

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 234/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Januar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 399 24 830.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

LOTUS

für Waren der Klassen 2, 17 und 19

"Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen; Dichtungs- und Isolieranstriche, beide auch farbig; Baumaterialien (nicht aus Metall), Putze für innen und außen, Spachtelmassen".

Die Markenstelle für Klasse 2 hat in zwei Beschlüssen die Anmeldung wegen bestehenden Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. LOTUS weise unmittelbar auf die mit den Waren zu erzielenden Oberflächeneigenschaften hin, die der Lotuspflanze nachempfunden sind. Wie bei den Blättern der Lotuspflanze sei die durch Verwendung der Waren entstehende Oberfläche selbst reinigend, in dem sie nahezu nicht benetzbar sei, so daß abperlende Wassertropfen Schmutz und Staub abspülten. Dieser Effekt sei im Rahmen der Bionik auf künstliche Produkte übertragen worden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit den sinngemäßen Anträgen,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Anmelderin ist der Auffassung, nicht das von ihr angemeldete Zeichen sei glatt beschreibend, sondern allenfalls die Verwendung der im Markenregister eingetragenen Wortfolge Lotus-Effekt. In Alleinstellung wirke die Bezeichnung Lotus dagegen nicht warenbeschreibend.

Im Hinblick auf die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rügt die Anmelderin die Verletzung rechtlichen Gehörs. Ihr sei vor der Entscheidung im Erinnerungsverfahren keine Gelegenheit gegeben worden, zu den Anlagen, auf die die Erinnerungsprüferin Bezug genommen habe, Stellung zu nehmen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Auch nach Auffassung des Senates unterliegt die angemeldete Wortmarke zumindest dem Eintragungsverbot des § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz, da sie ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen können.

Wie schon die Markenstelle zutreffend nachgewiesen und belegt hat, stammt die Bezeichnung Lotus aus dem Lateinischen (bzw. lotos aus dem Griechischen) und ist als Kurzwort für die Lotusblume bzw. Lotusblüte gebräuchlich (vgl. ergänzend auch Duden, Das große Fremdwörterbuch, S 817). Auf dem Gebiet der beanspruchten Waren findet sich die Bezeichnung überwiegend mit Zusätzen, so vor allem in der Wortkombination Lotus-Effekt, wie die Internet-Recherche des Senats ergeben hat (vgl. zB [www.google.com](http://www.google.com), lotus-effekt). Das angemeldete Wort Lotus stellt jedoch eine Art Grundwort dar, das mit vielen Ableitungen verwendet wird. Hinsichtlich der beanspruchten Waren assoziiert der Verkehr bei Waren, die zur Oberflächenbeschichtung verwendet werden können, mit dem Wort Lotus allerdings gerade den Lotus-Effekt. Dies trifft nicht nur für den angesprochenen Fachverkehr zu, sondern auch den interessierten Endverbraucher. Die Bezeichnung Lotus-Effekt entstammt dem Gebiet der Bionik und beschreibt das Phänomen der

besonderen Blattoberfläche der Lotuspflanze. Durch die extrem aufgerauhte Oberfläche haften die Schmutzpartikel an den abperlenden Wassertropfen und werden beim Abrollen vom Blatt mitgetragen und so abgewaschen, was ein effektives biologisches Modellsystem darstellt, von dem ausgehend unverschmutzbare künstliche Oberflächen entwickelt werden können, da der Effekt auf einer rein physikalisch-chemischen Grundlage beruht. Es sind daher zahlreiche Einsatzmöglichkeiten denkbar, insbesondere auch auf dem Gebiet der Fassadenanstriche, also dem hier u.a. beanspruchten Warengbiet. Entsprechend umfassend wird mit dem "Lotus-Effekt" auch geworben, wie die weitere Internet-Recherche des Senates belegt. Dabei wird blickfangmäßig die Kennzeichnung Lotus herausgestellt, wenn auch - wie schon erwähnt – überwiegend mit Zusätzen. Neben dem "Lotus-Effekt" wird nach Kenntnis des Senates seit kurzem auch mit dem "Lotus-Dach" geworben, wobei wiederum durch das Wort Lotus der Verkehr assoziiert, daß die entsprechend verwandten Dachziegel wasserabweisend und somit selbstreinigend sind. Vereinzelt findet sich auch die Bezeichnung "Der Lotus" für "Der Lotus-Effekt" (vgl. [www.google.com](http://www.google.com), lotus-effekt).

Lotus – auch in Alleinstellung und ohne weiteren Zusatz – enthält jedenfalls für die beanspruchten Waren den unmittelbaren Sachhinweis, dass durch die Waren die zu erzielende Oberflächenbeschaffenheit selbstreinigend ist. Das Zeichen stellt ein gebräuchliches Wort zur Werbung für Waren der Klassen 2, 17 und 19 dar, so daß vorliegend ein konkretes aktuelles Freihaltebedürfnis besteht.

Daran ändert auch nichts der Umstand, daß die Wortfolge "Lotus -Effekt" im Markenregister eingetragen ist. Ob hieran zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 1997 gegebenenfalls absolute Schutzhindernisse bestanden, kann dahinstehen, denn Auswirkungen auf das Vorliegen des Eintragungsverbotes für die hier beanspruchte Marke bestehen mangels Bindungswirkung von Voreintragungen nicht.

Damit hatte die Beschwerde in der Sache keinen Erfolg.

Auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet. Eine solche Anordnung kommt - unabhängig von dem Ausgang eines Beschwerdeverfahrens - nach §§ 71 Absatz 3, 66 Absatz 5 Markengesetz in den Fällen in Betracht, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern oder Verfahrensfehlern der Vorinstanz ergeben. Zu den Verfahrensgrundsätzen gehört auch der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör. Dieser ist vorliegend allerdings nicht verletzt. Die Erinnerungsprüferin hat als weitere Belege zu dem Bedeutungsgehalt der Wortfolge Lotus-Effekt auf zwei Zeitungsartikel Bezug genommen, die der Anmelderin mit dem Beschluß in Kopie zugestellt worden sind. In der Sache ist jedoch keine neue Argumentation erfolgt. Die Erinnerungsprüferin hat den Erstbeschluß ohne Änderung der Begründung bestätigt. Schon mit dem Erstbeschluß ist auf zwei Artikel der Fachzeitschrift "Malerblatt Forum" hingewiesen worden, aus denen sich der Bedeutungsgehalt des -"Lotus-Effektes" ergibt. Die entscheidungserheblichen Tatsachen waren somit der Anmelderin bekannt.

Unabhängig davon fehlt es auch an der erforderlichen Kausalität zwischen dem von der Anmelderin gerügten Fehlverhalten der Vorinstanz und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung. Denn inhaltlich wäre - ohne angebliches Fehlverhalten - dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen.

Stoppel

Martens

Kunze

br/prö