



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 344/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 88 069.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. November 2000 die Wortmarke

Fundraising Profile

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Kl. 35: Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung, insbesondere im Zusammenhang mit gemeinnützigen Vereinen und Gesellschaften; Werbung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung und Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensbewertung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Planungen als Hilfestellung im Zusammenhang mit Geschäftsführung und sonstige Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Buchprüfung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Marktforschung; Absatzforschung; Meinungsforschung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder Gewerbe-zwecken; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbe-zwecke; Personalmanagementberatung und Personal- bzw. Stellenvermittlung; Public Relations; Versteigerungen, insbesondere auch in Form von Online-Auktionen über das Internet; Herausgabe von Werbetexten;

Kl. 36: Finanzwesen; Beratung in Verbindung mit Finanzwesen; Finanzanalysen; Sammeln von Spenden für Dritte, insbesondere für gemeinnützige Zwecke; treuhänderische Vermögensverwaltung und Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Erstellung von Steurgutachten und -schätzungen;

Kl.41: Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke oder zu Unterrichtszwecken; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen und Kolloquien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Veranstaltung von Bällen; Durchführung von Life-Veranstaltungen; Musikdarbietungen; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von Glücksspielen, Herausgabe von Texten, ausgenommen als Wertetexte.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG) gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der erste Bestandteil der angemeldeten Wortkombination „Fundraising“ bezeichne Maßnahmen, die der Mittelbeschaffung für so genannte Non-Profit-Organisationen dienen, wozu neben dem Sammeln von Spenden insbesondere auch Öffentlichkeitsarbeit und Marktforschung gehörten. In dieser Bedeutung habe das Wort auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Der englische Begriff "Profile" bedeute dasselbe wie das deutsche Wort "Profil" und sei als "charakteristisches Erscheinungsbild" zu verstehen. "Fundraising Profile" bezeichne daher alle für Spender bedeutsamen Eigenschaften einer nicht gewinnorientierten Organisation, die ihr öffentliches Erscheinungsbild prägten und Spender dazu veranlassen könnten, Geld- oder Sachmittel zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne finde die Bezeichnung auch bereits Verwendung, wie aus Internetauszügen hervorgehe. Damit würden die angemeldeten Dienstleistungen als solche beschrieben, die der Bewertung, Erstellung oder Pflege eines Unternehmens Profils zur Erlangung von Spenden dienen bzw. unmittelbare Maßnahmen zur Erhebung von Spenden darstellten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Verwendung der Worte "Fundraising" und "Profile" bei einer Internet-Recherche ausschließlich in englischsprachigen Websei-

ten zu finden seien, und eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Gesamtbegriffs in Deutschland nicht belegt sei. Das Wort "Profile" habe im Englischen, wo es eine Singularform darstelle, eine völlig andere Bedeutung als im vorliegenden Fall, wo es als deutsches Pluralwort verwendet werde. Schon allein dies führe zu einer gewissen Mehrdeutigkeit, die bei den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen zum Versuch gedanklicher Auseinandersetzung führen werde. Außerdem werde auf den von der Markenstelle Bezug genommenen englischsprachigen Internetseiten der Begriff "Fundraising Profile" im Sinne von "Ihr Profil der Spendenwerbung" verwendet, während mit dem angemeldeten Zeichen ausschließlich "Dienstleistungen zur Verbesserung dieser Profile" angeboten würden. Es sei nicht ersichtlich, warum solche Dienstleistungen zur Verbesserung mit dem Sachbegriff als solchem, wenn es denn einer wäre, gekennzeichnet werden sollten.

Auch ein Bedürfnis des Verkehrs an der freien Verwendung des Zeichens liege nicht vor, zwar habe möglicherweise eine Non-Profit-Organisation ein solches Profil, dieses werde jedoch nicht Dritten angeboten, schon gar nicht für Dienstleistungen wie "Werbung", "Public Relations" oder Verbesserung der Spendenakquise.

