

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	33 W (pat) 205/01
Entscheidungsdatum:	15. Januar 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 26, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 1

GALLUP II

1. Der kostenlose Versand von zwei periodisch erscheinenden Zeitschriften in einer Auflage von monatlich bis zu 500 Exemplaren sowie die kostenfreie, überwiegend zu Marketingzwecken an potentielle Kunden erfolgte Abgabe von über 800 Exemplaren von vier Büchern, die einen Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit der Widersprechenden aufweisen, reichen neben für sich genommen geringen Verkäufen (hier: unter 300.-- € im relevanten Benutzungszeitraum) für die Annahme einer ernsthaften Benutzung für Zeitschriften und Druckwerke aus (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 = MarkenR 2006, 30 - GALLUP).

2. Zwischen Druckereierzeugnissen und anderen Waren und Dienstleistungen besteht nicht schon deshalb eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, weil letztere das Thema oder der inhaltliche Gegenstand von Druckereierzeugnissen sein können.

Eine Ähnlichkeit kann sich jedoch angesichts besonders enger Berührungspunkte ergeben, etwa bei gleicher Zweckrichtung oder funktionellem Zusammenhang, z. B. bei sich gegenseitig ergänzenden oder ersetzenden Druckereierzeugnissen und anderen Waren und Dienstleistungen, soweit die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der speziellen Verhältnisse auf dem betreffenden Markt davon ausgehen werden, dass die Waren und Dienstleistungen aus gleichen Unternehmen stammen können (so bei Waren der Klasse 16: „Périodiques et rapports concernant l'étude de l'opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux ... , et relatifs à l'étude du marché“ einerseits und Dienstleistungen der Klassen 35 und 42: „Markt-, Meinungs- und Sozialforschung“ andererseits).



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 205/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 913 956

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Bender als Vorsitzender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 2 913 956

GALLUP

für

Marktforschung, Meinungsforschung, Sozialforschung

ist Widerspruch eingelegt worden aus der u. a. für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Wortmarke 2R 132 442

GALLUP

für

Imprimés et écrits, ainsi que périodiques et rapports concernant l'étude de l'opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux, économiques, politiques, statistique, religieux, techniques et hy-

giéniques, de même que des sujets d'art, d'horticulture, d'agriculture et de sylviculture, d'élevage, de pêche et relatifs à l'étude du marché et de la publicité.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Mai 2001 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Zunächst hat der Senat mit Beschluss vom 24. Juni 2003 (Mitt. 2004, 87) die Entscheidung der Markenstelle aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, wobei der Senat, nachdem die Benutzung der seit 1947 international registrierten Widerspruchsmarke (undifferenziert) bestritten worden ist, die rechtserhaltende Benutzung als nicht ausreichend glaubhaft gemacht angesehen hat. Auch soweit der Widerspruch neben § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zusätzlich auf den Widerspruchgrund des § 42 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt worden sei, fehle es an dessen Voraussetzungen, zudem sei auch bei diesem Widerspruchgrund die mangelnde Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zu berücksichtigen. Im Übrigen wird auf den Inhalt des Beschlusses verwiesen.

Auf die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 6. Oktober 2005 die Entscheidung des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen (BGH GRUR 2006, 152). In den Gründen hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass der Senat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu Unrecht als nicht hinreichend glaubhaft gemacht angesehen hat. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Begründung der Rechtsbeschwerdeentscheidung Bezug genommen.

Im Laufe des nach der Zurückverweisung fortgesetzten Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende mehrfach neue Benutzungsunterlagen vorgelegt. Die Markeninhaberin hält ihre Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Sie ist der Auffassung, dass die vorgelegten Unterlagen nicht zur Glaubhaftmachung einer rechtserhal-

tenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichen. Teilweise stellten sie keine eigenen Druckerzeugnisse der Widersprechenden dar, etwa der nur als unkörperliche E-Mail versendete "GALLUP DEUTSCHLAND NEWSLETTER" oder Presseberichte über die Tätigkeit der Widersprechenden in fremden Presseorganen. Soweit die Widersprechende überhaupt Druckerzeugnisse vorgelegt habe, wiesen diese häufig nur rein firmenmäßige Hinweise auf. Zudem sei der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die Einfügung in Gesamtbegriffe wie "GALLUP PRESS", "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" oder "GALLUP GLOBE" verändert worden.

Bei den von der Widersprechenden weiter vorgelegten Unternehmensbroschüren, Prospekten und Deckblättern von Angeboten mit erkennbarem Bezug zu Meinungsumfragen und Unternehmensberatung handele es sich nur um Werbeunterlagen bzw. Angebote für die Dienstleistungen "Unternehmensberatung" und "Meinungsforschung". Eine solche Eigenwerbung für Dienstleistungen könne keine Benutzung für Druckschriften der Warenklasse 16 sein. Sie belege allenfalls die Eigenschaft der Widersprechenden als Dienstleistungsbetrieb. Gleiches gelte für die weiter von der Widersprechenden eingereichten Ausdrucke der Deckblätter verschiedener Präsentationen. Dabei handele es sich nur um die schriftliche Niederlegung von Ergebnissen der von der Widersprechenden angebotenen Unternehmensberatungs- und Meinungsforschungstätigkeit, die den alleinigen Kern ihrer Unternehmenstätigkeit bilde. Die Verbreitung bzw. Abgabe darauf bezogener Werbe- und Ergebnisunterlagen stelle eine reine Hilfsdienstleistung dar, die vom Abnehmer nur als selbstverständlich mit erbrachtem Bestandteil von Unternehmens- und Meinungsforschungsdienstleistungen aufgefasst werde.

Unterlagen, die nur eine Benutzung durch die amerikanische Muttergesellschaft der Widersprechenden zeigten, insbesondere die vorgelegten englischsprachigen Bücher, Prospekte und Kundenzeitschriften, könnten nicht berücksichtigt werden, da die Konzernmutter nicht mit Fremdbenutzungswillen für ihre Tochter handele. Außerdem gingen aus den Glaubhaftmachungunterlagen keine mit Druckschrif-

ten erzielten Umsätze hervor. Die zumeist unentgeltlich an Unternehmenskunden abgegebenen Unterlagen stellten keine Benutzung von Druckschriften mit Gewinnerzielungsabsicht dar.

Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, da zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit vorliege. Insbesondere könne die schriftliche Bewerbung von Meinungsforschungsdienstleistungen oder die schriftliche Niederlegung der Ergebnisse solcher Dienstleistungen nicht zu einer Ähnlichkeit zwischen Meinungsforschung und Druckschriften führen, andernfalls wären Dienstleistungen überflüssig, deren Ergebnisse schriftlich fixiert würden. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf den Inhalt ihrer Klageerwiderung im parallel geführten zivilrechtlichen Löschungsklageverfahren 9 HK O 8824/07 vor dem Landgericht München I.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2001 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie ist der Auffassung, dass sie die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, soweit hierüber nach der Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof im fortgesetzten Beschwerdeverfahren überhaupt noch entschieden werden könne, mit den ergänzend vorgelegten Unterlagen auch für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht habe. Bei der Versendung des "GALLUP DEUTSCH-

LAND NEWSLETTER" als E-Mail handele es sich um eine rechtserhaltende Benutzung von Druckereierzeugnissen, denn die versendeten Dateien im PDF-Format stellten exakte und unveränderliche digitale Abbildungen gedruckter Seiten dar. Derzeit würden Bücher und sonstige Texte, einschließlich der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, in dieser digitalen Form veröffentlicht. Dementsprechend habe auch das Oberlandesgericht München in einem Verfahren, in dem es ebenfalls um die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gegangen sei, eine solche Benutzung sogar im Strengbeweisverfahren anerkannt. Soweit es darauf ankommen sollte, regt die Widersprechende die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Jedenfalls aber sei die Benutzung mit den weiter vorgelegten vier Büchern, verschiedenen Exemplaren der Kundenzeitschriften "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" und "GALLUP GLOBE", Beispielen und Ausdrucken aus Werbe- und Präsentationsunterlagen sowie den eidesstattlich versicherten Angaben über ihre Verteilung glaubhaft gemacht worden. Die Bücher, die im deutschen Buchhandel erhältlich seien, wiesen mit der Aufschrift "GALLUP PRESS" unproblematisch einen Hinweis auf die Gallup Organisation als Herausgeber auf. Auf den Titelseiten der auch an deutsche Unternehmenskunden abgegebenen Magazine "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" und "GALLUP GLOBE" finde sich die Widerspruchsmarke ohne Änderung ihres kennzeichnenden Charakters.

Die Zurechnung von Benutzungshandlungen der amerikanischen Konzernmutter zugunsten der Widersprechenden nach § 26 Abs. 2 MarkenG sei schon im Hinblick auf Ziff. 23 der Rechtsbeschwerdeentscheidung unproblematisch, da der Bundesgerichtshof darin ausdrücklich keinen Anlass zu Zweifeln daran gesehen habe, dass die Widersprechende der Benutzung ihrer Marke durch ihre Konzernmutter zugestimmt habe. Ergänzend dazu hat die Widersprechende mehrere eidesstattliche Versicherungen von Führungskräften der Widersprechenden und ihrer Konzernmutter vorgelegt.

Zudem bestehe die Gefahr von Verwechslungen. Die Marken seien identisch. Auch liege eine ausreichende Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen vor, wobei die Widersprechende auf eine entsprechende Beurteilung des Oberlandesgerichts München verweist.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere der eingereichten Benutzungsunterlagen, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs zu Recht gelöscht, da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht hat und zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Auf die zulässige, undifferenziert erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht.

a) Soweit es den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG betrifft, hat der Bundesgerichtshof in Ziff. 22 seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung bereits festgestellt, dass der erkennende Senat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im aufgehobenen Beschluss vom 24. Juni 2003 zu Unrecht als nicht hinreichend glaubhaft gemacht angesehen hat. Der Bundesgerichtshof hat sich dabei mit Benutzungsunterlagen befasst, die für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Juli 1993 bis Juli 1998) relevant sind, und die ursprünglich vom erkennenden Senat geäußerten Bedenken gegen die Ernsthaftigkeit der Benutzung und die Zurechnung nach § 26 Abs. 2 MarkenG nicht geteilt. An diese rechtliche Beurteilung ist das Bundespatentgericht nach § 89 Abs. 4 MarkenG gebunden. Nachdem keine weiteren rechtlichen Bedenken gegen die Anerkennung

einer den Anforderungen nach § 26 MarkenG genügenden Benutzung ersichtlich sind, hat der Senat damit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zugrunde zu legen.

b) Entgegen der von der Widersprechenden ursprünglich vertretenen Auffassung stand allerdings die abschließende Entscheidung über den Widerspruch i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG noch aus, so dass die Widersprechende im fortgesetzten Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung für diesen Zeitraum glaubhaft zu machen hatte. In seinem Beschlusstenor hat der Bundesgerichtshof gemäß dem Wortlaut des § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG "die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung" an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Damit hat er die Sache noch nicht abschließend entschieden, sie ist vielmehr vom Bundespatentgericht als Tatsacheninstanz weiter zu behandeln, so dass erst dessen abschließende Entscheidung die "Entscheidung über den Widerspruch" i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG darstellt (vgl. BPatGE 44, 163, 165 - CONTURA II, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43, Rdn. 9).

c) Für den danach zugrunde zu legenden Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2008 hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass sie ihre Marke ernsthaft benutzt hat.

aa) Insbesondere ist eine funktionsgemäße Art der Benutzung der Widerspruchsmarke zur kennzeichnenden Unterscheidung von Druckerzeugnissen anderer Unternehmen glaubhaft gemacht worden.

Wenngleich der Senat keineswegs in allen der eingereichten Beispiele eine funktionsgemäße Benutzung der Marke für Druckerzeugnisse sieht, so liegen dennoch ausreichende Unterlagen hierfür vor. Dies gilt vor allem für die als Anlage WF 6 zum Schriftsatz vom 27. Dezember 2007 eingereichten vier Bücher, die laut ihren Copyright- und "First Printing"- bzw. "First Edition"-Vermerken aus den Jahren 2006 und 2007 stammen und damit in den Benutzungszeitraum nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG fallen. Sie sind zunächst auf ihren Umschlägen und dem Einband, jeweils auf dem Buchrücken unten, mit der grafisch gestalteten Aufschrift "GALLUP PRESS" gekennzeichnet. Zudem weisen sie diese Kennzeichnung auch auf den Titel- bzw. Titelfrückseiten und den jeweils letzten bedruckten Seiten auf. In der so verwendeten Kennzeichnung liegt keine Änderung des kennzeichnenden Charakters, was bereits angesichts des eindeutig beschreibenden Begriffsinhalts von "PRESS" für Druckereierzeugnisse offensichtlich ist. Dies gilt umso mehr, als der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung auch in dem Zeitschriftentitel "THE GALLUP REVIEW", der mit dem vorangestellten bestimmten Artikel sogar noch deutlicher abgewandelt ist, keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen hat (BGH, a. a. O., Ziff. 25). Die grafische Gestaltung der verwendeten Kennzeichnung in Form von untereinander stehenden schwarzen und weißen Hintergrundbalken führt zudem eher noch stärker von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters weg, da sie das Wort "GALLUP" betont (auf weißem Grund, oben stehend) und das andere Wort "PRESS" optisch abwertet (auf schwarzem Grund, unten stehend). Im Übrigen stellt die Anbringung der Kennzeichnung auf dem unteren Teil des Buchrückens eine ausreichend deutliche Verwendung dar, die einerseits naturgemäß optisch hinter den für den Buchkäufer wichtigeren Informationen über Autor und Titel zurückbleibt, andererseits bei stehender Lagerung und Präsentation im Buchladen ohne weiteres vom Verbraucher wahrgenommen werden kann. Diese Art der Anbringung auf Druckereierzeugnissen entspricht auch der ansonsten verkehrsüblichen Art der Kennzeichnung von Büchern mit der Verlagsmarke.

Ähnlich verhält es sich bei den als Anlage WF 7 eingereichten Exemplaren der Kundenzeitschrift "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" aus den Jahren 2003 bis 2007, die - wie bei Zeitschriften üblich - auf dem Titelblatt oben mit der genannten Gesamtkennzeichnung versehen ist. Auch hier ist der kennzeichnende Charakter des Markenworts "GALLUP" nicht verändert worden, da es bei den meisten der eingereichten Exemplare nach Wortgröße, Position und Farbe eindeutig herausgestellt ist, während die darunter stehenden Worte "MANAGEMENT JOURNAL"

optisch völlig herabgesetzt und im Übrigen erkennbar rein thematisch beschreibend sind. Auch insoweit kann wiederum ergänzend auf die Beurteilung der Wortfolge "THE GALLUP REVIEW" durch den Bundesgerichtshof verwiesen werden.

Gleiches gilt für den Titel der weiteren Kundenzeitschrift "GALLUP GLOBE" (ab 2004: "GALLUP GLOBE QUARTERLY"). Auch hier weist das von der eingetragenen Widerspruchsmarke abweichende Wort "GLOBE" insofern noch stark beschreibende Bezüge auf, als es globale, also weltweite bzw. weltumspannende Inhalte symbolisiert, wofür auch der auf dem Titel mit abgebildete Globus und viele internationale Bezüge des Zeitschrifteninhalts sprechen. Erst recht beschreibend ist das ab 2004 hinzu gekommene weitere Titelwort "QUARTERLY", da es den Erscheinenszyklus benennt.

Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr darauf an, ob die übrigen eingereichten Unterlagen für den Nachweis einer ernsthaften Benutzung geeignet sind.

bb) Auch der Dauer nach ist eine ernsthafte Benutzung i. S. d. § 26 Abs. 1 glaubhaft gemacht worden. Neben dem Vertrieb der vorgelegten vier Bücher in den Jahren 2006 und 2007 sind auch die von April 2003 bis September 2007 (GALLUP MANAGEMENT JOURNAL) und September 2002 bis zum ersten Quartal 2006 (GALLUP GLOBE) reichenden Erscheinungsdaten der mit zahlreichen Exemplaren vorgelegten Kundenzeitschriften mit zu berücksichtigen.

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung nach ihrer Dauer wird im Übrigen auch durch die bereits vor dem fraglichen Benutzungszeitraum liegenden Handlungen unterstrichen, die, soweit sie in den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Juli 1993 bis Juli 1998) fallen, teilweise bereits Gegenstand der Beurteilung durch den Bundesgerichtshof waren. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob die Konzernmutter der Widersprechenden tatsächlich bereits seit 1935 unter der Marke "GALLUP" Druckschriften in Deutschland abgesetzt hat, wie die Operation

Managerin A... in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 13. März 2002 sinngemäß versichert hat. Jedenfalls hat der General Counsel and Corporate Secretary der Muttergesellschaft S... unter Ziff. 3.f. und g. seiner undatierten eidesstattlichen Versicherung die Jahre 1988, 1992 und 1994 als Beginn des Bezugs des "The Gallup Poll Monthly Magazine" durch verschiedene deutsche Universitätsbibliotheken angegeben. Die dazu vorgelegten Beispielsexemplare datieren von 1997 und 1998, die vorgelegten Internetausdrucke aus dem GBV-Katalog von 2000. Daher gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass eine kontinuierliche Benutzung für verschiedene Druckwerke seit mindestens 1998 glaubhaft gemacht worden ist.

cc) Auch dem Umfang nach ist unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Unterlagen eine ernsthafte Benutzung i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden. Zwar sind eidesstattlich keine Umsatzzahlen versichert worden, insbesondere erscheint der in Form nur einer einzelnen Rechnung belegte Umsatz für sich genommen sehr gering (Rechnung vom 21. Dezember 2007: ... €, wovon auch noch ... € auf das offenbar im Campus-Verlag erschienene und damit vermutlich mit der Marke "campus" gekennzeichnete Buch "Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt" entfallen, vgl. dazu den als Anlage WF 8 eingereichten Werbeflyer mit Abbildungen deutschsprachiger Bücher).

Allerdings hat der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung zu den von der Widersprechenden herausgegebenen Periodika festgestellt, dass es für die betreffenden Druckschriften nach der Natur der Sache nur einen sehr speziellen Abnehmerkreis gebe, so dass aus der geringen Auflage nicht auf eine bloße Scheinbenutzung geschlossen werden könne. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Druckschriften über die ISBN-Nummer in Buchhandlungen zu erhalten seien (BGH a. a. O., Nr. 24).

Auch die vorgelegten vier Bücher aus den Jahren 2006 und 2007 sind nach Erkenntnis des Senats im deutschen Buchhandel erhältlich. Dies ergibt sich zum einen aus der in der eidesstattlichen Versicherung von P... vom

27. Dezember 2007 enthaltenen Bestätigung der Richtigkeit des begleitenden Schriftsatzes, in dem auf Seite 2 die ISBN-Nummern aufgeführt werden, zum anderen ist auch der von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 10. Januar 2008 als Anlage WF 20 vorgelegte Internetausdruck zu berücksichtigen, der das Buch "Strengths Finder 2.0" im Angebot der deutschen Internetseite (www.amazon.de) des Internetbuchhändlers Amazon zeigt.

Zudem hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass auch die unentgeltliche Verteilung einer Kundenzeitschrift eine (ernsthafte) Markenbenutzung darstellen kann. Für die Beurteilung komme es in der Regel nicht darauf an, ob die gekennzeichnete Ware gegen Entgelt vertrieben werde, es sei denn, der unentgeltliche Vertrieb weise keinen Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit auf und habe allenfalls symbolischen Charakter, was bei einer an 500 Kunden gerichteten Direktwerbung angesichts des Umfangs der von diesen akquirierten Meinungsumfrageaufträge und der international bedeutenden Stellung des werbenden Meinungsforschungsunternehmens nicht der Fall sei (BGH, a. a. O., Ziff. 25). Damit hat der Senat auch die Angaben in der weiteren eidesstattlichen Versicherung von P... vom 10. Januar 2008, Ziff. 2. zu berücksichtigen, wonach die vorgelegten vier Bücher im Jahr 2007 insgesamt über 800-mal überwiegend zu Marketingzwecken "abgegeben" worden seien. Hinzu kommt die ebenfalls eidesstattlich versicherte Versendung von Druckausgaben des "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" an monatlich mindestens 100, teilweise bis zu 500, und des Magazins "GALLUP GLOBE" an durchschnittlich 50 Kunden (vgl. eidesstattliche Versicherungen von P... vom 27. Dezember 2007 und vom 10. Januar 2008, Ziff. 3. und 4.).

Zudem ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine hohen Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung einer Marke gestellt werden. Selbst geringfügige Absatzmengen können durchaus als ernsthafte Benutzung angesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 - Vitafruit), was auch in der vorliegenden Rechtsbeschwerdeentscheidung zum Ausdruck gekommen ist.

Im Übrigen kann die Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig nur begrenzten Benutzung auch durch andere Umstände belegt werden, zu denen vor allem eine lange Benutzungsdauer gehört. Hierbei müssen auch Art und Umfang des Markengebrauchs vor Beginn des Benutzungszeitraums mit berücksichtigt werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26, Rdn. 54). Angesichts der langjährigen und kontinuierlichen Benutzungsdauer (s. o. bb)) ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt eine ernsthafte Benutzung festzustellen.

dd) Die Widersprechende hat auch die Benutzung in Deutschland glaubhaft gemacht. Dies ist in den eidesstattlichen Versicherungen von P... vom 27. Dezember 2007 und vom 10. Januar 2008 versichert worden und wird jedenfalls für das Buch "STRENGTHS FINDER" durch den als Anlage WF 20 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 10. Januar 2008 vorgelegten Internetauszug aus dem Buchhändlerangebot unter www.amazon.de bestätigt.

Dagegen sprechen auch nicht die in englischer Sprache gehaltenen Texte der Bücher und Periodika, da diese in dem entsprechenden Bereich die Fachsprache darstellt und von den angesprochenen Spezialisten allgemein verstanden wird.

ee) Schließlich sind die Benutzungshandlungen, soweit sie nicht ohnehin von der Widersprechenden selbst vorgenommen worden sind, dieser jedenfalls nach § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen. Insoweit hat der Bundesgerichtshof bereits in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung festgestellt, dass kein Anlass zu Zweifeln daran bestehe, dass die Widersprechende der Benutzung ihrer Marke durch ihre Konzernmutter gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG zugestimmt habe (BGH, a. a. O., Ziff. 23). Im Übrigen hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen ihrer Geschäftsführer K... und J... sowie des Vizepräsidenten A1... ihrer Muttergesellschaft vorgelegt, in denen bestätigt wird, dass die Marke "Gallup" stets mit Zustimmung durch die Widersprechende und umgekehrt zugleich mit Zustimmung durch die Muttergesellschaft benutzt worden ist.

Damit ist insgesamt eine den Anforderungen des § 26 MarkenG genügende Benutzung glaubhaft gemacht worden.

2. Zwischen den Marken besteht auch die Gefahr von Verwechslungen. Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

a) Die Widerspruchsmarke verfügt als englischer Familienname über eine von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass ihr gerade auf dem Warengbiet der Druckerzeugnisse (*imprimés et écrits*), für die sie registriert ist, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zukommt, zumal keine hohen Absatzzahlen für diese Waren festgestellt werden konnten (s. o. Ziff. 1. c) cc)), ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen im Bereich einer schwachen bis mittelgradigen Ähnlichkeit. Zwar bestehen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware grundlegende Abweichungen, so dass Dienstleistungen im Regelfall weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren noch mit den durch sie in Form von Waren produzierten Ergebnissen ähnlich sind. Gleichwohl können besondere Umstände je nach den Gegebenheiten des speziellen Marktes die Fest-

stellung der Ähnlichkeit nahelegen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Waren befasst, sei es dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 83).

Dabei vermag der Senat allerdings nicht uneingeschränkt der von der Widersprechenden in Bezug genommenen Auffassung des Oberlandesgerichts München im Urteil vom 3. August 2006 (29 U 1513/6) zu folgen, das eine hohe Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen angenommen hat. Hierbei hat das Oberlandesgericht darauf abgestellt, dass es zur Erstellung der Druckschriften, Schriftstücke, Zeitschriften und Berichte mit Bezug zu Studien der öffentlichen Meinung und zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, statistischen usw. Problemen erforderlich sei, die betreffenden Studien durchzuführen; umgekehrt habe die Durchführung der Studien kaum Sinn, wenn deren Ergebnisse nicht anschließend in Druckschriften festgehalten würden. Dies begründe die Annahme des Verkehrs, mit der Klagemarke gekennzeichnete Dienstleistungen, die solche Studien betreffen, würden ebenfalls von der Klägerin erbracht. Wegen des unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der Dienstleistung der Erbringung entsprechender Studien und der als Waren zu behandelnden Druckschriften, die die Ergebnisse der Studien wiedergäben, sei von hoher Ähnlichkeit auszugehen (OLG München, a. a. O., Seite 14 unter B. II. 2. a) bb) (1) bbb)). Diese Begründungslinie erscheint im Hinblick auf den Grundsatz problematisch, wonach Dienstleistungen regelmäßig weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren noch mit den durch sie in Form von Waren produzierten Ergebnissen ähnlich sind, soweit nicht die besonderen Marktverhältnisse auf dem speziellen Waren- und Dienstleistungsgebiet etwas anderes nahe legen.

Allerdings geht der Senat mit dem Oberlandesgericht München davon aus, dass die fachlich-thematischen Parallelen der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen mit ihrem Bezug zu Markt-, Meinungs- und Sozialforschung ein durchaus zu berücksichtigender Faktor sind. Zwar kann nicht jede in Druckwerken inhaltlich behandelte bzw. behandelbare Thematik (z. B. Kraftfahrzeuge, Unternehmensberatung, Lebensberatung, Reisen, Reparaturen ...) bereits zu einer Ähnlichkeit zwischen Druckwerken und dem jeweiligen Thema führen, soweit letzteres Gegenstand entgeltlich produzierter, gehandelter oder erbrachter Waren oder Dienstleistungen sein kann. Ansonsten wäre die Ähnlichkeit zwischen Druckereierzeugnissen mit anderen Waren und Dienstleistungen derart uferlos, dass die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit keinen eigenständigen Faktor der Verwechslungsgefahr mehr darstellen könnte. Dies würde auch für das Verhältnis weiterer Waren und Dienstleistungen gelten, die ebenfalls einen inhaltlich-thematischen Bezug zu anderen Waren oder Dienstleistungen aufweisen, z. B. Messedienstleistungen zu allen Messethemen, Werbung zu allen beworbenen Waren und Dienstleistungen usw.. Eine solche Entwertung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kann erkennbar nicht im Sinne des Gesetzes sein, was schon aus dem Verhältnis der Tatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG und des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG zueinander hervorgeht.

Hier allerdings ist zu beachten, dass im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, eingeleitet durch "ainsi que" (einschließlich), ausdrücklich "périodiques et rapports concernant l'étude de l'opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux, ... et relatifs à l'étude du marché ..." (Zeitschriften und Berichte mit Bezug zu Meinungsforschung, einschließlich zu gesellschaftlichen, ... Problemen ... sowie hinsichtlich Marktforschung ...) aufgeführt und damit für den Vergleich der beiderseitigen Dienstleistungen mit einzubeziehen sind. Jedenfalls zu diesen ausdrücklich mit geschützten Spezialdruckwerken der Widerspruchsmarke bestehen enge Berührungspunkte hinsichtlich der Art, Funktion und des Zwecks der Waren und Dienstleistungen, die beiderseits der Erforschung von Markt-, Meinungs- und Sozialverhältnissen und der Verwertung der so gewonnenen Erkennt-

