



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 68/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
12. September 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2008 005 632.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Eintragung der für die Waren

„Behälter (Ziertöpfe/Dosen/Vasen) mit Granulat/Nährstoff zum Heranzüchten von Pflanzen, Blumen und Blumensamen, Geschenkartikel, Dekorationsartikel, Werbeartikel“

in den Klassen 20, 21 und 31 angemeldeten Wortmarke 30 2008 005 632.0

### **Miracle Garden**

mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem Zeichen für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Bezeichnung „Miracle Garden“ setze sich aus zwei dem englischen Grundwortschatz zuzurechnenden Begriffen zusammen und beschreibe in ihrer Gesamtheit für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich einen Wundergarten, in dem wunderbare Pflanzen wachsen und in dem eine wunderbare Atmosphäre herrscht. Die beanspruchten Waren seien dazu gedacht und bestimmt, einen Wundergarten zu erschaffen.

Gegen diese Entscheidungen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie beruft sich auf einige ihrer Ansicht nach einschlägige Voreintragungen und trägt vor, das angemeldete Markenwort werde im englischen Sprachraum nicht in der Bedeutung „Wundergarten“ genutzt. Es lasse sich auch im Deutschen nicht nachweisen. Die Annahme der Markenstelle dazu, dass „miracle garden“ Produkte beschreibe, die dazu bestimmt seien, aus Gärten „Wundergärten“ zu machen, setze eine analysierende Betrachtungsweise voraus und liege fern. Eine Verbindung der angemeldeten Waren „Geschenkartikel, Dekorationsartikel, Werbeartikel“ zu einem Garten sei nicht erkennbar.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Mai 2008 und 29. April 2010 aufzuheben.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 20. Juli 2011 hat sie ihren Standpunkt erläutert. Ergänzend wird auf den Inhalt der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes 30 2008 005 632.0 Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil dem angemeldeten Zeichen das gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH

GRUR 2006, 233, 235 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608 - Libertel). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Mit der durch die Markenstelle zutreffend ermittelten Bedeutung weist „Miracle Garden“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Behälter (Ziertöpfe/Dosen/Vasen) mit Granulat/Nährstoff zum Heranzüchten von Pflanzen, Blumen und Blumensamen, Geschenkartikel, Dekorationsartikel, Werbeartikel“ in werbeüblicher Weise auf die Eignung dieser Gegenstände zur Gestaltung eines „Wundergartens“ im Sinne eines wunderbaren Gartens hin. Dabei eignet sich „Miracle Garden“ zum einen als Hinweis auf die Eignung der beanspruchten Waren dazu, ein begrenztes Stück Land zur Anpflanzung von Gemüse, Obst, Blumen o. Ä., also einen klassischen Garten (vgl. zur Definition Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 (CD-Rom)), in kaum vorstellbarer Weise gut, besonders oder herausragend auszugestalten. Darüber hinaus kann das Wunderbare eines Miniaturgartens auch darin bestehen, dass Pflanzen mithilfe der angemeldeten Waren auf engstem Raum und an Orten wie z. B. in einer Dose gedeihen, an welchen die zur Anlage eines klassischen Gartens notwendigen Rahmenbedingungen wie Wasser, Nährstoffe, Licht und Wärme erst bereitgestellt werden

müssen. So vertreibt u. a. die Anmelderin Samen für Blumen, Kräuter und andere Pflanzen in Dosen. Als „Geschenk-, Dekorations- und Werbeartikel“ werden im Handel auch vergleichbare Produkte anderer Anbieter für Samen zum Heranzüchten im Blumentopf beworben. „Dekorations-, Geschenk- und Werbeartikel“ können zugleich selbst Zierobjekte eines Gartens darstellen oder, wie beispielsweise Kräuter bzw. mit Unternehmenskennzeichen versehene Äpfel, in ihm von den Besuchern zu pflücken sein.

Dem angesprochenen allgemeinen durchschnittlichen inländischen Endverbraucher sowie dem Fachverkehr ist die oben genannte Bedeutung des aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzten Begriffs „miracle garden“ ohne weiteres verständlich (vgl. z. B. BGH GRUR 1992, 514, 515 - Ole; GRUR 1996, 68, 69 - COTTON LINE; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 736 - Test it.; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2008, 710, 711 - VISAGE; BPatG GRUR 1995, 734 - While You Wait; GRUR 2006, 1029, 1031 - Interactive Wear). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird er „miracle garden“ in diesem Sinne daher lediglich als werbeüblichen Sachhinweis, aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen.

Für die Annahme des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2008, 1002 - Schuhpark; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - BIOMILD; EuG GRUR Int. 2005, 842, 843 - PAPERLAB; GRUR Int. 2008, 330, 332 - suchen.de). Nicht nur der - von der Markenstelle bereits nachgewiesene - Begriff „Wundergarten“, sondern auch sein Pendant „miracle garden“ werden im englischen Sprachraum entgegen den Ausführungen der Anmelderin jedoch auch tatsächlich zur Bezeichnung eines wunderbaren Gartens verwendet. Ein Beispiel hierfür stellt der Titel des Buches von Marie

A. Fequiere „The miracle Garden of Italy: The Prince Got Lost in the Miracle Garden“ dar. Im Internet bietet neben der Anmelderin zudem ein Schweizer Händler in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaften Endverbrauchern unter der Bezeichnung „miracle garden“ Samen und Behältnisse zur Züchtung von Pflanzen in Dosen als Geschenkartikel zum Kauf an ([http://www.r66.ch/docs/PDF/alles\\_was\\_waechst.pdf](http://www.r66.ch/docs/PDF/alles_was_waechst.pdf)).

Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der insoweit fehlenden Schutzfähigkeit für die hier zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 - Terranus; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Fa