Mit dem die Beschwerdebegündung enthaltenden Schriftsatz vom 14. November 2002 hat die Anmelderin außerdem einen Antrag auf Rückzahlung der Bescheinigungsgebühr gestellt. Sie meint, dass die Zeit von 13 Monaten, die zwischen dem Eingang der Beanstandungserwiderung vom 21. Mai 2001 und dem Erlass des angefochtenen Beschlusses vom 11. Juli 2002 vergangen sind, nicht die Einbehaltung der Gebühr rechtfertige, da der Antrag auf beschleunigte Bearbeitung nicht zu einer effektiven Beschleunigung des Verfahrens geführt habe.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen eines Freihaltungsbedürfnisses, auf das die Anmelderin in der Beanstandung sowie im Beschwerdeverfahren hingewiesen worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, 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.

Wie bereits ansatzweise aus den von der Markenstelle ermittelten Trefferlisten einer Internetsuchmaschine, jedenfalls aber aus den vom Senat ermittelten und der Anmelderin mitgeteilten Ausdrücken von Internetseiten hervorgeht, handelt es sich bei der angemeldeten Wortkombination "Fundraising Profile" um einen im anglo-amerikanischen Sprachraum gebräuchlichen Sachbegriff aus dem Bereich der Erhebung von Spenden für so genannte Non-Profit-Organisationen. Zwar konnte der Senat keine Definition dieses Begriffs auffinden, aus der Zusammenschau der recherchierten Internetseiten geht jedoch hinreichend deutlich hervor, dass mit "Fundraising Profile" die auf einem Konzept beruhende Gesamtheit aller Maßnahmen und Aktivitäten bezeichnet wird, mit denen eine nicht gewinnorientiert arbeitende Organisation Finanzierungsmittel von Spendern erwirbt. Hierbei kommt es vor allem darauf an, aus der Masse möglicher Spender diejenigen herauszusuchen, die für die jeweiligen Organisationen ein höheres Spendeninteresse haben könnten, diese gezielt anzusprechen und mit geeigneten Maßnahmen zur Gabe von Spenden zu bewegen.

So heißt es etwa in Zusammenhang mit einem Wahlkampf für das Amt des amerikanischen Präsidenten: "The interesting thing ist that Sharpton has a fundraising profile that is similar to Bush's profile as far as where he gets his major money from" (www.festersplace.blogspot.com/2003_11_09_festersplace_archive.html). Auf der Webseite <http://www.rabi.org.uk/ni.html> heißt es in Zusammenhang mit Aktivitäten der „Royal Agricultural Benevolent Institution“: „The Intention is to elevate our fundraising profile by attending the Royal Ulster Winter Fair in addition to the Balmoral Show“.

Unter www.stlouiseschool.org/Alumni/newsletter.htm wird unter der Überschrift „St. Louise School: A Fundraising Profile“ über die Aktivitäten der Schule und verschiedener sie unterstützender Personen bei der Erhebung von Spenden berichtet. In ähnlicher Weise taucht der angemeldete Begriff in Zusammenhang mit einer Stiftung auf, die nach ihrem Zweck das City College in Toronto (Kanada) unterstützt („The Foundation’s expanded fundraising profile is the result of ongoing financial challenges facing colleges today.“ (www.gbrownc.on.ca/Marketing/CCN/CCN11-97.html)).

Darüber hinaus gibt es auch Arbeitsstellen, bei denen eine Befassung mit dem "Fundraising Profile" zum Aufgabengebiet des Arbeitnehmers gehört. So wird etwa auf der Internetseite www.speakeasier.org/fundraiser.html die Stelle eines "Fundraisers" angeboten, wobei es in der Aufgabenbeschreibung u.A. heißt: „To research the charity’s fundraising profile“ (vgl. a. www.explorecompany.com/job_conservation.htm: "The Conservation Fund seeks to recruit a Director of Development to advance the fundraising profile of the organization").

Als Bezeichnung für das Konzept der Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen eine nicht gewinnorientiert arbeitende Organisation Finanzierungsmittel von Spenden bzw. Geldgebern erwirbt, stellt die angemeldete Wortkombination entgegen der Ansicht der Anmelderin eine Bezeichnung von Merkmalen der angemeldeten Dienstleistungen dar. Dabei kann es dahinstehen, ob bestimmte Dienstleistungen, wie etwa "Sammeln von Spenden für Dritte, insbesondere für gemeinnützige Zwecke", nicht bereits selbst integraler Bestandteil eines solchen „Fundraising Profile“ sind, sodass die angemeldete Marke insoweit die Art der Dienstleistungen bezeichnen würde. Jedenfalls bezeichnet "Fundraising Profile" die Bestimmung und Eignung der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich dass sie der Vorbereitung bzw. Erarbeitung und der Verwirklichung eines Konzepts zur Erhebung von Finanzierungsmittel für nicht gewinnorientiert arbeitende Organisationen dienen. Dies scheint auch die Anmelderin nicht in Abrede stellen zu wollen, wenn Sie auf Seite 2 ihrer Beschwerdebegründung darauf hinweist, dass mit dem Zeichen ausschließlich "Dienstleistungen zur Verbesserung dieser Profile" angeboten würden.

Da die angemeldete Wortkombination in der englischen Sprache einen festen Gesamtbegriff darstellt, spielt es auch keine Rolle, dass das Wort "Profile" im Deutschen die Pluralform von "Profile" darstellt. Denn als Teil eines englischen Gesamtbegriffs

wird dieser Markenbestandteil vom Verkehr allein als englisches Wort verstanden. Zwar wird möglicherweise nur ein Teil des Verkehrs die angemeldete Gesamtbezeichnung im o.g. Sinne verstehen, denn sie hat sich im deutschen Sprachraum bisher nicht belegen lassen. Angesichts der häufigen Übernahme englischer Sachzeichnungen in die deutsche Finanzfachsprache stellt jedoch allein schon die belegte Verbreitung der angemeldeten Bezeichnung in englischsprachigen Ländern verschiedener Kontinente einen gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkt für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Dies gilt umso mehr, als sich der Markenbestandteil "Fundraising" bereits als eingedeutschter Fachbegriff lexikalisch belegen lässt (vgl. Gabler: Wirtschaftslexikon, 15. Aufl.), so dass zu erwarten ist, dass auch weitere Spezialbegriffe aus diesem Themenbereich Eingang in die deutsche Fachsprache der Finanzierung von Non-Profit-Organisationen finden werden. Da § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die ungehinderte Verwendung von Fachbegriffen im Interesse der Mitbewerber sicherstellen soll, können bereits die Bedürfnisse eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs der Eintragung entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8, Rdn. 297).

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen, wobei es dahingestellt bleiben kann, ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt.

2. Für die Entscheidung über den von der Anmelderin gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr ist der Senat nicht zuständig. Das Rückzahlungsbegehren ist nicht schon dadurch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden, dass es erstmals im Beschwerdeverfahren geäußert worden ist. Da die Markenstelle über die Frage der Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr noch keine Entscheidung getroffen hat, bildet es nicht den Gegenstand des vorliegenden, gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG ausschließlich die Zurückweisung der Anmeldung betreffenden Beschwerdeverfahrens. Auch enthalten die Vorschriften über das Verfahren vor dem Patentgericht außer § 71 Abs. 3 MarkenG, der die Möglichkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorsieht, keine Bestimmung, die dem Gericht die erstmalige Entscheidung über die Rückzahlung einer patentamtlichen Gebühr ermöglicht.

Über den von der Anmelderin gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr wird die Markenstelle nunmehr nach den Grundsätzen des Bundesgerichtshofs zur Rückzahlung dieser Gebühr zu entscheiden haben.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl