenzprodukten unterscheidet, handelt es sich um eine Ausgestaltung, die der Funktion der Kapsel geschuldet ist. Dass diese konkrete Gestaltung möglicherweise daneben auch ein aus Sicht der Verbraucher charakteristisches Merkmal der Produkte der Markeninhaberin darstellt oder dazu führt, dass sich die Haptik der Kapseln als ansprechend erweist, ist im Rahmen der Beurteilung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht relevant bzw. nicht entscheidungserheblich. Der Übergang des spitzwinkligen Kegelstumpfes an seiner Deckfläche in einen stumpfwinkligen Kegelstumpf, bei dem die Grundfläche auf der Deckfläche des spitzwinkligen Kegelstumpfes steht, dient, wie der von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 mitgebrachte Mitarbeiter der N... Ltd. V... bestätigt hat, durch den aufgrund der unterschiedlichen Winkelmaße erreichten seitlichen Knick einer verbesserten Stabilität der Kapsel. Die (Weiter)Entwicklungen bis zur bevorzugten Ausführungsform der Kapsel beginnend bei der in DE-OS 22 58 462 aufgezeigten topf- oder schalenförmigen (ohne Übergang in einen stumpfwinkligen Kegelstumpf) Ausgestaltung über die Patentschrift DE 27 52 733 mit eben jener Ausgestaltung eines im oberen Ende befindlichen stumpfwinkligen Konus, bis zu der sich in der Übersetzung der europäischen Patentschrift EP 0 554 469 B1 (DE 692 00 472 T 2 - Anlage 2 zum Antrag auf teilweise Schutzentziehung vom 7. Oktober 2011) noch weiter entwickelten Kapseldarstellung, die der angegriffenen Darstellung entspricht, zeigen, dass dieses Merkmal der Gestaltung für den stattfindenden Brühvorgang und die Herstellung eines trinkfertigen Kaffeeendprodukts in einer hohen Qualität mit maßgeblich oder gar erforderlich ist (DE 27 52 733 Figur 2). Denn gemäß des in der Patentschrift ausgeführten Brühvorgangs (Zeilen 60 ff.) wird diese (nicht mit Kaffee befüllte) Oberseite durch einen Dorn perforiert, das Wasser unter Druck durch den Dorn eingeführt und mit dem gemahlene Kaffee unter verhältnismäßig hohem Druck vermischt und durchströmt, um den Abfluss des so entstandenen Kaffees in einer vorbestimmten und geregelten Weise und regelmäßigen Durch-

fluss zu ermöglichen. Dabei stellt sich diese Ausführungsform der Kaffeekapsel als die für das Extraktionsverfahren bevorzugte Form dar.

- 57 Die Form der aufeinandergesetzten Kegelstümpfe (Doppelkonus) hat auch für den technischen Laien ersichtlich erhebliche technische Vorteile. Zur Herstellung eines optimalen Kaffeeprodukts mit Kaffeekapseln sind einige wenige Faktoren von Bedeutung.
- 58 Da der Kaffee in einer Portionskaffeekapsel zur Verwendung in einer Kaffeekapselmaschine nur in gemahlener Form verwendet werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass das Kaffeepulver in der Kaffeekapsel luftdicht abgeschlossen ist, weil der gemahlene Kaffee bei Luftzufuhr sehr schnell sein Aroma verliert. Gemahlener Kaffee in größeren Packungen wird auch im Handel stets luftdicht verpackt angeboten.
- 59 Bei der Perforierung der Kaffeekapsel im Zusammenhang mit nachfolgendem Brühvorgang unter hohem Druck ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Kaffeekapsel durch die Perforierung nicht verformt wird. Denn wenn dies geschieht und dadurch das Kaffeepulver in der Kapsel verpresst wird, ist der Durchfluss des heißen Wassers erschwert, damit der Brühvorgang ungünstig beeinflusst und ein optimaler Geschmack des Kaffeetränks nicht mehr gewährleistet.
- 60 Die Stabilität der Kapsel kann durch die Materialwahl, die Stärke des Materials und die Form der Kapsel gewährleistet werden. Die hier zu beurteilende Kapselform leistet aus technischer Sicht einen wertvollen Beitrag für die Stabilität Kapsel, so dass härtere Materialien bzw. größere Wandstärken bei der Kapsel, die zudem die Perforierung unmittelbar vor dem Brühvorgang erschweren würden, vermieden werden können.
- 61 Die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Verbeulen wird in der Patentschrift DE 27 52 733 (dort Zeilen 28 bis 36) ausdrücklich genannt, ohne dass vorstehend beschriebene Nachteile beim Verbeulen der Kapsel für den Brühvorgang und die die Vorteile der Gestaltung mit dem Doppelkegelstumpf bzw. Doppelkonus in Bezug auf die Stabilität im Einzelnen erläutert werden. Bei unterstellter gleicher Material- und Wandstärkenwahl ist bei einer zylindrischen Kapselform mit identischer (runder) Grund- und Deckfläche und dazu senkrecht verlaufender Mantelfläche das Verformungs- bzw. Verbeulungsrisiko mit den vorstehend beschriebenen Nachteilen beim Perforieren der Deckfläche deutlich größer als bei der streitgegenständlichen Gestaltung. Bei der streitgegenständlichen Gestaltung weist die Deckfläche des aufgesetzten zweiten kleineren Kegelstumpfes, die erfindungsgemäß in der Kaffeekapselmaschine durch einen Dorn perforiert wird, im Vergleich zur Grundfläche des unteren größeren Kegelstumpfes, welcher der Grund- und Deckfläche einer zylindrischen Kapsel entsprechen würde, eine wesentlich kleinere Deckfläche auf. Es erschließt sich von selbst, dass bei einer senkrecht von oben durch einen Perforierungsdorn ausgeübten Kraft, das Gesamtpotential in Bezug auf ein Verbeulen bei einer großen ebenen Fläche sehr viel größer ist, als bei einer kleinen Fläche. Bei der streitgegenständlichen Gestaltung wird die mittig senkrecht auf die kleine Fläche ausgeübte Kraft im Übrigen durch die schräg nach unten verlaufenden Mantelflächen der beiden Kegelstümpfe zweistufig abgeführt. Die senkrecht auf die Mantelflächen wirkenden Kräfte, die in erster Linie für eine Verformung und das Einbeulen der Flächen verantwortlich sind, sind dabei deutlich geringer als die senkrecht auf die Deckfläche des oberen Kegelstumpfes wirkende Einpresskraft des Perforierungsdorns, was schon durch ein einfaches Kräfteparallelogramm veranschaulicht werden kann.
- 62 Hinzu kommt vorliegend, dass die bei der beanspruchten Gestaltung vorhandenen beiden umlaufenden runden Kanten oder Knicke an der Deckfläche und an der Grundfläche des oberen kleineren Kegelstumpfes eine zusätzliche Versteifung der Gesamtstruktur der Kapsel bedeuten, die dem Risiko einer Verformung bzw. Verbeulen der Kapsel mit den beschriebenen Nachteilen für den Brühvorgang entgegenwirken.
- 63 Die streitgegenständliche Kapselform mit zwei aufeinander gesetzten Kegelstümpfen (Doppelkonen) weist in einem etwas abgeschwächten Umfang auch deutliche Vorteile gegenüber einer

Kapselform auf, die nur aus einem spitzwinkligen Kegelstumpf (einfacher Konus) ohne den aufgesetzten zweiten kleineren stumpfwinkligen Kegelstumpf besteht. Denn auch hier ist die für die Perforierung vorgesehene Deckfläche des einfachen Kegelstumpfes bei unterstellt ähnlichen Größenverhältnisse wesentlich größer als beim streitgegenständlichen Doppelkonus mit den bereits beschriebenen erheblichen Nachteilen in Bezug auf das Risiko der Verformung bzw. des Verbeulens der Kapsel.

- 64 bb. Das unstrittig zweite wesentliche Merkmal der Gestaltung, die in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juli 2017 als Hutkrempe bzw. technisch als Flansch bezeichnete, an der Unterseite der Gestaltung befindliche ringförmig angeordnete Umrahmung des Konus hat ebenso eine technische Funktion. Denn sie dient zum einen der Festigkeit und Stabilität des Kapselkorpus selbst und hilft, wie aus der Beschreibung in der Patentschrift DE 27 52 733 (Zeile 10 ff.) hervorgeht, bei ihrer Verwendung in einer Getränkemaschine beim Einspannen der Kapsel und gibt ihr den erforderlichen Halt vor einem Verschieben der Kapsel. Aus der Offenlegungsschrift 22 58 462, auf die in der in das Verfahren eingeführten Patentschrift DE 27 52 733 verwiesen wird, geht hervor, dass für den Brühvorgang ein fester Sitz der Kapsel unerlässlich ist und der darin als Randleiste genannte Ring dem Schutz vor einem Verschieben dient, eine Verformung des Außenumfangs verhindert und das kontrollierte Zerreißen der dazwischen eingefügten Membran/des Filters ermöglicht (vgl. OS 22 58 462 Seite 2 letzter Abschnitt sowie Seite 4 Absatz 2, Seite 7 oben; Patentansprüche Seite 15). Aus den genannten Patentschriften geht zudem hervor, dass der Ring auch erforderlich ist, um die Membran bzw. den Filter am Korpus, also an der Patrone selbst zu befestigen (vgl. z. B. unter anderem DE 27 52 733 Patentansprüche Punkt 1), dazu bedarf es auch des Umbördelns des Endes der Kapsel um den Rand der Membrane am Korpus zu befestigen (DE 27 52 733 Seite 3 Beschreibung linke Spalte letzter Absatz). Bei dieser Umbördelung selbst handelt es sich allerdings um kein Merkmal der angegriffenen Gestaltung, weil sie auf den eingereichten Abbildungen, die den Schutzgegenstand darstellen und markenrechtlich definieren, nicht erkennbar sind.
- 65 Somit haben alle nach der Verkehrsanschauung wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Verpackungsgestaltung allein eine technische Funktion.
- 66 cc. Sofern der Markeninhaberin darin gefolgt wird, dass der deckelartige Abschluss an dem oberen Ende der Verpackungsgestaltung als ein nach dem Gesamteindruck wesentliches Merkmal angesehen wird, handelt es sich auch dabei um ein Merkmal mit einer technischen Funktion. Diese Ausnehmung ist in den Patentansprüchen (Patentanspruch Nr. 4) der Patentschrift DE 27 52 733 aufgeführt. Der Boden der Ausnehmung wird als geschwächt beschrieben. Nach der Beschreibung des Brühvorgangs wird in diese Ausnehmung ein Dorn der Kaffeemaschine eingeführt und dadurch die Oberseite der Kaffeekapsel perforiert, währenddessen eine Dichtung in die Ausnehmung der Patrone eingeführt wird. Zudem führt die plane Gestaltung des Deckels dazu, dass die Kapsel auch auf dieser Seite stehen kann.
- 67 Der Umstand, auf den die Markeninhaberin hinweist, wonach die konkrete Gestaltung schon deswegen nicht technisch bedingt sei, weil die heutigen Kaffeemaschinen nicht mehr über den einzigen mittigen Aufstechdorn, sondern über drei seitlich die Kapsel perforierende Dorne verfügten, über die mit einem bestimmten Druck eine Mischung aus Wasser und Luft eingeführt würde, führt zu keiner anderen Bewertung. Letztlich führt der Wegfall von technischen Funktionen von Merkmalen einer Gestaltung aufgrund der Fortentwicklung der Technik in der Regel nicht dazu, dass diese Merkmale nicht mehr als technisch i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beurteilen wären. Auch veraltete technische Merkmale sind unter dem Gesichtspunkt einer überholten Technik in der Regel technischer Natur. Vorliegend kommt hinzu, dass nach wie vor zahlreiche ältere Kaffeekapselmaschinen in Gebrauch sein dürften, bei denen die „alte“ Perforierungstechnik mit nur einem Dorn noch implementiert ist.
- 68 Auch wenn es im vorliegenden Verfahren nicht entscheidungserheblich ist, weist die beanspruchte Kapselform auch im Zusammenhang mit der Verwendung der aktuell auf dem Markt angebotenen Kaffeekapselmaschinen mit drei Perforierungsdornen, welche die Kapsel im Bereich der Mantelfläche des oberen zweiten kleineren stumpfwinkligen Kegelstumpf perforieren, Vorteile gegenüber Kaffeekapseln auf, die eine zylindrische Form oder nur eine einfache Kegel-

stumpfform aufweisen. Insoweit kann auf die vorstehend unter 2. c. aa. beschriebenen Vorteile der beanspruchten Kapselbauart verwiesen werden.

- 69 dd. Der Auffassung der Markeninhaberin, wonach es sich bei der jedenfalls nach der eingereichten Darstellung kaum wahrnehmbaren Wölbung am unteren Ende der Kaffeekapsel um ein wesentliches Merkmal handele, kann nicht gefolgt werden. Die leichte Außenwölbung im unteren Kapselbereich ist so gering, dass sie mehr zu ahnen als tatsächlich zu erkennen ist. Damit handelt es sich schon vom optischen Eindruck her um kein relevantes Merkmal der Gestaltung. Selbst wenn aber von der gegenteiligen Auffassung ausgegangen wird, ist die leichte Ausbuchtung dem in der Kapsel herrschenden Innendruck geschuldet, der nach dem Befüllen und Verschließen der Kapsel durch das Ausgasen des Kaffeepulvers entsteht, so dass die geringe Wölbung jedenfalls eine rein technische Ursache hat bzw. ihr damit auch eine technische Funktion i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zukommt. Auf diesen Zusammenhang hat der von der Markeninhaberin mitgebrachte Mitarbeiter der N... Ltd. V... in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 hingewiesen.
- 70 Als Ergebnis kann abschließend festgehalten werden, dass alle wesentlichen und darüber hinaus auch die nur von der Markeninhaberin als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen dreidimensionalen Verpackungsgestaltung allesamt solche sind, die eine technische Funktion erfüllen. Nicht-funktionale Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung, die für den Gesamteindruck der Form wesentlich sind, sind nicht ersichtlich.
- 71 d. Der Umstand, dass zahlreiche alternative Kaffeepotionskapseln existieren, die keinen doppeikonusförmigen Korpus oder die eine Vorperforierung aufweisen, erlaubt, anders als die Markeninhaberin meint, nicht den Rückschluss, dass die angegriffene dreidimensionale Gestaltung deswegen nicht dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfällt, zumal die Gestaltung bislang patent- bzw. markenrechtlich geschützt war. Auch wenn den Mitbewerbern andere Gestaltungsalternativen zur Verfügung stehen, um eine bestimmte technische Wirkung und hier die Kompatibilität mit einer sogar ganz bestimmten Kaffeemaschine zu erzielen und insoweit die konkret beanspruchte Ausgestaltung nicht die einzige ist, um eine bestimmte technische Wirkung zu erzielen, findet das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Anwendung. Denn nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH geht es bei dem in § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (der Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e) Nr. ii MarkenRL entspricht) normierten Schutzausschluss nicht darum, eine Warenform vom Schutz auszuschließen, die ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen besteht, so dass das Vorhandensein alternativer Möglichkeiten zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung nicht aus dem Schutzhindernis herausführt. Vielmehr umfasst das Schutzhindernis alle Warenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 78 bis 81 – Philips/Remington; GRUR Int. 2017, 623 – Rn. 28 – Yoshida Metal Industry; BGH GRUR 2006 589 Rn. 18; ebenso Aufsatz von Hacker, Stokke und Marke, WRP 2015, 399 Rn. 9 ff.). Davon ist nach den oben gemachten Ausführungen aber auszugehen.
- 72 e. Zur Feststellung der technischen Funktion der als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen Portionskapsel für die Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen und Kaffeeersatz sowie artifizielle Kaffeeextrakte“ bedurfte es auch nicht der Einholung eines Sachverständigengutachtens. Denn der Senat konnte nach umfassender Würdigung der von der Antragstellerin vorgelegten Patentschriften die Frage der Funktionalität der Merkmale in eigener Sache ohne weiteres beurteilen. Der Erfindungsgegenstand der Patentschriften und die insbesondere darin enthaltenen Figuren stimmen nahezu identisch mit der Abbildung der streitgegenständlichen International registrierten Gestaltung überein. Aus den Patentschriften war die Weiterentwicklung der Kapsel zu dieser technisch bevorzugten Gestaltung, die der verfahrensgegenständlichen Abbildung der dreidimensionalen Marke entspricht, problemlos nachzuvollziehen, wobei keine besonders schwierigen technische Fragestellungen aufgeworfen waren.
- 73 Im Übrigen verfügen die Senatsmitglieder des erkennenden Senats als Juristen auch ohne technisches Studium über ein überdurchschnittliches technisches Verständnis und erhebliche tech-

nische Kenntnisse, was angesichts der Tatsache, dass sie an einem Patentgericht tätig sind, selbstverständlich ist.

- 74 3. Da schon das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob auch der Schutzentziehungsgrund gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist.
- 75 4. Der Senat hat keinen Anlass gesehen, das Verfahren auf den Antrag der Markeninhaberin hin wegen Vorgeiflichkeit im Hinblick auf zwei derzeit beim BGH anhängige Lösungsbeschwerdeverfahren I ZB 105/16 (Rechtsbeschwerdeverfahren in Bezug auf die Entscheidung 25 W (pat) 78/14 - Quadratische Schokoladentafelverpackung) und I ZB 4/17 (Rechtsbeschwerdeverfahren in Bezug auf die Entscheidung 25 W (pat) 59/14 - Traubenzuckertäfelchen) auszusetzen. Denn eine Vorgeiflichkeit der Entscheidungen in diesen Verfahren im Sinn des § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO ist nicht ersichtlich. Soweit in Teilbereichen eine ähnliche Konstellation gegeben und ähnliche Rechtsfragen zu beurteilen sein könnten, stellt diese keine Vorgeiflichkeit und keinen Aussetzungsgrund dar. Soweit die Markeninhaberin als Aussetzungsgrund auf offene Rechtsfragen in entsprechender Anwendung von § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO hinweist, kommt dies regelmäßig nur dann in Betracht, wenn ein Vorlageverfahren beim EuGH anhängig ist (ständige RSpr. siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 82 Rn. 59 m. w. N. bzw. auch zuletzt BGH Beschlüsse vom 28. September 2016 in den Verfahren KZR 64/15 bis KZR 72/15).
- 76 5. Eine Pflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Vorlage an den EuGH bestand schon deshalb nicht, weil der Senat die Rechtsbeschwerde zugelassen hat und demzufolge nicht letztinstanzlich entschieden hat.
- 77 Die Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung war auch nicht nach Art. 267 Abs. 2 AEUV angezeigt. Wie ausgeführt, hat der EuGH in mehreren Entscheidungen zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen eingehend dazu Stellung genommen, dass das Vorhandensein alternativer Gestaltungsmöglichkeiten zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht zum Wegfall des Schutzausschlussgrundes gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (bzw. des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e) Nr. ii MarkenRL) führt. Die bisherige Rechtsprechung des BGH und des Bundespatentgerichts steht damit in Einklang (vgl. z. B. BGH, GRUR 2010, 231 Rn. 25 - Legostein). Auch in der jüngsten Entscheidung des EuGH vom 11. Mai 2017 (GRUR Int. 2017, 623 - Yoshida Metal Industry/EUIPO) wird erneut klargestellt, dass die Voraussetzung, dass eine Warenform von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewünschten technischen Wirkung erforderlich ist, nicht bedeutet, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die Erreichung dieser Wirkung erlaubt (dort Rn. 28 mit Verweis auf EuGH GRUR 2010, 1008 - Lego). Der von der Markeninhaberin angeführte Gesichtspunkt betrifft daher keine Rechtsfrage, die nach Art. 267 AEUV eine Vorlage an den EuGH erfordern würde.
- 78 6. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.
- 79 7. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.