nisse dienen. Die Waren und Dienstleistungen können deshalb mitunter auch in einem Ergänzungs- oder Alternativverhältnis zueinander stehen, da sie aufeinander aufbauen oder - bei gleich gelagerter Problemstellung - alternative oder vorweggenommene Lösungswege aufzeigen können. Dies geht über den o. g. bloßen Themenbezug von Druckereierzeugnissen hinaus. Letztlich werden die überwiegend angesprochenen Spezialverkehrskreise in den Management- oder Marketingabteilungen von Unternehmen die Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den Fachpublikationen der Widerspruchsmarke auf die gleiche Ebene stellen und sie demselben Herkunftsbetrieb zuordnen.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke hiergegen einwendet, dass die Widersprechende gerade solche, sich auf Meinungsforschung beziehenden Druckschriften nicht rechtserhaltend benutzt habe, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Denn die Widersprechende hat Druckwerke benutzt, die sich inhaltlich mit Meinungsforschung befassen oder dazu jedenfalls einen thematischen Bezug aufweisen. Dies gilt etwa für das Buch "12 THE ELEMENTS OF GREAT MANAGING", das bereits im Untertitel Bezüge zu Meinungsforschung zeigt ("Based on Gallup's ten million workplace interviews – the largest worldwide study of employee engagement"), was sich im weiteren Umschlag- und Buchtext bestätigt. Außerdem sind entsprechend den Feststellungen des Bundesgerichtshofs auch Kundenzeitschriften ergänzend mit zu berücksichtigen. In den dazu vorgelegten Exemplaren der Zeitschriften "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" und "GALLUP GLOBE" spielt das Thema Meinungsumfragen und verwandte Themen naturgemäß eine tragende Rolle. So setzt sich die Zeitschrift "GALLUP MANAGEMENT JOURNAL" häufig mit Umfrage- und Beratungstätigkeit, einschließlich ihrer Methodik und der Erkenntnisse auseinander, die die Konzernmutter der Widersprechenden für einzelne Unternehmenskunden ausübt (insbesondere Arbeitnehmer- und Kundenzufriedenheit). Auch die sich vorrangig mit Interna des Konzerns der Widersprechenden befassende Zeitschrift "GALLUP GLOBE" berichtet zumindest gelegentlich über Meinungsumfragen und deren Erarbeitung und Ergebnisse, entweder direkt oder mittelbar im Rahmen der Berichte über die darin vorgestellten Mitar-

beiter, Außenbüros, Projekte oder Unternehmenskunden (z. B. Ausgabe Sept./Oct. 2003: "The 2003 Gallup Poll of Baghdad", Ausgabe 4/04, S. 9: Bericht über Umfragen in Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl 2004; Ausgabe 3/05, S. 2: "The Gallup Poll Panel getting primed and ready" (vgl. dazu auch Ausgabe 1/06), S. 7: "Gallup's World Poll will create informational capital for leaders and citizens").

Für eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen spricht weiter, dass sich das Dienstleistungsgebiet der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung auch schon seiner Natur nach für grundlegende oder ergänzende bzw. weiterführende Studien, Berichte oder Buchreihen anbietet. Zudem berücksichtigt der Senat die von der Markenstelle im angefochtenen Beschluss aufgrund eigener Ermittlungen getroffene und unbestritten gebliebene Feststellung, dass Meinungsumfragen zum Teil auch von Meinungsforschungsinstituten selbst initiiert und deren Ergebnisse in schriftlicher Form z. B. an Verlage verkauft werden.

Unter Beachtung der gebotenen Zurückhaltung bei der Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen geht der Senat nach alledem von einer mittleren, jedenfalls aber zumindest geringen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen aus.

c) Den danach erforderlichen wenigstens unterdurchschnittlichen Abstand zur Gegenmarke hält die jüngere Marke nicht ein, da die Marken identisch sind. Es

besteht somit eine Gefahr von Verwechslungen, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

Die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke war damit zurückzuweisen.

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

Cl