



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/20

(Aktenzeichen)

an Verkündungs Statt
zugestellt am
28. November 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 102 706

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 306 04 253 in Bezug auf die Waren

„Lebende Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur“

zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 102 706 wird in diesem Umfang angeordnet. Soweit die Widersprüche aus den Marken 30 2009 057 489 und UM 013 104 351 in Bezug auf die vorgenannten Waren zurückgewiesen worden sind, ist die Beschwerde der Widersprechenden derzeit gegenstandslos.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

2. Auf die Anschlussbeschwerde des Inhabers der jüngeren Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2020 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 30 2018 102 706 in Bezug auf die Waren

„natürliche oder künstliche Wursthäute; Futtermittel und Tiernahrung“

angeordnet worden ist. Die Widersprüche aus den Marken 306 04 253, 30 2009 057 489 und UM 013 104 351 werden in diesem Umfang zurückgewiesen.

Die weitergehende Anschlussbeschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

KADEMAE

ist am 9. März 2018 angemeldet und am 13. Juni 2018 unter der Nummer 30 2018 102 706 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 29: Fleisch; Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere; Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; Vogeleier und Eierprodukte; Öle und Fette; verarbeitetes

Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Suppen und Brühen, Fleischextrakte; zubereitete Insekten und Larven; natürliche oder künstliche Wursthäute;

Klasse 30: Fertiggerichte und pikante Snacks, nämlich Snacks auf der Basis von Mais, Getreide, Mehl und Sesam, Kekse und Kräcker, Klöße, Pfannkuchen, Pasta, Reis und Getreidespeisen, Pasteten und Mehlspeisen, Sandwiches und Pizzas, Frühlings- und Seetangrollen, gedämpfte Brötchen, Tortillaspeisen; Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren; Schokolade; verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; Puddings als Desserts; Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe;

Klasse 31: **Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Futtermittel und Tiernahrung; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere;**

Klasse 32: Nichtalkoholische Getränke; Bier und Brauereiprodukte; Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, sowie Versandhandelsdienstleistungen, in Bezug auf Lebensmittel und Getränke;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen; Catering; Betrieb von Restaurants und Cafés.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 13. Juli 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 12. Oktober 2018 aus drei Marken Widerspruch erhoben, nämlich

1. aus ihrer am 9. Mai 2006 eingetragenen Wortmarke 306 04 253
(Widerspruchsmarke 1)

KaDeWe

eingetragen für:

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels auch im Internet betreffend Waren der Klassen 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34

2. aus ihrer am 27. Oktober 2009 eingetragenen Wortmarke 30 2009 057 489
(Widerspruchsmarke 2)

KaDeWe

eingetragen für:

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

3. aus ihrer am 8. Januar 2015 eingetragenen Unionswortmarke 013 104 351
(Widerspruchsmarke 3)

THE KADEWE GROUP

die unter anderem eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29: Fleischextrakte; Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Fleisch; Wildbret; Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere; Verarbeitetes Geflügel;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Brot; Malzbiskuits;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen von Warenhäusern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Schönheitsprodukten, Toiletteartikeln, Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutischen und Hygieneerzeugnissen, medizinischen Bedarfsartikeln, Putzmitteln, Maschinen für Haushaltszwecke, Handwerkzeugen, elektrischen Haushaltsgeräten und elektronischen Ausrüstungen, Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Ton und Bild, audiovisuellen Geräten, Computer und Computerzubehör, Druckern, Fotoapparaten, aufgezeichneten Inhalten, Telefonzubehör, Beleuchtungs-, Koch-, Kühlanlagen, Juwelierwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Musikinstrumenten, Schreibwaren, Druckereierzeugnissen, Schreibmaschinen und Büroartikeln, Künstlerbedarfsartikeln, Malpinseln, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bildungsbedarfsartikeln, Einweg-Papierartikeln, Lederwaren, Gepäckbehältnissen, Taschen, Brieftaschen, Visitenkartenetuis, Regenschirmen und Sonnenschirmen, Spazierstöcken, Möbeln, Spiegeln, Bilderrahmen, Einrichtungswaren, Betten, Bettzeug, Matratzen, Kopfkissen und Kissen; Jalousien, Befestigungsteilen für Vorhänge und Jalousien; Babystühle;

Badmöbel, Strandliegen, Luftmatratzen, Betten für Kinder, Fotorahmen, Badmöbeln, Schlafzimmermöbeln, Stühlen als Büromöbel, Kleiderständern [Möbel], Computermöbeln; Konferenztischen; Stühle; Bänken, Künstlerbedarfsartikeln, Kunstwerken, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämmen, Bürsten (ausgenommen Pinsel), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, unbearbeitetem oder teilweise bearbeitetem Glas (ausgenommen Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Essbestecken [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel], Kochausrüstungen für Nahrungsmittel, Kochgeräten, Tafelgeschirr, Garnen und Fäden, Webstoffen und Textilwaren, Bettüberwürfen, Tischdecken, Schutzüberzügen für Möbel, Vorhängen, Haushaltstextilien, Nähartikeln, Textilstoffen, Bekleidungsstücken und Bekleidungszubehör; Wäsche, Konditorwaren, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportausrüstungen, Optikerwaren, Bodenbelegen, Wandverkleidungen, Teppichen, Spielen und Spielsachen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Kaffee, Tee, Kakao, Nahrungsmittelprodukten, alkoholfreien Getränken, alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) und Bier, Tabak; Vermietung von Werbeflächen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogramme; Produktvorführungen und -präsentationen; Zur Verfügung stellen von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Werbung und Reklame per Fernsehen, Rundfunk, Post; Werbung im Internet für Dritte; Werbung über ein Mobiltelefonnetz; Messe- und Ausstellungsdienste; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung von Waren; Werbung, einschließlich Online-Werbung über ein Computernetz; Werbung und Marketing; Öffentlichkeitsarbeit; Warenprobenverteilung für Werbezwecke; Verbreitung von gedrucktem Verkaufsförderungs- und Werbematerial per Post; Verbreitung von Werbematerial mittels Postsendungen; Werbematerialverteilung; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Erstellen von Werbetexten; Aktualisierung von

Werbematerial; Vervielfältigung von Werbematerial; Verbreitung von Werbung; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Beratung bezüglich Marketing; Wirtschaftsberatung; Unternehmensberatungsdienste; Geschäftsführungsberatung; Beurteilung von Märkten; Erstellung von Betriebsstatistiken; Erstellen von statistischen Unternehmensstudien; Analyse von Unternehmensstatistiken; Analyse von Marktforschungsstatistiken; Statistische Auswertung von Marketingdaten; Vermittlung von Handelstransaktionen und -abkommen; Vermittlung von Verträgen über den Kauf und Verkauf von Waren; Firmenberatung in Bezug auf Franchising; Firmenberatung in Bezug auf Franchising; Ausgabe von Bonuskarten [Verkaufsförderung]; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Erstellung von Rechnungen; Versandwerbung; Durchführung von Ausstellungen für geschäftliche Zwecke; Messe- und Ausstellungsdienste; Ausstellungsveranstaltung zu Werbezwecken; Organisation von Handelsmessen; Förderung von Verkäufen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat mit Schriftsatz vom 12. November 2018 die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich aller Widerspruchsmarken erhoben. Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 7. März 2019 und vom 7. Juni 2019 verschiedene Unterlagen eingereicht, unter anderem eidesstattliche Versicherungen der Geschäftsführer der Widersprechenden vom 6. März 2019 sowie Rechnungen und Kataloge.

Mit Beschluss vom 5. Juni 2020 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA auf die Widersprüche die teilweise Löschung der Marke für alle Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme der Waren **„Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“** angeordnet.

Zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke bestehe teilweise Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Da die Unionsmarke „THE KADEWE GROUP“ durch den Bestandteil „KADEWE“ geprägt werde, stünden sich jeweils die Worte „KADEMAE“ und „KaDeWe“/„KADEWE“ gegenüber, die in Silbenzahl, Betonung und den stärker beachteten Wortanfängen sowie im Endvokal übereinstimmten. „KADEMAE“ werde – wenn auch die Aussprache als „Kahdeema-e“ möglich sei – in naheliegender Weise wie „kahdeemä“, „KaDeWe“ wie „kahdeewee“ gesprochen. Da die Abkürzung „KaDeWe“ für das berühmte Berliner „Kaufhaus des Westens“ eine eigenständige Bedeutung erlangt habe, sei die Benennung in der Langform unwahrscheinlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei überdurchschnittlich, da das bereits 1907 eröffnete Kaufhaus „KaDeWe“ seitdem unter diesem Namen bekannt sei und, besonders berühmt für seine Lebensmittelabteilung, zu den Sehenswürdigkeiten Berlins gehöre.

Die Unionsmarke „THE KADEWE GROUP“ habe sich bis zum 8. Januar 2020 in der Benutzungsschonfrist befunden, so dass die diesbezügliche Nichtbenutzungseinrede vom 12. November 2018 unzulässig sei. Zu den beiden anderen Widerspruchsmarken habe die Widersprechende für den Zeitraum 13. Juni 2013 bis 13. Juni 2018 ausreichende Benutzungsunterlagen für alle beanspruchten Dienstleistungen vorgelegt. Es bestehe Ähnlichkeit zu den Lebensmitteln der Klassen 29 und 30 und zu den Getränken der Klassen 32 und 33 sowie zu den Dienstleistungen der Klasse 43. Ähnlich seien auch die angegriffenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 und die Waren der Klassen 29, 30 und 32 der Unionsmarke, da sie in einem engen funktionalen Zusammenhang stünden. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 31 der angegriffenen Marke gebe es nur bei „Futtermitteln und Tiernahrung“ Berührungspunkte, da das KaDeWe in seinem Tiershop „Koko von Knebel“ z. B. Bio-Hundefutter anbiete. „Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ befänden sich dagegen nicht im Ähnlichkeitsbereich und unterlägen schon deshalb nicht der Verwechslungsgefahr.

Eine Löschung aufgrund Bekanntheitsschutzes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG komme nicht in Betracht. Es könne zwar von einer Bekanntheit der drei Widerspruchsmarken im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausgegangen werden, auch bestehe eine ausreichende Zeichenähnlichkeit. Allerdings werde die Marke „KaDeWe“ weder in ihrer Wertschätzung beeinträchtigt noch sei zur Rufausbeutung etwas vorgetragen worden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Nach Zustellung der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 26. Februar 2021 beantragt, „die Entscheidung des Amtes zurückzuweisen und dem Antrag auf Eintragung der Marke stattzugeben“. Ferner hat er nochmals die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der Antrag des Beschwerdegegners, „die Entscheidung des Amtes zurückzuweisen und dem Antrag auf Eintragung der Marke stattzugeben“, sei unzulässig, da die Entscheidung des DPMA hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, für die das DPMA die Löschung angeordnet habe, rechtskräftig geworden sei. Alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen stünden in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken. Insbesondere seien Snacks und Getränke der angegriffenen Marke sowohl hochgradig ähnlich zu den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarken „KaDeWe“ (Widerspruchsmarke 1) und „THE KADEWE GROUP“ (Widerspruchsmarke 3) sowie zu den Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen der Widerspruchsmarke „KaDeWe (Widerspruchsmarke 2). Im Übrigen bestehe auch bezüglich der Waren, für die das DPMA den Widerspruch zurückgewiesen habe, Verwechslungsgefahr. Das Vorbringen des Beschwerdegegners zur Benutzung sei unsubstantiiert und deshalb unerheblich. Die Bedeutung des KaDeWe dürfte amts- bzw. gerichtsbekannt sein. Die Beschwerdeführerin habe zu dem Lebensmittelangebot, zum Cateringservice und zu den Bars und Restaurants vorgetragen, so dass die

Benutzung der Marken im relevanten Einzelhandelsbereich mit zahlreichen Lebensmitteln sowie der Verpflegung von Gästen anschaulich nachgewiesen sei. Ergänzend hat die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen, nämlich Screenshots von ihrer Webseite, Magazine und Rechnungskopien vorgelegt.

Hinsichtlich der Waren *„lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Streu- und Einstreumittel für Tiere“* bestehe Ähnlichkeit zu den von den Widerspruchsmarken geschützten Waren und Dienstleistungen. Bei „land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen“ handele es sich z. B. um Obst und Gemüse. Diese seien hochgradig ähnlich zu den für die Widerspruchsmarke 1 „KaDeWe“ eingetragenen Dienstleistungen des Einzelhandels mit Nahrungsmitteln der Klasse 31, also auch mit Obst und Gemüse. Obst- und Gemüseabteilungen seien regelmäßig Bestandteil von Lebensmittelabteilungen, so auch im KaDeWe. Gleiches gelte im Verhältnis zu den von der Unionsmarke 013 104 351 (Widerspruchsmarke 3) „THE KADEWE GROUP“ beanspruchten „Einzelhandelsdienstleistungen von Warenhäusern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Nahrungsmittelprodukten“, da damit der Handel mit Obst und Gemüse umfasst sei. Es bestehe auch Ähnlichkeit zu den Nahrungsmitteln der Klassen 29, 30 und 32 der Widerspruchsmarke „THE KADEWE GROUP“. So würden Fruchtsäfte aus Obst und/oder Gemüse hergestellt und zusammen mit Obst und Gemüse angeboten. Obst und Gemüse stammten oft von Bauernhöfen, somit vom gleichen Erzeuger wie z. B. Milchprodukte. Bei den „Aquakultur“-Erzeugnissen der angegriffenen Marke könne es sich um Fisch oder Meeresfrüchte wie Garnelen und Shrimps handeln. Zwischen ihnen und Dienstleistungen des Einzelhandels mit Waren der Klasse 31 bestehe Ähnlichkeit. Da diese Produkte in den meisten Lebensmittelabteilungen angeboten würden, bestehe auch Ähnlichkeit mit den Einzelhandelsdienstleistungen mit verschiedenen anderen Lebensmitteln. Im Lebensmitteleinzelhandel sei es üblich, Produkte unter Eigenmarken des Einzelhändlers zu vertreiben; deshalb erwarte der Verkehr, dass diese und die Einzelhandelsdienstleistungen einer einheitlichen Kontrolle unterliegen. Schließlich bestehe Ähnlichkeit zwischen den Waren *„Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“*

sowie „Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ und dem umfassenden Einzelhandelsangebot der Widerspruchsmarken. Der Verbraucher werde dieses ergänzende Angebot einer Zoohandlung dem gleichen Anbieter zuordnen.

Zwischen den Vergleichszeichen bestehe eine klangliche Ähnlichkeit. Dabei komme es auch beim Vergleich mit der Widerspruchsmarke UM 013 104 351 „THE KADEWE GROUP“ auf den Bestandteil „KADEWE“ an. Die ersten beiden Silben „KADE“ seien in allen Marken identisch enthalten. Die dritte abweichende Silbe werde fast identisch ausgesprochen. Die sich gegenüberstehenden Zeichen könnten daher leicht verwechselt werden. Auch optisch seien die Zeichen durch die Übereinstimmung in den ersten vier Buchstaben sowie das übereinstimmende „E“ am Zeichenende hochgradig ähnlich. Ein Unterschied ergebe sich auch nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke als „Kaufhaus des Westens“ ausgesprochen werde. Vielmehr werde immer das bekannte und eingängige Schlagwort „KaDeWe“ verwendet.

Somit sei aufgrund der hochgradigen Markenähnlichkeit, der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen auch hinsichtlich der noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke in Klasse 31 eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Schließlich habe das DPMA an das Vorliegen des Tatbestands des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu hohe Anforderungen gestellt. Mit der zutreffend festgestellten überragenden Bekanntheit der Marke „KaDeWe“ gehe ein erheblicher Aufmerksamkeits- und Werbewert einher, und somit eine überragende Unterscheidungskraft. Diese nutze der Inhaber der jüngeren Marke aus, ohne eigene finanzielle Anstrengungen und Aufwendungen zu tätigen. Vielmehr partizipiere er an den erheblichen Werbeaufwendungen der Widersprechenden. Wegen der hohen Zeichenähnlichkeit, der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie der Bekanntheit der Marke werde der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarken in der jüngeren Marke wiedererkennen und automatisch eine Verknüpfung herstellen. Gleichzeitig werde der gute Ruf der Marke „KaDeWe“ ausgenutzt. Das „KaDeWe“, in dessen Gestaltung viel Aufwand gesteckt worden

sei, sei besonders bekannt für den Verkauf hochwertiger Waren und Luxusgüter, gerade auch für Feinkostartikel und ausgezeichnete Restaurants, Cafés und Bars. Dieses Image lasse sich ohne weiteres auf die Waren der jüngeren Marke übertragen.

Die Widersprechende, Beschwerdeführerin und Anschlussbeschwerdegegnerin beantragt:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. Juni 2020 wird insoweit aufgehoben, als die Widersprüche aus den Marken 306 04 253, 30 2009 057 489 und UM 013 104 351 zurückgewiesen wurden. Die angegriffene Marke 30 2018 102 706 ist auch in diesem Umfang zu löschen.
2. Die Anschlussbeschwerde wird zurückgewiesen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke, Beschwerdegegner und Anschlussbeschwerdeführer beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Im Wege der Abschlussbeschwerde beantragt er:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. Juni 2020 wird insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke 30 2018 102 706 wegen der Widersprüche aus den Marken 306 04 253, 30 2009 057 489 und UM 013 104 351 angeordnet worden ist. Die Widersprüche sind auch insoweit zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, sein Antrag, den Beschluss der Markenstelle im Umfang der Löschung aufzuheben, sei zulässig, da ein Anschluss des Beschwerdegegners an die Beschwerde der Widersprechenden auch ohne Einlegen einer selbständigen Beschwerde möglich sei. Er ist zudem der Auffassung, die Beschwerdeführerin habe die Benutzung der Widerspruchsmarken nicht ausreichend nachgewiesen. Dies gelte insbesondere für die Einzelhandelsdienstleistungen betreffend die Waren der Klasse 31.

Die noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke „lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ seien nicht ähnlich mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, da sie als Lebewesen, anders als die Lebensmittel der Klassen 29, 30 und 31, nicht direkt zum Verzehr geeignet seien und man nicht von einem gemeinsamen Verwendungszweck ausgehen könne. Gleiches gelte für Streu- und Einstreumittel, die nicht zum menschlichen Verzehr geeignet seien. Der Verbraucher erwarte nicht, dass diese Waren von denselben Unternehmen hergestellt würden wie Lebensmittel. Soweit die Beschwerdeführerin auf „typische Artikel einer Zoohandlung“ abstelle, habe sie weder einen Schutz für Zoohandlungsbedarf noch eine Benutzung hierfür nachgewiesen. Der Vergleich mit Drogerie- oder anderen Märkten sei unzutreffend, da der Verbraucher trotz des gleichen Vertriebsweges nicht davon ausgehe, dass die Waren in einem Bezug zu den Unternehmen, die diese zum Verkauf anböten, stünden. Auch die weiteren Waren der jüngeren Marke seien nicht ähnlich zu den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da Nutzung und Verwendungszweck voneinander abweichen würden und keine Eigenart als miteinander konkurrierende Produkte festgestellt werden könne. Der Umstand, dass Supermärkte Produkte auch unter Eigenmarken vertreiben würden, führe nicht dazu, dass Einzelhandelsdienstleistungen mit sämtlichen Waren ähnlich seien. Insbesondere für „lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“ gebe es keine Anhaltspunkte, dass diese unter Supermarkt-Eigenmarken verkauft würden.

Es bestehe im Übrigen keine Zeichenähnlichkeit, da die Abweichungen in der letzten Silbe „MAE“ gegenüber den Widerspruchsmarken vom relevanten Verkehrskreis sofort erkannt würden. „MAE“ werde mit einem langen Vokal, während „We“ kurz ausgesprochen werde. Der Buchstabe „M“ in „KADEMAE“ werde besonders betont und ebenfalls sofort wahrgenommen. Zudem werde die Abkürzung „KaDeWe“ als „Kaufhaus des Westens“ ausgesprochen und gelesen, so dass schon deswegen nicht von einer klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen werden könne. Auch bildlich bestehe wegen der unterschiedlichen Länge der Zeichen keine Ähnlichkeit.

Die Voraussetzungen für einen Bekanntheitsschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG lägen nicht vor. Die jüngere Marke sei so weit von den Widerspruchsmarken entfernt, dass sie sich nicht in deren Sogwirkung begeben. Zudem liege auf Seiten der jüngeren Marke weder Unlauterkeit noch Anstößigkeit vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden und die ebenfalls zulässige Anschlussbeschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke haben in der Sache jeweils teilweise Erfolg.

Zwischen der Widerspruchsmarke 1 und der jüngeren Marke besteht im Umfang der Waren „Lebende Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur“ die Gefahr von klanglichen Verwechslungen nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Widersprechenden insoweit aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke auch für diese Waren

anzuordnen war, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Die weitergehende Beschwerde, nämlich soweit die Waren „Lebewesen für die Zucht; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ betroffen sind, muss erfolglos bleiben.

Kein Löschungsgrund besteht zwischen den Widerspruchsmarken und der jüngeren Marke in Bezug auf die Waren „natürliche oder künstliche Wursthäute; Futtermittel und Tiernahrung“, so dass insoweit die Anschlussbeschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke Erfolg hat, im Übrigen aber erfolglos bleibt.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 9. März 2018, also zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, sind für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F., im Folgenden nur MarkenG) anzuwenden.

B. Die Ausführungen des Beschwerdegegners (Bl. 176 d. A.) sind als unselbständige Anschlussbeschwerde auszulegen. Diese ist zulässig, auch wenn sie erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht worden ist, denn sie kann bis zum Ende der mündlichen Verhandlung erhoben werden, § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 60, 62).

C. Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind die Waren „Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“, für die die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen hat.

Gegenstand der Anschlussbeschwerde sind alle Waren und Dienstleistungen, für die die Markenstelle für Klasse 35 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 102 706 KADEMAE angeordnet hat.

In Streit stehen im Beschwerdeverfahren mithin alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

I. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 12. November 2018 sowie im Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom 26. Februar 2021 und vom 23. September 2021 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken erhoben bzw. aufrechterhalten. Gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind diesbezüglich die Vorschriften des § 43 Abs. 1 und § 26 MarkenG in ihrer bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

a. Die undifferenziert erhobene Einrede bezieht sich auf beide nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume. Was die Widerspruchsmarken 306 042 253 (Widerspruchsmarke 1) und 30 2009 057 489 (Widerspruchsmarke 2) betrifft, ist sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, da beide Marken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 13. Juli 2018 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen waren (Eintragung Widerspruchsmarke 1 am 9. Mai 2006; Eintragung Widerspruchsmarke 2 am 27. Oktober 2009). Die Widerspruchsmarke UM 013 104 351 (Widerspruchsmarke 3) ist erst am 8. Januar 2015 eingetragen worden, so dass die am 12. November 2018 im Amtsverfahren erhobene Einrede nicht zulässig war. Der Beschwerdegegner hat jedoch die Einrede hinsichtlich aller Widerspruchsmarken (und hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen) im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten bzw. in Bezug auf die Widerspruchsmarke UM 013 104 351 nunmehr in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. erhoben (bei Erhebung der Einrede am 26. Februar 2021 war die Widerspruchsmarke 3 über fünf Jahre eingetragen). Damit obliegt es der Widersprechenden und Beschwerdeführerin, die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Widerspruchsmarken 1 und 2 in den maßgeblichen zwei Benutzungszeiträumen, mithin von **Juli 2013 bis Juli 2018** sowie von **Juli 2018 bis Juli 2023**, darzutun und glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 3 liegt der maßgebliche Benutzungszeitraum zwischen **Juli 2018 und Juli 2023**.

b. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist

anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONEL/OMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist aufgrund des insoweit geltenden Beibringungsgrundsatzes Sache der Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und glaubhaft zu machen. Die gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung im Sinne von § 294 ZPO muss dabei – anders als der Vollbeweis – nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Vielmehr genügt es, wenn sich aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 54). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle (präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele in: Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 76).

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Beschwerdeführerin ihrer Obliegenheit nur für einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen nachgekommen.

Im Amtsverfahren hat die Widersprechende folgende Unterlagen eingereicht:

- Auszug aus der Webseite der Widersprechenden zur Geschichte des KaDeWe (Anlage 1)
- Screenshots aus dem Onlineportal der Widersprechenden (Anlage 2)

- Auszug aus der Webseite der Stadt Berlin, auf der das KaDeWe als Sehenswürdigkeit genannt wird (Anlage 3)
- Auszug aus der Webseite der Berliner Tourismus und Kongress GmbH mit Informationen über das KaDeWe (Anlage 4)
- Wikipedia-Eintrag zum KaDeWe (Anlage 5)
- Auszug aus der Webseite des Deutschlandfunks mit einem Beitrag über die Feinkostetage des KaDeWe (Anlage 6)
- Auszug aus der Webseite des Magazins „discavo“ mit einem Artikel über das KaDeWe (Anlage 7)
- Kopie des Impressums (Anlage 8)
- Auszüge aus dem Katalog „Sternstunden“ Winter 2013 (Anlage 9)
- Auszüge aus dem Katalog „Herbstpoesie“ Herbst/Winter 2014 (Anlage 10)
- Auszüge aus dem Katalog „Weiße Weihnacht“ Winter 2014 (Anlage 11)
- Auszüge aus dem Prospekt „A GOOD LIFE“ Frühjahr/Sommer 2017 (Anlage 12)
- Auszüge aus dem Prospekt „THE NEW SEASON“ Herbst/Winter 2017 (Anlage 13)
- Auszüge aus dem Prospekt „HOME&AWAY“ Frühjahr/Sommer 2017 (Anlage 14)
- Auszüge aus dem Magazin „SWEET SEASON“ Winter 2017/2018 (Anlage 15)
- Auszüge aus dem Magazin „DIE SECHSTE“ Winter 2018/2019 (Anlage 16)
- Original einer eidesstattlichen Versicherung vom 6. März 2019 des Herrn X und Original einer eidesstattlichen Versicherung vom 6. März 2019 des Herrn Y (Anlagenkonvolut 17)
- Rechnungen aus den Jahren 2014 bis 2017 (Anlagenkonvolut 18)
- Ausdruck aus der Webseite der Widersprechenden über die Restaurants des KaDeWe aus dem Jahr 2019 (Anlage 19)
- Prospekt „FESTTAGSKOLLEKTION 2016“ (Anlage 20)
- Prospekt „CATERINGSERVICE Das Beste aus der Feinschmeckeretage“ (Anlage 21)

- Rechnungen aus den Jahren 2015, 2017, 2018 (Anlagen 22, 23, 24).

Die Widersprechende hat zudem im Beschwerdeverfahren ergänzend folgende Unterlagen vorgelegt:

- Auszug aus der Webseite www.kadewe.de (Anlagen 34 und 37a)
- Magazin „DIE SECHSTE“ 2019 und 2020/2021 (Anlagen 35, 36)
- Katalog April 2021 (Anlage 37)
- Rechnungen aus den Jahren 2019 und 2020 (Anlage 38)
- Auszug aus der Webseite „Schermbek-online“ mit einem Artikel über das Delikatessenangebot des KaDeWe und Abbildungen des Lebensmittelangebots (Anlage 41)
- Auszug aus der Webseite „www.tip-berlin.de“ zum Fischangebot des KaDeWe (Anlage 42)
- Auszug aus der Webseite www.quiez.de mit einem Artikel über Fischläden in Berlin, darunter das KaDeWe (Anlage 43)
- Original einer eidesstattlichen Versicherung vom 24. Februar 2022 des Herrn X und Original einer eidesstattlichen Versicherung vom 24. Februar 2022 des Herrn Y (Anlagenkonvolut 44).

In der maßgeblichen Gesamtschau lassen die vorgelegten Unterlagen insgesamt den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung nur für einen Teil der eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen und für die Dienstleistung der „Verpflegung von Gästen“ zu.

2. In Bezug auf die einzelnen Widerspruchsmarken gilt Folgendes:

2.1. Widerspruch aus der Marke **306 04 253 „KaDeWe“** (Widerspruchsmarke 1)

a. Die Widerspruchsmarke ist geschützt für „Dienstleistungen des Einzelhandels

auch im Internet betreffend Waren der Klassen 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20 bis 34“. Diese Bezeichnung erfüllt nicht ohne weiteres die von der Rechtsprechung aufgestellten Bestimmtheitsanforderungen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2005, 764 Rn. 34 – Praktiker) umfasst der Einzelhandel neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Die Eintragung einer Marke für derartige Dienstleistungen setzt zwar nicht voraus, dass die Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt ist, konkretisiert werden. Vom Anmelder ist aber zu verlangen, dass die Waren oder die Art der Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, präzise angegeben werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 50 – Praktiker; Urteil vom 4. März 2020 – C-155/18 P bis C-158/18 P, Rn. 132 – Burlington; BPatG, Beschluss vom 12.01.2016, 29 W (pat) 573/12 – Netto Markendiscout). Die bloße Angabe einer Klasse vermittelt ohne Zuhilfenahme z. B. der jeweils gültigen Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Liste nach § 19 MarkenV keine aus sich heraus verständliche Information über den Bereich des gehandelten Sortiments (vgl. BPatG, a. a. O. – Netto Markendiscout).

Die Widerspruchsmarke wurde am 9. Mai 2006, also nach der Verkündung des EuGH-Urteils „Praktiker“ eingetragen, so dass die dort genannten Erwägungen grundsätzlich gelten (vgl. EuGH a. a. O. – Rn. 133 – Burlington; GRUR-RR 2017, 496, Rn. 45 – CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/ CACTUS/Cactus). Allerdings lässt sich aus diesen Erwägungen nicht ableiten, dass ein Widerspruch ohne weiteres zurückgewiesen werden könnte, indem lediglich das Fehlen genauer Angaben zu den Waren geltend gemacht wird, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen, die von der älteren Marke erfasst werden, beziehen können (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 134 - Burlington). Dies würde bedeuten,

dass der älteren Marke die Fähigkeit abgesprochen wird, im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemacht zu werden, obwohl sie eingetragen und nicht für nichtig erklärt worden ist (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 135 – Burlington; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 25.05.2023, 30 W (pat) 505/21). Die erforderliche Information über die gehandelten Waren kann jedenfalls auch durch den Nachweis der Benutzung der älteren Marke für bestimmte Waren erfolgen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 136 – Burlington). Dadurch werden die Klassenangaben ausreichend konkretisiert, so dass bestimmbar ist, auf welche Waren sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Dies bedeutet, dass vorliegend dem Ähnlichkeitsvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 die für sie eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen in dem Umfang zugrunde gelegt werden können, in dem die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht werden konnte.

Nach den eidesstattlichen Versicherungen jeweils vom 6. März 2019 und vom 24. Februar 2022 der Geschäftsführer der The KaDeWe Group, zu der das Warenhaus „KaDeWe“ (Kaufhaus des Westens) gehört, umfasste das Lebensmittelsortiment des KaDeWe in den Geschäftsjahren 2017/2018 bis 2020/2021 folgende Waren:

„Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte (umfassend rohes Fleisch, rohen Fisch und rohes Geflügel); konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und Fette;
Kaffee, Tee, Kakao und Kaffeeersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Hefe, Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Soßen und andere Würzmittel;
Frisches Obst und Gemüse; frische Kräuter; Zwiebeln;

Biere; alkoholfreie Getränke, wie z. B. Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Alkoholische Getränke wie z. B. Weine, Schaumweine, Champagner, Spirituosen und Liköre“.

Für die damit getätigten Lebensmittelverkäufe werden von 2016 bis 2021 Jahresumsätze in Höhe von durchschnittlich ... Millionen Euro angegeben. Im Geschäftsjahr 2020 betrug der Jahresumsatz ... Millionen Euro einschließlich der Umsätze in Cafés und Bars. Da diese auch den Verkauf von Waren „über die Theke“ umfassen, dürfte der Anteil des Umsatzes mit Lebensmitteln auch in diesem Jahr ähnlich wie 2016/2017 über ... Millionen Euro betragen. Diese Angaben werden ergänzt durch die vorgelegten Kataloge bzw. Prospekte, die Auszüge aus den Webseiten der Widersprechenden sowie durch beispielhafte Rechnungen.

Da bei Dienstleistungen anders als bei Waren eine körperliche Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Produkt nicht möglich ist, kommen als markenmäßige Benutzungshandlungen daher grundsätzlich nur die Anbringung des Zeichens am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie u. a. auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Rechnungen oder Werbedrucksachen (BGH GRUR 2017, 914, Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Im Bereich der Dienstleistungsmarken gehen daher firmen- und markenmäßige Benutzung oft so ineinander über, dass eine firmenmäßige Verwendung zugleich auch als markenmäßige Benutzungshandlung zu bewerten sein kann (vgl. BGH GRUR 2008, 616, Rn. 13 - Akzenta; BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rn. 55 m. w. N.).

Nach den vorliegenden Kriterien ist der Bezug zu den Einzelhandelsdienstleistungen hinreichend ersichtlich. Aus den Prospekten, Katalogen und Internetauszügen ist für die angesprochenen Verkehrskreise klar erkennbar, dass die Widersprechende unter dem Zeichen „KaDeWe“ eine Vielzahl von Lebensmittel verschiedener Hersteller zusammenstellt, präsentiert und zum Verkauf anbietet. Die Verwendung der Bezeichnung „THE KADEWE GROUP“ auf den vorgelegten Rechnungskopien ist für die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 unschädlich, weil das Hinzufügen des Artikels „THE“ und der Bezeichnung „GROUP“ den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. „GROUP“ ist ein üblicher Hinweis auf die Existenz einer Unternehmensgruppe, dem der Verkehr, ähnlich wie einem Rechtsformzusatz, keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.06.2011, 24 W (pat) 44/10 - TriTec, TriTec Computersysteme/TRITEC ELECTRONIC GMBH; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 200).

Im Hinblick auf die genannten Umsatzzahlen betreffend den Verkauf von Lebensmitteln, die zum Einzelhandelssortiment der Widersprechenden zählen, und die Kontinuität der Benutzung ist daher von einer ernsthaften Benutzung für *„Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend die Waren „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte (umfassend rohes Fleisch, rohen Fisch und rohes Geflügel); konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und Fette; Kaffee, Tee, Kakao und Kaffeeersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Hefe, Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Soßen und andere Würzmittel; Frisches Obst und Gemüse; frische Kräuter; Zwiebeln; Biere; alkoholfreie Getränke, wie z. B. Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken; Alkoholische Getränke*

wie z. B. *Weine, Schaumweine, Champagner, Spirituosen und Liköre*“ auszugehen, die somit dem Waren- und Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widersprechenden zugrunde gelegt werden können.

Darüber hinaus sind im Rahmen der Integrationsfrage auch Dienstleistungen des Einzelhandels mit zum gleichen Warenbereich gehörenden Waren zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des BGH ist der Schutz der Widerspruchsmarke im patentamtlichen Widerspruchsverfahren zwar auf die konkret benutzten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Vielmehr erstreckt sich der Schutz auf gleichartige Waren (vgl. BGH GRUR 2020, 879 Rn. 36 – INJEKT/INJEX; BPatG, Beschluss vom 01.04.2021, 30 W (pat) 503/19 vitavy essentials/vitavit; Beschluss vom 31.05.2017, 28 W (pat) 508/15 – McSportnahrung.de/McDonald's; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 26 Rn. 303, 306). Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH a. a. O. Rn. 33 – INJEKT/INJEX), was aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen ist. Danach ist eine Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für **Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel, Feinkostwaren und Getränke** anzuerkennen. Zu diesen Waren gehören alle zum Verzehr geeigneten sowie zu deren Zubereitung dienenden Nahrungs- bzw. Lebensmittel, so z. B. auch lebende Austern und Hummer oder zum Verzehr geeignete Insekten. Nicht dazu gehören nach ihrer Eigenschaft und Zweckbestimmung „natürliche oder künstliche Wursthäute“, die, auch wenn sie essbar sind und damit in die Klasse 29 fallen, in erster Linie dazu dienen, der Wurst ihre Form zu geben und nicht ohne Inhalt verzehrt werden.

b. Die Vergleichszeichen können sich teilweise im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

aa. Nach diesen Kriterien besteht zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 zugrunde zu legenden Einzelhandelsdienstleistungen mit den oben genannten Waren und den „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet sowie Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel und Getränke“ der jüngeren Marke Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit, da die zu vergleichenden Einzelhandelsdienstleistungen sowohl hinsichtlich des Sortiments als auch hinsichtlich des Vertriebsweges übereinstimmen (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.04.2014, 29 W (pat) 547/13 – GOURMET Bio/BioGourmet).

bb. Was die Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den mit ihnen gehandelten Waren anbelangt, gilt Folgendes: Einzelhandelsdienstleistungen sind im Wesentlichen Sortiments- und Beratungsdienstleistungen, bei denen eine Kompetenz des Händlers zum Ausdruck kommt, die stets warenbezogen ist (GRUR 2005, 764, 767 Rn. 39 - Praktiker). Zwar stimmen Einzelhandelsdienstleistungen und die davon betroffenen Waren in ihrer Art nach nicht notwendiger Weise überein, aber es bestehen enge wirtschaftliche Beziehungen, weil der Einzelhandel allein dem Absatz der Waren dient und der Verbraucher das Einzelhandelsgeschäft nur zum Zwecke des Erwerbs der Waren aufsucht (HABM R 1152/2009-4, Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 346). Für die Bejahung einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rn. 114).

Die Tatsache, dass die Verwendung von Handelsmarken, also Warenmarken in der Hand von Handelsunternehmen, seit Jahren zunimmt, führt zu einer Gewöhnung des Verkehrs an ein Nebeneinander von Hersteller-, Handels- und Handelsdienstleistungsmarken und zu der Annahme, dass das Handelsunternehmen häufig nicht nur die Verantwortung für die Einzelhandelsdienstleistungen, sondern auch eine Produktverantwortung übernimmt; vor diesem Hintergrund kann zwischen den Waren und den Einzelhandelsdienstleistungen, die identische Waren zum Gegenstand haben, je nach Handelssektor und Zuschnitt eine (geringe bis mittlere) Ähnlichkeit angenommen werden (Büscher /Dittmer /Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 14 MarkenG, Rn. 234). Dies gilt jedenfalls dann, wenn große Handelshäuser in dem

betreffenden Warenssektor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). Für den vorliegend relevanten Warenssektor der Nahrungsmittel ist es schon lange gängige Praxis, dass große Handelshäuser neben dem Verkauf fremder Waren immer häufiger auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten. So z. B. „REWE regional“, „REWE Wurst“, „REWE Beste Wahl“. Auch wenn die sog. Eigenmarken nicht immer mit der jeweiligen Einzelhandelsdienstleistungsmarke übereinstimmen (z. B. „Ja“ von REWE, „Gut und günstig“ von EDEKA, „Alesto“ von Lidl), weiß der Verkehr, dass die Einzelhändler Produkte unter Eigenmarken vertreiben und wird, jedenfalls dann, wenn die Eigenmarke mit der Handelsmarke übereinstimmt, davon ausgehen, dass zwischen dem Hersteller und dem Einzelhändler wirtschaftliche Beziehungen bestehen.

Nach diesen Kriterien besteht eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen mit den oben genannten Waren der Widerspruchsmarke 1 und den für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klassen 29 und 30, die alle von großen Handelshäusern angeboten werden können. Dies gilt auch für „zubereitete Insekten und Larven“ (vgl. <https://snackinsects.com>: „essbare Insekten & Insektensnacks seit 2013; <https://www.amazon.de/Essbare-Insekten-Probier-Set-SNACK-insects/dp/>: essbare Insekten zum Kochen und Essen, im Angebot bei Amazon seit 4. März 2017). Ebenso ist eine Ähnlichkeit zwischen den Waren „land, -garten und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur“, die von den Lebensmittelhändlern vertrieben werden, und den auf diese bezogenen „Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend die Waren der Klasse 31“ zu bejahen, bei denen es sich um Obst und Gemüse oder Fisch handeln kann. Zu den Waren „lebende Tiere“ gehören z. B. lebende Austern und Hummer, die in Feinkostabteilungen regelmäßig angeboten werden und zum Handelssortiment der Widersprechenden gehören, so dass zwischen diesen Waren und den darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen eine Ähnlichkeit besteht.

Ähnlichkeit besteht nach den oben genannten Kriterien schließlich auch zu den

Waren „Nichtalkoholische Getränke; Bier und Brauereiprodukte; Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 32 und „Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 33.

Keine Ähnlichkeit besteht demgegenüber zwischen den genannten Einzelhandelsdienstleistungen und „Lebewesen für die Zucht“ sowie „Streu- und Einstreumittel für Tiere“. Diese Waren werden nicht von dem Warensortiment umfasst, in Bezug auf das die Widersprechende eine Benutzung ihrer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen glaubhaft gemacht hat. Hier besteht weder ein Ergänzungsverhältnis noch gleiche oder miteinander verbundene Ursprungsstätten. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, „Streu- und Einstreumittel für Tiere“ würden auch im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten verkauft, so vermag dies alleine ein Verkehrsverständnis von einer einheitlichen Produktverantwortung und damit eine Ähnlichkeit zum Handel mit Nahrungsmitteln, die zum Verzehr durch Menschen gedacht sind, nicht zu begründen.

Die Frage der Ähnlichkeit zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 zugrunde zu legenden Einzelhandelsdienstleistungen und den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen; Catering; Betrieb von Restaurants und Cafés“ der jüngeren Marke kann dahingestellt bleiben, da insoweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 erfolgreich ist (vgl. unten 2.2).

c. Die Widerspruchsmarke 1 „KaDeWe“ verfügt über eine erhöhte Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Die Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 - WUNDERBAUM II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 - Culinaria/Villa Culinaria).

„KaDeWe“ ist der Name des berühmten Berliner Warenhauses „Kaufhaus des Westens“, das für sein gehobenes Sortiment an Luxuswaren und insbesondere für seine legendäre Feinkostabteilung bekannt ist. Es wurde am 27. März 1907 in der Tauentzienstraße am Wittenbergplatz im Ortsteil Schöneberg eröffnet und gilt als das bekannteste Warenhaus Deutschlands. Seit Ende der 1920er Jahre gilt die Feinkostabteilung als besondere Attraktion. Nach einer Erweiterung ist sie seit 1978 die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses weltweit (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kaufhaus_des_Westens). Angesichts der dargelegten Umsätze und Werbeaufwendungen sowie der gerichtsbekanntenen Historie des Kaufhauses „KaDeWe“ ist dem Zeichen in Bezug auf die relevanten Einzelhandelsdienstleistungen eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

d. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 27

– Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY).

Vorliegend ist eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Angesprochene Verkehrskreise der relevanten Vergleichswaren und –dienstleistungen sind die allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere der Handel sowie der durchschnittlich informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit beim Erwerb der relevanten Waren durchschnittlich bzw. bei höherwertigen und teureren Produkten etwas erhöht ist.

Es stehen sich die Vergleichszeichen „KADEMAE“ und „KaDeWe“ gegenüber. Es besteht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, eine klangliche Ähnlichkeit. Die ersten beiden Silben und damit der regelmäßig stärker beachtete Wortanfang sind identisch. In der letzten Silbe - und damit nur in einer von dreien - weichen die Zeichen zwar leicht voneinander ab. Bei der jüngeren Marke kommt sowohl die Aussprache „Ka-de-mä“ als auch „Ka-de-me:i“ (in Anlehnung an den

Vornamen „Mae“) ernsthaft in Betracht, was zu einer hohen klanglichen Ähnlichkeit auch am Zeichenende führt. Damit stimmen sie in der Silbenzahl gänzlich und in der Vokalfolge überwiegend überein und weisen einen identischen Sprech- und Betonungsrhythmus auf. Demgegenüber vermittelt die Abweichung in der letzten Silbe kein markantes Klangbild. Gegenüber den Übereinstimmungen in den ersten beiden Silben tritt die Abweichung in der letzten Silbe jedenfalls nicht so prägnant hervor, dass sie eine hinreichend sichere Unterscheidung der Markennamen bei einer mündlichen Übermittlung ermöglicht. Insoweit ist auch zu beachten, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Rn. 26 – Lloyd; BGH GRUR 2003, 1047, Rn. 34 – Kellogg’s/ Kelly’s; GRUR 2000, 506, Rn. 66 – ATTACHÉ/TISSERAND).

Die Vergleichszeichen kommen sich damit bereits im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung durchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen sowie einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt im oben genannten Umfang eine Verwechslungsgefahr unter klanglichen Gesichtspunkten vor.

2.2. Widerspruch aus der Marke **30 2009 057 489 „KaDeWe“** (Widerspruchsmarke 2)

a. Nach den eidesstattlichen Versicherungen jeweils vom 6. März 2019 und vom 24. Februar 2022 der Geschäftsführer der The KaDeWe Group, zu der das Warenhaus „KaDeWe“ (Kaufhaus des Westens) gehört, betreibt die Widersprechende unter der Bezeichnung „KaDeWe“ Restaurants, Bars und Cafés, die sich, wie man den zusätzlich vorgelegten Unterlagen entnehmen kann, auf der

sogenannten „Food- und Restaurantetage“ des KaDeWe befinden. Laut den eidesstattlichen Versicherungen betragen die Umsatzzahlen hierfür in den Jahren 2016 bis 2021 durchschnittlich ... Mio. Euro pro Geschäftsjahr. In der Zusammenschau mit den ergänzend vorgelegten Unterlagen ist dies ausreichend, um die rechtserhaltende Benutzung für die „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ anzuerkennen so dass diese für den Waren- und Dienstleistungsähnlichkeitsvergleich auf Seiten der Widersprechenden zugrunde gelegt werden können.

b. Zwischen den „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen; Catering; Betrieb von Restaurants und Cafés“ der jüngeren Marke besteht Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.06.2016, 28 W (pat) 109/12 – K&K/K+K).

Inwieweit darüber hinaus Ähnlichkeit zu den für die jüngere Marke eingetragenen Waren besteht, kann dahingestellt bleiben, soweit diesbezüglich – wie unter 2.1 ausgeführt – bereits eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Widerspruchsmarke 1 gegeben ist. Soweit dies nicht der Fall ist, nämlich in Bezug auf „Lebewesen für die Zucht; Futtermittel und Tiernahrung; Streu- und Einstreumittel für Tiere“ kann eine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen“ nicht bejaht werden, da diese regelmäßig nicht in Restaurationsbetrieben zu erwerben sind, so dass die Annahme, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, fernliegt (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.06.2016, 28 W (pat) 111/12 - K&K/K+K, K&K/K+K; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 117 m. w. N.).

c. Die Widerspruchsmarke 2 ist von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die

Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure).

Wie bereits ausgeführt ist „KaDeWe“ der Name des berühmten Berliner Warenhauses „Kaufhaus des Westens“, das für sein gehobenes Sortiment an Luxuswaren und insbesondere für seine legendäre Feinkostabteilung bekannt ist. Ob dies zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die benutzten „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ führt, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da auch bei Annahme einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die jüngere Marke im Bereich der Dienstleistungsähnlichkeit den gebotenen Abstand nicht einhält.

d. Auch die Widerspruchsmarke 2 und die angegriffene Marke kommen sich bereits im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen unter 2.1. c. verwiesen.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung identischer Dienstleistungen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt eine Verwechslungsgefahr unter klanglichen Gesichtspunkten vor.

2.3. Widerspruch aus der Marke **UM 013 104 351 THE KADEWE GROUP** (Widerspruchsmarke 3)

Da es sich bei der Widerspruchsmarke 3 um eine Unionsmarke handelt, tritt gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Art. 18 der UMV [VO (EU) 2017/1001]. Nach dieser Vorschrift muss eine

rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ glaubhaft gemacht werden, wobei eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Tatsachen und Umstände erforderlich ist, bei der die Grenzen der Mitgliedstaaten außer Betracht zu bleiben haben (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]). Demnach reicht die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat aus, wenn sie in einem Umfang erfolgt, der – in Abgrenzung zur reinen Scheinbenutzung – geeignet ist, eine ernsthafte Benutzung glaubhaft zu machen (BPatG, Beschluss vom 11.10.2018, 30 W (pat) 518/16 – Wellcotec-Germany/Wellcomet).

Den eingereichten Benutzungsunterlagen kann bereits nicht entnommen werden, dass die Widersprechende Waren – hier insbesondere aus den Klassen 29, 30 und 32 – funktionsgemäß unter ihrer Marke „THE KADEWE GROUP“ angeboten hat. Vielmehr könnte hier allenfalls – wie unter 2.1. a. ausgeführt - der Handel mit entsprechenden Fremdprodukten in Betracht kommen.

Ob und inwieweit aber eine rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen mit Konditorwaren, Kaffee, Tee, Kakao, Nahrungsmittelprodukten, alkoholfreien Getränken, alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) und Bier anzuerkennen sein könnte, kann dahinstehen, weil jedenfalls eine solche unterstellt aus den genannten Gründen keine Ähnlichkeit zu den Waren der angegriffenen Marke „Lebewesen für die Zucht; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ sowie „Futtermittel und Tiernahrung“ zu bejahen wäre.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Widerspruchsmarke 3 ist – soweit die Waren der angegriffenen Marke „Lebende Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur“ betroffen sind – jedenfalls derzeit, und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend, gegenstandslos, weil die Löschung insoweit schon im Hinblick auf die Widersprüche aus der Widerspruchsmarke 1 anzuordnen war.

II. Soweit ein Lösungsgrund nicht bereits wegen Vorliegens einer Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen ist, also in Bezug auf die Waren „Lebewesen für die Zucht“ und „Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ sowie „Futtermittel und Tiernahrung“, führt auch die Berufung der Widersprechenden auf den Bekanntheitsschutz gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht zum Erfolg.

Die angegriffene Marke ist am 9. März 2018 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann gem. § 158 Abs. 3 MarkenG.

Selbst bei Zugrundelegung der Bekanntheit der Widerspruchsmarken ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner bei Benutzung der angegriffenen Marke für die genannten Waren die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutzt.

Die Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 58 – Intel/CPM; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 29 – ÖKO-TEST I m. w. N.; GRUR 2015, 1214 Rn. 34 – Goldbären).

Zwar sind die Vergleichsmarken in für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hinreichender Weise ähnlich. Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke „KADEMAE“ im Zusammenhang mit den Waren „Lebewesen für die Zucht; Streu- und Einstreumaterialien für Tiere“ überhaupt an das ihm bekannte Markenzeichen „KaDeWE“ denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit den Widerspruchsmarken verknüpft.

III. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. Juni 2020 war daher auf den Widerspruch aus der Marke 306 04 253 „KaDeWe“ (Widerspruchsmarke 1) aufzuheben, soweit die Markenstelle den Widerspruch für die Waren „lebende Tiere; land- garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur“ zurückgewiesen hat.

Auf die Anschlussbeschwerde des Inhabers der jüngeren Marke war der Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der Marke für „natürliche oder künstliche Wursthäute; Futtermittel und Tiernahrung“ angeordnet worden ist.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth