



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 4/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 115 265.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Januar 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

BUDELNEST

ist am 22. November 2019 unter der Nummer 30 2019 115 265.4 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 20: Transportable Hundehütten; Hundekörbe; Hundehütten; Hundebetten.

Mit Beschlüssen vom 18. Juni 2020 und 8. Dezember 2020, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei ein sprachregelrecht zusammengesetztes Kompositum, das aus dem Grundwort „NEST“ und dem Bestimmungswort „BUDEL“ als ein auf das Verb „buddeln“ im Sinne von „(aus-/ein-) graben“ hinweisendes Wortbildungselement bestehe. Dabei bedeute das Substantiv „Nest“ nicht nur „Wohn- und Brutstätte verschiedener Tiere“, sondern es werde auch als Synonym für „Bett“ bzw. „Schlafstätte“ oder „Schlupfwinkel“ verwendet und bezeichne ganz allgemein einen „geschützten Raum mit einer gewissen Behaglichkeit“ (vgl. BPatG 27 W (pat) 550/11 – Lesenest). In seiner Gesamtheit weise das Anmeldezeichen aus Sicht der angesprochenen Hundehalter und Tierbedarfshändler darauf hin, dass es sich bei den beanspruchten Hundehütten, -körben und -betten um nestartige, nämlich gemütliche, Rückzugsräume eröffnende und als Schlupfwinkel taugliche Schlafstätten handle, die dem Hund instinktives Buddeln, nämlich scharrende, sich in entsprechend beschaffene Oberflächentextilien eingrabende Bewegungen der Läufe erlaubten

und ermöglichten. Denn die angesprochenen Verkehrskreise verstünden das Verb „buddeln“ als Hinweis auf ein instinktgesteuertes bzw. ritualisiertes Verhalten von Hunden, das diese in allen möglichen Lebenssituationen und insbesondere auch beim Ablegen zur Ruhe zeigten. Das Buddeln sei Teil ihres Nestbauinstinkts, diene dem Verstecken von Knochen oder Spielzeug oder helfe gegen Langeweile oder Stress. Auch die Bezeichnung „Nest“ für einen Schlaf- oder Liegeplatz für Hunde sei verbreitet. Dem aufmerksamen Hundebesitzer sei bekannt, dass Hunde sich vor dem Schlafen gern ein Nest „buddeln“ oder aus anderen Gründen scharren und graben. Daher werde das Anmeldezeichen als eine werbeübliche, beschreibende Angabe über Art, Bestimmung und Ausstattung dieser Waren, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. In diesem Sinne sei die lexikalisch nicht nachweisbare Wortkombination auch schon vor dem Anmeldezeitpunkt tatsächlich verwendet worden, wie eine weitere Recherche gezeigt habe. Es liege fern, dass der Verkehr die Bezeichnung „BUDEL“ im Gesamtkontext und Zusammenhang mit den angemeldeten Produkten im Sinne einer Flasche mit Alkohol verstehe. Soweit der Anmelder „BUDEL“ im Sinne von „wühlen“ verstehe, handele es sich lediglich um ein Synonym für intensives Graben und Scharren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Im Beschwerdeverfahren hat sie auf eine Stellungnahme – auch zum Senatshinweis vom 14. Juli 2021, mit dem ihr unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen(konvolute) 1 bis 3, Bl. 19 - 36 GA) die fehlende Erfolgsaussicht der Beschwerde mitgeteilt worden ist – verzichtet. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, der Bestandteil „BUDEL“ werde als umgangssprachlicher Begriff für eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk verstanden. Selbst wenn er im Sinne einer typischen, spielerischen Tätigkeit von insbesondere jungen Hunden aufgefasst werde, bei der Erdreich ausgehoben bzw. ein Loch in den Erdboden gegraben werde, handele es sich bei allen angemeldeten Waren um Liege- bzw. Ruheplätze für Hunde. Das Ausheben von Materialien aus einem solchen Liegeplatz durch Buddeln gehöre nicht zu den Eigenschaften, die der Endverbraucher von einem solchen Liegeplatz für seinen Hund erwarte, denn damit würde der Liegeplatz zerstört und das ausgebuddelte

