



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 40/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 067 172

(hier: Lösungsverfahren S 200/17)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2020 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2011 067 172 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Dezember 2011 ursprünglich für die Waren

“Klasse 9:

Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile;
Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 20:

Waren aus Kunststoff, soweit in Klasse 20 enthalten, insbesondere Behälter, auch für Aufbewahrungszwecke; Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln, Stapelschalen”

angemeldete Wortmarke

Mäuseklo

wurde nach teilweiser Aufhebung des die Anmeldung vollständig zurückweisenden (Erstprüfer-)Beschlusses vom 15. Juli 2013 durch den im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss vom 5. September 2014 am 26. Februar 2015 für die Waren

„Klasse 09: Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten

Klasse 20: Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“

unter der Nr. 30 2011 067 172 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen.

Mit einem am 4. Dezember 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 10 MarkenG (a.F.) eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr am 13. März 2018 zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 27. April 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. April 2018, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. August 2020 die Eintragung der Wortmarke 30 2011 067 172 für nichtig erklärt und deren Löschung angeordnet, da die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und diese Schutzhindernisse auch derzeit noch fortbeständen.

Die Verwendung der Bezeichnung **Mäuseklo** als beschreibende Sachangabe für SMD-Boxen und damit für „Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse; Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ lasse sich bis ins Jahr 2004 zurückverfolgen. Insbesondere in Forumdiskussionen zu den hier einschlägigen Waren sei die Begriffskombination **Mäuseklo** bereits lange vor dem Zeitpunkt der Anmeldung von den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich um Fachverkehrskreise und Käufer der betreffenden Waren handele, als beschreibende Angabe in vorgenanntem Sinne verwendet worden.

Aufgrund der belegbaren Verwendung der Bezeichnung **Mäuseklo** als beschreibende Angabe für eine bestimmte Art und Beschaffenheit der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sei es unerheblich, ob es sich bei den so bezeichneten Waren ausschließlich um Produkte der Markeninhaberin gehandelt habe. Denn dies sei lediglich Folge einer jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Monopol- oder zumindest Marktführerstellung der Markeninhaberin, besage hingegen nichts darüber, ob eine dafür verwendete und aus sich heraus nicht beschreibende, ungewöhnliche und „schräge“ Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch als betrieblicher Herkunftshinweis und damit als Marke oder als beschreibende Angabe für die betreffenden Waren verstanden wurde. Die Ungewöhnlichkeit der Begriffsbildung **Mäuseklo** erlaube insoweit nicht den Schluss auf ein markenmäßiges Verständnis, da auch andere für Waren aus sich heraus ungewöhnliche und nicht beschreibende Begriffskombinationen als beschreibende Angabe verwendet würden wie zB „Affenschaukel“ für bestimmte Lampenkonstruktionen, „Rennsemmel“ für bestimmte Pkws oder „Fuchsschwanz“ für ein Werkzeug.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie geltend macht, dass der in Bezug auf die eingetragenen Waren originär kennzeichnungskräftigen Begriffskombination **Mäuseklo** nur dann die Schutzfähigkeit abgesprochen werden könne, wenn es sich dabei um einen zum

Zeitpunkt der Anmeldung bereits etablierten und aktuell noch gebräuchlichen umgangssprachlichen Fachbegriff für SMD-Behälter/Boxen handele. Dies lasse sich entgegen der Auffassung der Markenabteilung aber nicht feststellen.

Sämtliche von der Markenabteilung als Beleg für ein sachbegriffliches Verständnis von **Mäuseklo** als Bezeichnung von SMD-Klappboxen benannten Fundstellen in Form von Chatprotokollen und Angeboten von Händlern, in denen die Bezeichnung **Mäuseklo** verwendet werde, bezögen sich auf Produkte der Markeninhaberin, welche diese Bezeichnung bereits seit 1999 als satirische bzw. scherzhafte Bezeichnung für die von ihr hergestellten SMD-Klappboxen verwende. Klappboxen anderer Hersteller zur Aufbewahrung von SMD-Bauteilen seien jedoch weder in der Zeit vor Anmeldung der Marke noch danach als **Mäuseklo** bezeichnet worden. Bringt der Verkehr somit mit der Bezeichnung **Mäuseklo** allein Produkte der Markeninhaberin und dabei insbesondere ganz konkret die von dieser hergestellten SMD-Klappboxen in Verbindung, stehe dies einem rein beschreibenden bzw. sachbezogenen Verständnis dieses Begriffs als fachumgangssprachliche Bezeichnung für SMD-Klappboxen als solche, d.h. unabhängig vom Hersteller, entgegen. Vielmehr werde der Verkehr die Bezeichnung **Mäuseklo** allein mit den so bezeichneten Produkten der Markeninhaberin in Verbindung bringen.

Unabhängig davon reichten die ermittelten Belege auch in quantitativer Hinsicht nicht zur Feststellung eines entsprechenden Verkehrsverständnisses der Begriffskombination **Mäuseklo** in Verbindung mit den eingetragenen Waren aus.

Soweit die Markenabteilung eine fehlende Unterscheidungskraft bzw. eine Beschreibungseignung weiterhin mit einer Gewöhnung des Verkehrs an „schräge“ Begriffsbildungen begründe, handele es sich lediglich um abstrakte Erwägungen, die ein sachbegriffliches Verständnis der von Haus aus keinen beschreibenden Aussagegehalt aufweisenden Begriffskombination **Mäuseklo** in dem obengenannten Sinne nicht belegen könnten.

Angesichts dessen könne der Streitmarke weder zum Zeitpunkt der Anmeldung noch aktuell die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch bestehe ein Bedürfnis der Allgemeinheit an einer Verwendung von **Mäuseklo** als Bezeichnung für SMD-Klappboxen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2020 aufzuheben und den Antrag auf Löschung der Marke 30 2011 067 172 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die Marke 30 2011 067 172 **Mäuseklo** ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit deshalb zu Unrecht die Löschung der Eintragung angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG a.F.).

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert

umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Da der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG) anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).

Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungG).

B. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden.

1. Der formal auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 10 MarkenG (a.F.) gestützte Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 13. März 2018 zugestellten Löschungsantrag mit am 30. April 2018 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz fristgerecht widersprochen. Somit war das Lösungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG.

2. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2014, 565 (Nr. 10) – smartbook; GRUR 2014, 483 (Nr. 22) – test; GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) – Aus Akten werden Fakten) bestanden hat als auch – soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht – im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 158 Abs. 8 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von

den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen, nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

3. Unter Beachtung dieser Grundsätze kann nicht festgestellt werden, dass die Eintragung der angegriffenen Marke unter Verstoß gegen einen oder mehrere der geltend gemachten Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG erfolgt ist. Die Löschung der angegriffenen Marke ist daher zu Unrecht erfolgt, so dass der Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen war.

C. Dass der geltend gemachte Löschungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Anmeldezeitpunkt vorlag, kann nicht festgestellt werden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung bzw. Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198, Nr. 59 – Kit Kat; GRUR 2012, 610, Nr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Nr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932, Nr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 1167, Nr. 13 – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 173, Nr. 15 – for you; GRUR 2014, 565, Nr. 12 – smartbook). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2017, 186,

Nr. 29 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2015, 173, Nr. 15 – for you; GRUR 2014, 565, 567, Nr. 12 – smartbook).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Nr. 11 – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im maßgeblichen Zeitpunkt lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa wegen seiner Verwendung in der Werbung – stets nur als solches, aber nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Darüber hinaus kommt auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2018, 932, Nr. 8 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2017, 186, Nr. 32 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).

2. Der eingetragenen Bezeichnung **Mäuseklo** kann unter Zugrundelegung ihrer wortsinngemäßen Bedeutung „Toilette für Mäuse“ kein sinnvoller beschreibender oder sachbezogener Aussagegehalt in Bezug auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren beigemessen werden. Ebenso bedarf es erheblicher interpretatorischer Überlegungen, um **Mäuseklo** aus sich heraus als satirisch-

scherzhafte Bezeichnung von speziellen Behältern für oft weniger als 1 mm große sog. SMD-Bauteile, womit in der Elektronik oberflächenmontierte Bauelemente (engl.: surface-mounted device = SMD) bezeichnet werden, zu verstehen.

3. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung fehlt es der angegriffenen Marke auch nicht deshalb an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich bei der Bezeichnung **Mäuseklo** bereits zum Anmeldezeitpunkt um eine Fachbezeichnung bzw. um ein Schlagwort für aus Kunststoff gefertigte spezielle Behälter für SMD-Bauteile und damit um eine Angabe für eine bestimmte Art von Behältern und Behältnissen gehandelt hat.

a. In Bezug auf die zu Klasse 09 beanspruchten Waren „Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten“ scheidet dies bereits deshalb aus, weil dem Begriff **Mäuseklo** hinsichtlich dieser Waren selbst mit einem solchen – zugunsten der Antragstellerin insoweit unterstellten – Bedeutungs- und Sinngehalt kein beschreibender Aussagegehalt oder zumindest ein die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug zukommt.

Denn bei aus Kunststoff gefertigten SMD-Klappboxen handelt es sich nicht um „Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse“. „Gehäuse“ bezeichnen eine „feste, schützende Umhüllung um etwas“ (vgl. DUDEN-online zu „Gehäuse“). Allein der Aufbewahrung von Gegenständen dienende Behälter bzw. Klappboxen können danach nicht als „Gehäuse“ betrachtet werden.

b. Allerdings lassen sich solche speziellen SMD-Behälter unter den zu Klasse 20 beanspruchten Warenbegriff „Schachteln“ subsumieren, da die Warenklasse 20 nur Schachteln aus Metall nicht umfasst; hingegen werden aus Kunststoff gefertigte SMD-Klappboxen von diesem Warenoberbegriff umfasst. Weiterhin kommt in Bezug auf „Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke“ jedenfalls ein enger beschreibender Bezug in Betracht, da es

spezielle Schränke zur Aufnahme einer Vielzahl von SMD-Behältern gibt bzw. für die Verarbeitung solcher winzigen Bauteile spezielle „Paletten“ verwendet werden.

In Bezug auf die zu Klasse 20 eingetragenen Waren „Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ kommt es daher streitentscheidend darauf an, ob sich das originär unterscheidungskräftige Zeichen **Mäuseklo** schon vor dem Anmeldezeitpunkt zu einer zumindest fachumgangssprachlichen Bezeichnung bzw. zu einem (satirisch-scherzhaften) Schlagwort für SMD-Behälter bzw. Klappboxen und damit zu einer Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Behältern und Behältnissen entwickelt und etabliert hatte, so dass sich **Mäuseklo** in Bezug auf diese Waren in einer beschreibenden Angabe zu deren Art, Bestimmung und Beschaffenheit erschöpft. Maßgeblich ist auch insoweit die Verkehrsauffassung (vgl. BGH GRUR 2019, 1058, Rn. 22 – KNEIPP).

Die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung des Verlusts der (von Haus aus gegebenen) Unterscheidungskraft umfassen im vorliegenden Warenezusammenhang vor allem Fachverkehrskreise aus dem Bereich der Elektronik sowie fachlich interessierte Verbraucher und Endabnehmer.

Was den Prüfungsmaßstab anbetrifft, unterliegt die Feststellung, dass sich eine originär unterscheidungskräftige Wortkombination wie hier **Mäuseklo** zu einem gebräuchlichen beschreibenden Begriff entwickelt hat, einem strengen Maßstab (vgl. BGH GRUR 2019, 1058, Nr. 22 – KNEIPP). Die vergangenheitsbezogene Feststellung des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann demnach nur dann erfolgen, wenn die Bezeichnung **Mäuseklo** schon im Anmeldezeitpunkt aufgrund einer beschreibenden Verwendung im Inland den maßgeblichen (Fach-)Verkehrskreisen als feststehende Begrifflichkeit im Sinne eines Fachbegriffs bzw. Schlagworts für Behälter von SMD-Bauteilen bekannt war. Dies setzt voraus, dass nachgewiesen werden kann, dass das Markenzeichen für einschlägige Waren bereits vor dem Anmeldezeitpunkt vom Verkehr in einem (vor

allem beschreibenden) Sinne verwendet worden ist, der einer Eintragung entgegenstanden hätte. Dass der Anmeldezeitpunkt zwischenzeitlich knapp elf Jahre zurückliegt, rechtfertigt keinen anderen Maßstab. Auch bei lange zurückliegenden Eintragungsverfahren, bei denen wegen des Zeitablaufs und/oder sich schnell wandelnder Verkehrsvorstellungen eine sichere Beurteilung besonders schwierig sein kann, muss im Lösungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenmeldung zuverlässig festgestellt werden; in Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen (BGH GRUR 2014, 565, Nr. 18 – smartbook).

c. Ausgehend davon kann von einer Umwandlung der originär schutzfähigen Begriffskombination **Mäuseklo** zu einer prägnanten, fachumgangssprachlichen Beschaffenheitsangabe für SMD-Klappboxen/Behälter zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht bereits deshalb ausgegangen werden, weil die Markeninhaberin selbst die Bezeichnung **Mäuseklo** ihrem eigenen Vorbringen nach bereits seit 1999 für die von ihr hergestellten SMD-Klappboxen verwendet hat.

Denn solange der Verkehr diese Bezeichnung mit einem bestimmten Produkt der Markeninhaberin in Verbindung gebracht hat bzw. darunter ein bestimmtes Produkt der Markeninhaberin verstanden hat, kann sich daraus kein beschreibendes Verständnis als Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Produkten (verschiedener Hersteller) entwickelt haben, und zwar auch dann nicht, wenn die Markeninhaberin die Bezeichnung nicht markenmäßig, sondern nach Art eines Wortspiels zur werbemäßigen Anpreisung verwendet hat.

Unerheblich ist dabei auch, ob es sich um eine „schräge“ Begriffsbildung handelt, wie die Markenabteilung es formuliert hat. Denn auch solche aus sich heraus keinen Bezug zu den jeweiligen Produkten aufweisende und aus sich heraus auch keinen sinnvollen Begriffsinhalt vermittelnde Begriffsbildungen wie die seitens der Markenabteilung erwähnten Beispiele „Rennsemmel“, „Affenschaukel“ sind von

Haus aus für Waren und Dienstleistungen ebenso markenfähig und unterscheidungskräftig wie die Begriffskombination **Mäuseklo**.

d. Andererseits steht einem Verständnis der Bezeichnung **Mäuseklo** als Beschaffenheitsangabe für SMD-Behälter (verschiedener Hersteller) zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht bereits entgegen, dass die Bezeichnung **Mäuseklo** seit 1999/2000 – wie die Markeninhaberin unwidersprochen vorgetragen hat – allein durch sie und ihre Vertriebspartner bzw. Kunden für ihre SMD-Behälter, nicht jedoch für entsprechende Produkte von Mitbewerbern verwendet worden ist.

Denn dies allein schließt nicht aus, dass sich diese ungewöhnliche Begriffsbildung aufgrund ihres prägnanten Aussagegehalts in Fachverkehrskreisen und fachlich interessierten Kreisen nach Art eines Wortspiels als satirisch-humorvolle Umschreibung solcher Behältnisse etabliert hat, falls sich hinreichende Belege und Nachweise für einen solchen Sprachgebrauch zum Zeitpunkt der Anmeldung finden lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

e. Weder die von der Markenstelle im Eintragungsverfahren ermittelten Fundstellen noch die seitens der Antragstellerin im Lösungsverfahren vor dem Amt eingereichten Unterlagen wie vor allem die Auszüge aus Chatprotokollen und (Online- und/oder Katalog)Angeboten zu SMD-Bauteilen lassen den zuverlässigen Schluss zu, dass der Verkehr die Bezeichnung **Mäuseklo** schon im Anmeldezeitpunkt (am 16. Dezember 2011) in Bezug auf die zu Klasse 20 eingetragenen Waren „Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ nicht (mehr) einem bestimmten Produkt eines bestimmten Herstellers zugeordnet hat, sondern darin lediglich eine allgemeine Beschaffenheitsangabe für eine spezielle Art/Sorte von Behältnissen zur Aufbewahrung von SMD-Bauteilen gesehen und daher bereits zu diesem Zeitpunkt in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren keine individuelle Herkunftsvorstellung mehr verbunden hat.

aa. Soweit diese Fundstellen zeitlich nicht zuzuordnen sind oder sich auf Zeiträume nach dem Anmeldezeitpunkt beziehen, erlauben sie bereits aus diesem Grunde keinen zuverlässigen Rückschluss auf das Verkehrsverständnis im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung. Dies gilt für die zeitlich nicht näher bestimmbaren Angebote auf der Internetplattform www.mercateo.com; [www. Onpira-sales.de](http://www.Onpira-sales.de); www.web.cylex.de und www.esd-onlien.de Bl. 29 – 32 d. Amtsakte wie auch für den nach dem Anmeldezeitpunkt veröffentlichten Forumsbeitrag auf der Internetseite www.mikrocontroller.net mit Datum 24. Juli 2012 mit der Überschrift „Unterschied L... & Wetec Mäuseklo“ (Bl. 33 d. Amtsakte) sowie weiterhin für die keinen Veröffentlichungszeitpunkt ausweisenden Rechercheergebnisse gemäß den Anlagen 4 bis 8 und 13 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 12. September 2018 einschließlich des darin enthaltenen Katalogangebots.

bb. Aber auch die von der Markenstelle bereits im Eintragungsverfahren aus der Zeit bis zur Anmeldung der Marke am 16. Dezember 2011 ermittelten Fundstellen und dabei insbesondere die Chatprotokolle erlauben nicht die Feststellung, dass **Mäuseklo** zu diesem Zeitpunkt allgemein als Beschaffenheitsangabe für SMD-Behälter (verschiedener Hersteller) verwendet und dementsprechend verstanden wurde.

bb.1. Zwar weisen diese Fundstellen eine Verwendung von **Mäuseklo** in Zusammenhang mit SMD-Behältern aus.

So findet sich auf der Internetseite www.edaboard.de in einer – von der Antragstellerin nochmals als Anlage 3 zum Schriftsatz vom 12. September 2018 auszugsweise eingereichten – Forumdiskussion zu „SMD Sortimentkästen“ (Bl. 34 der Amtsakte) in einem am 10. Dezember 2003 eingestellten Beitrag die Formulierung:

„schau mal bei www.mira-electronic.de, die haben mehrere verschiedene Arten von SMD-Behältern. U.a. auch die bekannten „Mäuseklos“.“

Weiterhin heißt es in einem ebenfalls auf dieser Website erreichbaren Forum „Magazinkästen für SMD-Bauteile?“ (Bl. 37 d. Amtsakte) in einem am 17. Januar 2005 eingestellten Beitrag auf Bl. 39 oben;

„Die schon genannten „Mäuseklos“ gibt es auch im Zubehörhandel für Elektronikfertigung.“

sowie in einem Forum auf der Internetseite www.qrpforum.de zum Thema „SMD-Bauteile ordnen“ (Bl. 44 d. Amtsakte) in einem Beitrag vom 21. September 2005:

„Die Firma Mira vertreibt die gelegentlich als „Mäuseklos“ bezeichneten SMD-Container“

sowie nochmals auf der Internetseite www.edaboard.de in einem Forum zum Thema „Aufbewahrung für elektronische Bauteile“ (Bl. 49 d. Amtsakte) in einem Beitrag vom 31. Oktober 2011:

„An die Bequemlichkeit beim Schließen der Mäuseklos mit einem Fingerschnippen kommen sie nicht ran.“

Verwendung findet **Mäuseklo** vor dem Anmeldezeitpunkt auch in einer auf der – von der Antragstellerin als Anlagen 1 und 2 zu ihrem Schriftsatz vom 12. September 2018 auszugsweise vorgelegten – Internetseite www.mikrocontroller.net unter dem Titel „Bunte Mäuseklos“ am 19. Juni 2009 gestellten Frage „Wo kann ich bunte Mäuseklos kaufen“ sowie in einem auf der vorgenannten Internetseite geführten Forum „Wie SMD-Teile sicher aufbewahren“, wo es in einem Beitrag vom 16. November 2005 u.a. heißt: „Eben wie die Mäuseklos, leider sind die aber sehr teuer.“

bb.2. Wenngleich danach bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der Begriff **Mäuseklo** in Zusammenhang mit der Frage einer sicheren und handhabbaren Aufbewahrung

von SMD-Bauteilen in Behältern in diesen Chatprotokollen erwähnt wird, so handelt es sich dennoch nur um vereinzelte Nennungen in den insgesamt doch umfangreichen Protokollen. So wird in den meisten Diskussionen der Begriff **Mäuseklo** grundsätzlich nur einmal verwendet; ansonsten spricht man in den weiteren zahlreichen Wortbeiträgen eher von „SMD-Behältern“, „SMD-Containern“ o.ä.

bb.3. Vor allem jedoch enthalten die vorgenannten Chat-Beiträge weder ausdrückliche Benennungen noch anderweitige Hinweise auf Produkte von Mitbewerbern der Markeninhaberin, wie es zB in der Zeit danach in Bezug auf Produkte der Firma „ELV“ der Fall (vgl. dazu den als Anlage 8 zum Schriftsatz vom 12. September 2018 eingereichten Beitrag aus einem Internetforum vom 13. April 2015, wo es u.a. heißt: „Entschieden habe ich mich für die „Mäuseklos“ von ELV.“)

Vielmehr lässt sich nicht ausschließen, dass in sämtlichen vorgenannten Fundstellen mit **Mäuseklo** allein die von der Markeninhaberin bereits seit 1999 so bezeichneten Produkte bezeichnet werden, mit diesem Begriff daher jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ein ganz bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers (der Markeninhaberin) verbunden wurde.

So deutet der Hinweis in dem Beitrag zu „SMD Sortimentkästen“ vom 10. Dezember 2003 (Bl. 34 der Aktsakte) „schau mal bei www.mira-electronic.de, die haben mehrere verschiedene Arten von SMD-Behältern. U.a. auch auf die bekannten „Mäuseklos““ eher darauf hin, dass mit dem in Anführungszeichen gesetzten Begriff **Mäuseklo** entgegen der Auffassung der Antragstellerin ein ganz bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers unter den genannten „mehreren verschiedenen Arten von SMD-Behältern“ gemeint ist.

Ebenso sprechen die Äußerungen in dem auf dieser Internetseite eingerichteten Forum „Magazinkästen für SMD-Bauteile?“ vom 17. Januar 2005 auf Bl. 39 oben

„Die schon genannten „Mäuseklos“ gibt es auch im Zubehörhandel für Elektronikfertigung.“ (Bl. 37 d. Amtsakte) sowie in dem auf der Internetseite www.qrpforum.de zum Thema „SMD-Bauteile ordnen“ unter dem Datum 21. September 2005 recherchierbare Äußerung „Die Firma Mira vertreibt die gelegentlich als „Mäuseklos“ bezeichneten SMD-Container“ (Bl. 44 d. Amtsakte) eher dafür, dass sich **Mäuseklo** auf SMD-Behälter eines bestimmten Herstellers (der Antragsgegnerin) bezieht, da deren technische und preisliche Vor- und Nachteile benannt werden; jedenfalls kann dies nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt gleichermaßen für die auf der Internetseite www.edaboard.de in einem Forum zum Thema „Aufbewahrung für elektronische Bauteile“ (Bl. 49 d. Amtsakte) getätigte Äußerung „An die Bequemlichkeit beim Schließen der Mäuseklos mit einem Fingerschnippen kommen sie nicht ran.“.

Auch die auf der Internetseite www.mikrocontroller.net unter dem Titel „Bunte Mäuseklos“ unter dem 19. Juni 2009 gestellte Frage „Wo kann ich bunte Mäuseklos kaufen“ sowie die in einem auf der vorgenannten Internetseite geführten Forum „Wie SMD-Teile sicher aufbewahren“ in einem Beitrag vom 16. November 2005 dokumentierte Äußerung „Eben wie die Mäuseklos, leider sind die aber sehr teuer.“ lässt nicht hinreichend deutlich erkennen, dass mit dem Begriff **Mäuseklo** unabhängig vom Hersteller allgemein SMD-Behälter bezeichnet werden und der Fachverkehr bzw. fachlich interessierte Verkehr daher darunter nur eine fachumgangssprachliche Beschaffenheitsangabe für solche Behälter versteht, darin aber keinen betrieblichen Hinweis auf Produkte der Markeninhaberin erkennt.

Dies gilt gleichermaßen für den in der Amtsakte vorhandenen Auszug „ELEKTRO ELEKTRONIKEINKAUFSFÜHRER für das Jahr 2004“ mit dem darin ausgewiesenen Suchwort „Mäuseklos (Behältnisse)“, da sich aufgrund der vorgenannten Umstände auch insoweit nicht ausschließen lässt, dass damit ebenfalls nur Produkte der Markeninhaberin gemeint sind, zumal weitere Erkenntnisse zu den dort unter der Bezugsziffer 6910.16 ausgewiesenen Produkten nicht recherchierbar sind.

f. Anders als für die Zeit nach Anmeldung der Marke, bei der erhebliche Anhaltspunkte für ein beschreibendes Verständnis von **Mäuseklo** als Beschaffenheitsangabe für SMD-Klappboxen vorliegen, lässt sich daher für die Zeit vor Anmeldung der Marke auf Grundlage der seitens der Markenabteilung im Anmeldeverfahren recherchierten Belege wie auch der seitens der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen in der Gesamtschau nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass relevante Teile des Fachverkehrs und/oder der fachlich interessierten Kreise darin nur noch eine scherzhaft-satirische Bezeichnung kleiner Behälter für SMD-Bauteile gesehen haben und die originär schutzfähige Begriffskombination **Mäuseklo** sich daher bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer prägnanten, fachumgangssprachlichen Beschaffenheitsangabe für SMD-Klappboxen/Behältern gewandelt bzw. als (satirisch-scherzhafte) wortspielhafte Bezeichnung bzw. Schlagwort für Behälter von SMD-Bauteilen durchgesetzt und insoweit ihre von Hause aus gegebene Unterscheidungskraft verloren hat. Vielmehr lässt sich nicht ausschließen, dass mit **Mäuseklo** allein die von der Markeninhaberin bereits seit 1999 so bezeichneten Produkte bezeichnet werden, mit diesem Begriff daher jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ein ganz bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers (der Markeninhaberin) verbunden wurde.

Die Antragstellerin selbst hat auch über die vorgenannten Fundstellen gemäß den Anlagen 1 und 2 zum Schriftsatz vom 12. September 2018 hinaus keine weiteren Nachweise für eine Verwendung und ein sich daraus ergebendes Verständnis von **Mäuseklo** als Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Produkten (verschiedener Hersteller) zum Zeitpunkt der Anmeldung vorgelegt. Vielmehr wurden die weiteren dazu eingereichten Unterlagen entweder bereits von der Markenstelle selbst ermittelt (vgl. Anlage 3 zum Schriftsatz vom 12. September 2018) oder betrafen – wie bereits dargelegt – den Zeitraum nach Eintragung der Marke bzw. erlauben keine zeitliche Zuordnung. Auch seitens des Senats konnten keine weiteren Belege für ein entsprechendes Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung ermittelt werden.

D. Aus den vorgenannten Gründen scheidet auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses.

Ein zukünftiges Freihaltebedürfnis, d.h. die zukünftige Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist zunächst dann anzunehmen, wenn ein Zeichen seinem im Anmeldezeitpunkt feststellbaren Sinngehalt nach zwar ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, es solche Waren oder Dienstleistungen aber noch nicht gibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Nr. 33 – smartbook; BPatG GRUR 2013, 72, 76 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 382). Ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben.

Da sich eine Verwendung von **Mäuseklo** als Beschaffenheitsangabe für Behälter von SMD-Bauteilen in der Zeit vor Anmeldung der Marke aus den zu C.3.a.-d. genannten Gründen nicht zuverlässig belegen lässt, vielmehr (möglicherweise mangels vorhandener Konkurrenzprodukte) eine Verwendung nur für Produkte oder zumindest in Zusammenhang mit Produkten der Markeninhaberin stattgefunden hat, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwarten war, dass sich die Bezeichnung **Mäuseklo** als Schlagwort für SMD-Klappboxen etablieren würde.

E. Für die weiteren seitens der Antragstellerin geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 – 10 MarkenG bestehen keine Anhaltspunkte. Diese wurden bis auf das Schutzhindernis der Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht näher begründet. Für dieses Schutzhindernis besteht aber vor dem Hintergrund, dass es sich bei **Mäuseklo** um eine seitens der Markeninhaberin kreierte und offenbar bis zur Anmeldung nur in Zusammenhang mit ihren Produkten verwendete Bezeichnung handelte, keine Grundlage.

F. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.