Material in der Umgebung verteilt. Ein Hundebett biete typischerweise einen gemütlichen Ablage- und Schlafort für den Hund im Haus und solle nicht zum Graben animieren, das üblicherweise nur im Freien möglich sei. „Buddeln“ könne zwar auch im Sinne von „Wühlen“ verstanden werden. Für ein Verständnis, dass der Liegeplatz so ausgestaltet sei, dass der Hund in dem Unterlagenmaterial wühlen könne, ohne Material auszubuddeln und den Liegeplatz dadurch zu zerstören, seien aber weitere Gedankenschritte erforderlich, die von der eigentlichen Bedeutung des Begriffs „BUDEL“ wegführten. Die angemeldete Bezeichnung sei ein lexikalisch nicht nachweisbares Fantasiewort, das für den Endverbraucher widersprüchlich sei und nicht benutzt werde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 18. Juni 2020 und 8. Dezember 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**BUDELNEST**“ als Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 20 stehen sowohl das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch dasjenige der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534, Juris-Tz. 52 – PRANAHAUS). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es – in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich – ein oder mehrere Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

Für die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist das angemeldete Wortzeichen „**BUDELNEST**“ schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 22. November 2019, geeignet

gewesen, die Beschaffenheit und den Bestimmungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 20 unmittelbar zu beschreiben.

aa) Von den angemeldeten Produkten der Klasse 20 werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachhandel für Tierbedarf angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wörtern „BUDEL“ und „NEST“ zusammen.

aaa) Das aus dem Niederdeutschen stammende und vom französischen Wort „bouteille“ abgeleitete Substantiv „Buddel“ bezeichnet umgangssprachlich eine „Flasche [mit einem alkoholischen Getränk]“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Buddel>). „Buddel“ kann aber auch ein Wortbildungselement sein, das sich vom Verb „buddeln“ ableitet, das umgangssprachlich im Sinne von „graben; Erdarbeiten machen“ verwendet wird (<https://www.duden.de/rechtschreibung/buddeln>). Es findet sich in dieser Funktion in den im Duden verzeichneten Komposita „Buddelkasten“ für „Spielkasten“, „Buddelplatz“ für „Spielplatz“ und „Buddelsand“ für „Sand zum Spielen für Kinder“.

bbb) Das Nomen „Nest“ bedeutet u. a. „aus Zweigen, Gräsern, Moos, Lehm o. Ä. meist rund geformte Wohn- und Brutstätte besonders von Vögeln, Insekten und kleineren Säugetieren; Bett; kleiner, abgelegener Ort; etwas eng Zusammenstehendes, Verflochtenes, Zusammengeballtes“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Nest>). Es bezeichnet aber nicht nur eine Wohn- und Brutstätte verschiedener Tiere, sondern ganz allgemein auch einen „geschützten Raum mit einer gewissen Behaglichkeit“ (vgl. BPatG 27 W (pat) 550/11 – Lesenest).

cc) In der Gesamtheit kommt dem Anmeldezeichen die Bedeutung „Bett zum Graben“, „Wohnstätte zum Buddeln“ bzw. „behaglicher Ort, an dem man graben kann“ zu.

dd) Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erschöpft sich das Anmeldezeichen daher in der unmittelbar beschreibenden Angabe, dass die angemeldeten Produkte „*Transportable Hundehütten; Hundekörbe; Hundehütten; Hundebetten*“ der Klasse 20 sich aufgrund der Beschaffenheit ihres Untergrundes besonders für das Graben/Buddeln eines Hundes eignen.

aaa) Denn Hunde graben bzw. „buddeln“ nicht nur im Freien, sondern oftmals auch in ihrer Schlafstätte im Innenraum. Es wird vermutet, dass Hunde damit ihren Schlafplatz auf mögliche Gefahren im Untergrund untersuchen, es sich bequem machen oder ihre Liegefläche markieren wollen (Haustiermagazin: Warum graben Hunde in ihrem Bett?; Hundebetten-shop: Warum kratzt mein Hund in seinem Bett?; PetsPremium: Die Gutenacht-Rituale eines Hundes, Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis). Dies beschäftigt viele Hundebesitzer, weil Hunde auf diese Weise ihre Schlafunterlage schnell zerstören (dogforum: Unser Welpen buddelt in der Wohnung; Tierforum.de: Mein Hund buddelt sein Bett kaputt; Hundeforum.com: Schlafplatz umgraben?, Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis). „Hundekörbe“, die es dem Hund erlauben, darin zu buddeln, sind eine naheliegende Lösung für dieses Problem (PetsPremium: Die Gutenacht-Rituale eines Hundes; dogforum: Unser Welpen buddelt in der Wohnung sowie Anlagenkonvolute 2 und 3 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Dabei werden Hundebetten häufig als „Hundenest“ bezeichnet, wie eine Internetrecherche des Senats gezeigt hat (Ergebnisse einer Google-Recherche mit Ergebnissen vor dem Anmeldetag, dem 22. November 2019, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

ee) Vor diesem Hintergrund weist das Anmeldezeichen bei den beanspruchten Waren daher nur unmittelbar beschreibend darauf hin, dass die (transportablen) Hundehütten, -körbe und -betten mit einem Untergrund ausgestattet sind, der entweder wegen seines robusten, nachgiebigen Materials und/oder seiner Befestigung das wesensgemäße Graben des Hundes aushält bzw. verhindert, dass der Hund

mit seinen Krallen seine Ruhestätte zerstört. Ein Verständnis des Zeichenbestandteils „BUDEL“ im Sinne von „Flasche [mit einem alkoholischen Getränk]“ kommt in Verbindung mit diesen Produkten nicht in Betracht. Denn die Beurteilung, ob einem angemeldeten Zeichen eine unterscheidungskräftige Bedeutungsvielfalt zukommt, darf gerade nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss immer im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt).

ff) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck dienen kann.

gg) Da das Anmeldezeichen einen sinnvollen Gesamtbegriff vermittelt, sprachüblich und grammatikalisch korrekt gebildet ist und sich in vergleichbare deutsche Wortverbindungen wie „Buddelkasten, Buddelplatz, Buddelsand“ einreihet, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe weggeführt (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Von einer unüblichen, fantasievollen Wortverbindung, die erst nach analysierender Betrachtungsweise als beschreibende Angabe verstanden wird, kann daher entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht ausgegangen werden.

hh) Auch die durchgehende Großschreibung des angemeldeten Wortzeichens „BUDELNEST“ kann ihm keine Schutzfähigkeit verleihen, weil der Verkehr an die willkürliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Groß- und Kleinschreibung von Wörtern in der Werbung gewöhnt ist (BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 20 – VISAGE; BPatG 26 W (pat) 521/20 – FITAMIN; 30 W (pat) 562/17

– TRAVELNEWS; 26 W (pat) 528/17 – EASYQUICK; 24 W (pat) 8/14 – KIDZ ONLY; 30 W (pat) 56/12 – IRLAB; 26 W (pat) 2/09 – LINKRANK).

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters fehlt dem Anmeldezeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die erforderliche Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Waren.

Allein der Umstand, dass der Begriff „Buddelnest“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht der Annahme des Schutzhindernisses nicht entgegen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachausagen als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. EuGH Mitt. 2019, 356 – Vermögensmanufaktur; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress; BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten).

3. Die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens besteht unabhängig vom Anbringungsort.

a) Bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenssektor abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rdnr. 24 und 33 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH GRUR 2020, 411 Rdnr. 13 – #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rdnr. 18 – #darferdas? I, m. w. N.). Hierzu rechnen die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet, und insbesondere die Stelle, an der sie angebracht werden. Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Ware angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft oder als bloß beschreibendes oder dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – #darferdas? I, m. w. N.). Dabei muss die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und

Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 33 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – #darferdas? II). Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 25 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH a. a. O. – #darferdas? II)).

b) Auch unter Berücksichtigung sämtlicher praktisch bedeutsamer und daher wahrscheinlicher Verwendungsarten bei den (transportablen) Hundehütten, -körben und -betten wird das Anmeldezeichen von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen wegen seines produktbeschreibenden Charakters nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz