



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 557/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 030 093**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Mai 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richterinnen Dr. Rupp-Swienty, LL.M., und Fehlhammer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die beiderseitigen Kostenanträge werden zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Das am 21. Oktober 2016 angemeldete Zeichen

### **Prolactis**

ist am 19. Januar 2017 unter der Nummer 30 2016 030 093 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Es genießt derzeit Schutz für folgende Waren:

#### Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Milchpulvernahrung aus Milchbestandteilen, Milcherzeugnissen, pflanzlichem oder tierischem Eiweiß für die Zubereitung von Breien für Babys und Kinder; Milchpulver [Babykost]; Milchpulvernahrung für Kleinkinder; Vitaminpräparate; Ballaststoffe; diätetische Ergänzungsstoffe; diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätsüßwaren für medizinische Zwecke;

funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Mahlzeitenersatz in Pulverform; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Multivitaminpräparate; Nahrungsmittel auf Eiweißgrundlage, für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsgetränke; Nahrungsmittel für medizinisch-restriktive Diäten; Nahrungsmittel für Diabetiker; überwiegend aus Mineralstoffen oder Vitaminen bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vitaminpräparate und -getränke; sämtliche vorgenannten Waren nicht bestehend aus menschlicher Milch für Babys oder hergestellt unter Verwendung menschlicher Milch für Babys;

Klasse 29:

Milch und Milchprodukte; Milchpulver; Milchshakes; Milchgetränke auf Milchbasis; Dessertspeisen, im Wesentlichen aus Milch, Joghurt, Quark und Sahne; diätetische Nahrungsmittel, nicht für medizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen, Fetten, Eiweißen; alle vorgenannten Waren auch in diätetischer Form, ausgenommen für medizinische Zwecke; sämtliche vorgenannten Waren nicht bestehend aus menschlicher Milch für Babys oder hergestellt unter Verwendung menschlicher Milch für Babys;

Klasse 30:

Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; protein-angereicherte Sportgetränke; isotonische Getränke; Smoothies; Aloe-Vera-Getränke; Energiegetränke; milchähnliche Getränke; Molkegetränke; Sportgetränke, auch mit Elektrolytanteilen; vitaminhaltige Getränke, nicht für medizinische Zwecke.

Gegen die Eintragung der am 24. Februar 2017 veröffentlichten Marke wurden am 23. Mai 2017 zwei Widersprüche eingelegt. Einer stammt von der Beschwerdeführerin, die ihn auf ihre am 6. April 2007 angemeldete und am 6. März 2008 eingetragene Wortmarke UM 005 818 406

## **PROLACTA**

sowie auf folgende Waren stützt:

### Klasse 29:

Lösliche oder nicht lösliche Milchproteine; lösliche oder nicht lösliche Milchproteinkonzentrate; Laktoserum.

Mit am 27. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende diverse Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Tarifbeschäftigten, vergleichbar einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 29. April 2021 auch den Widerspruch der Beschwerdeführerin mangels Verwechslungsgefahr sowie ihren Antrag, die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Inhaberin der angegriffenen Marke aufzuerlegen, zurückgewiesen. Die zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben. Ausgehend von der Registerlage bestehe zwischen der Ware „Milchpulver“ der angegriffenen Marke und den Waren „lösliche oder nicht lösliche Milchproteine; lösliche oder nicht lösliche Milchproteinkonzentrate; Laktoserum“, auf die der Widerspruch ausschließlich

gestützt werde, Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Ob und inwieweit eine Ähnlichkeit zu weiteren Waren der angegriffenen Marke gegeben sei, könne als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, denn auch bei Warenidentität sei eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Abzustellen sei vorliegend auf den normal informierten sowie angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, weil die in Rede stehenden Waren vor allem von allgemeinen Verkehrskreisen in Anspruch genommen würden. Der Widerspruchsmarke sei noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, obwohl durch die Silbe „LACT“ ein Hinweis auf Milch sowie seine Bestandteile vermittelt werde und die Marke damit über einen gewissen beschreibenden Anklang verfüge. Zum einen sei die Gesamtbezeichnung durch die Vorsilbe „PRO-“ und den Endvokal „-A“ hinreichend phantasievoll gebildet, zum anderen seien Wörter sogenannter toter Sprachen, wie Latein, nur dann schutzunfähig, wenn sie in den allgemeinen oder den Fachwortschatz übergegangen seien, was für die in Rede stehenden Waren und die damit angesprochenen allgemeinen Verbraucher nicht angenommen werden könne. Für eine nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken lägen keine Anhaltspunkte vor. Ob die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert worden sei, könne dahingestellt bleiben. Denn selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten normalen Kennzeichnungskraft und bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren sei unter Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr wegen des deutlichen Markenabstands auszuschließen. Die jeweils dreisilbigen Vergleichsmarken stimmten zwar in den ersten sieben Buchstaben und damit am stärker beachteten Wortanfang überein. Die sich an die identische Lautfolge „Prolact-“ anschließenden Endungen bewirkten jedoch mit dem dunkel klingenden Vokal „a“ einerseits und dem hellklingenden Vokal „i“ sowie dem markanten Zischlaut „s“ andererseits ein noch deutlich hervortretendes abweichendes Gesamtklangbild. Auch schriftbildlich unterschieden sich die Marken nicht nur in der Wortlänge, sondern auch in ihrer Umrisscharakteristik wegen der unterschiedlichen Endungen ausreichend. Begriffliche Ähnlichkeiten lägen

ebenfalls nicht vor. Damit sei eine Verwechslungsgefahr in keinerlei Hinsicht erkennbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach den von ihr bereits im Amtsverfahren beigebrachten Unterlagen sei die Widerspruchsmarke in dem gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. maßgeblichen Zeitraum vom 24. Februar 2012 bis 24. Februar 2017 für die dem Widerspruch zugrunde gelegten Milchproteinkonzentrat-, Milchprotein- und/oder Laktose-Produkte als von der Lizenznehmerin der Widersprechenden, der X ..., rechtserhaltend benutzt anzusehen. Die rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. ergebe sich aus den im gerichtlichen Verfahren nachgereichten Unterlagen, bestehend aus zwei Konvoluten von Webseiten-Auszügen der englischen Internethomepage der Lizenznehmerin, zwei Produktbeschreibungen für Milchprotein- und/oder Laktoseprodukte, Auszügen aus englischen und französischen Onlinemagazinen sowie einem Rechnungskonvolut betreffend die Jahre 2017 bis 2020, wobei die daraus ersichtliche Benutzung insbesondere in Deutschland, Frankreich und weiteren EU-Mitgliedstaaten ausreichend für eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke innerhalb der Europäischen Union sei. Die Widersprechende führt weiterhin aus, dass die Widerspruchsmarke „PROLACTA“ eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen besonderen Bekanntheitsgrad aufweise. Als solche genieße sie gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer sei. Indem die Markenstelle die Frage der Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausdrücklich dahingestellt gelassen habe, habe sie dies verkannt. Wie die Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung zeigten, werde die Widerspruchsmarke seit Jahren mit beträchtlichen Umsätzen in 9 Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet. Sie sei dem Publikum darüber hinaus auch durch Werbung bekannt. Die Bekanntheit für Milchprodukte bestehe insbesondere in Deutschland. Die sich gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch, teilweise ähnlich, was die Markenstelle zutreffend festgestellt habe. Bei den Waren der Widerspruchsmarke

handele es sich um Bestandteile von Milch. Da sämtliche von der angegriffenen Marke umfassten Waren Milchprodukte sein oder Milchpulver enthalten könnten, bestünden die beiderseitigen Waren jeweils aus denselben Grundmaterialien und Zutaten. Sie würden von denselben Produzenten hergestellt und über die gleichen Vertriebskanäle, nämlich Supermärkte, Drogeriemärkte oder Apotheken vertrieben. Da es sich dabei um allgemeine Konsumgüter handele, sei auf das breite Publikum abzustellen, dessen Aufmerksamkeit eher gering sei. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsverbraucher über Kenntnisse der lateinischen Sprache verfüge und die Markenbestandteile „pro“ und „lact“ ohne Weiteres als beschreibende Hinweise auffasse. Insbesondere in Bezug auf Letzteren sei dies fernliegend. Insofern sei anzunehmen, dass sich der Verkehr an den jeweiligen Gesamtzeichen und zudem, entsprechend dem geltenden Erfahrungssatz, maßgeblich an deren Wortanfang orientiere, in dem beide Kollisionszeichen identisch übereinstimmten. Die Abweichungen in den Wortendungen führten weder aus der hochgradig schriftbildlichen noch hochgradig klanglichen Ähnlichkeit heraus, zumal in klanglicher Hinsicht die Betonung auf den ersten Wortsilben liege und die unterschiedlichen Endungen „a“ und „is“ klangschwach seien. Sofern man vor diesem Hintergrund keine unmittelbare Verwechslungsgefahr als gegeben erachte, sei zumindest von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen, weil diejenigen Verbraucher, die die minimalen Zeichenunterschiede erkennen sollten, auf eine Markenfamilie desselben Herstellers schließen würden.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist der weitere Widerspruch zurückgenommen worden, so dass insoweit der Beschluss vom 29. April 2021 gegenstandslos geworden ist. Demzufolge beantragt die Widersprechende sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 29. April 2021 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 005 818 406 und der Antrag auf Kostenauflegung zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden sind,
2. wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 005 818 406 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 030 093 anzuordnen  
  
sowie
3. der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt demgegenüber,

1. die Beschwerde zurückzuweisen  
  
und
2. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Ihrer Ansicht nach ist die Beschwerde bereits deshalb unbegründet, weil die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Produkte, auf die der Widerspruch gestützt werde, fielen unter Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte in der Klasse 29. Die dargelegte Benutzung betreffe hingegen allenfalls Waren der Klasse 5, nämlich „Milchpulver für Säuglinge“. Damit sei eine rechtserhaltende Benutzung für eingetragene Waren nicht einmal ansatzweise glaubhaft gemacht. Auch den für den zweiten Benutzungszeitraum nachgereichten Unterlagen lasse sich lediglich eine Verwendung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Babynahrung entnehmen. Soweit sie darüber hinaus erkennen



ließen, dass die Widersprechende auch Produkte für andere Zielgruppen, beispielsweise Sportler, anbiete, erfolge dies unter anderen Markennamen. Die vorgelegten Rechnungen sprächen angesichts der darin ausgewiesenen großen Mengen zudem eher für eine Abgabe an Krankenhäuser oder vergleichbare Einrichtungen, nicht aber für ein Endverbraucherprodukt. Gegenstand der von der Widersprechenden eingereichten Belege könne auch ein Ausgangsstoff für die Lebensmittelherstellung sein, der allerdings in die Klasse 1 fiele und damit ebenso wenig eine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren der Klasse 29 begründen könnte. Sofern eine Benutzung unterstellt werde, habe die Markenstelle unzutreffend eine Ähnlichkeit zwischen den kollisionsrelevanten Widerspruchswaren in Klasse 29 und dem von der angegriffenen Marke beanspruchten „Milchpulver“ angenommen. Ebenso unzutreffend sei sie davon ausgegangen, dass die Waren von allgemeinen Verbraucherkreisen in Anspruch genommen würden. Vielmehr handele es sich bei den Produkten der Widerspruchsmarke um hochwertig klinisch geprüfte, für die Bedürfnisse von frühgeborenen Säuglingen konzipierte Erzeugnisse, die sich an spezialisierte Abnehmer mit entsprechend überdurchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad richteten. Diese würden den Bestandteil „lact“ ohne Weiteres als Hinweis auf Milch verstehen, zumal er ausweislich des Begriffs „Lactoseintoleranz“ auch im deutschen Wortschatz enthalten und insofern allgemein bekannt sei. Dies bedeute, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke minimal sei und die Kollisionsmarken nicht wegen der Übereinstimmung im beschreibenden Bestandteil „ProLact“ als ähnlich eingestuft werden könnten. Vielmehr würden die aufmerksamen Verkehrskreise mehr auf die abweichenden Wortendungen achten und daher die Marken nicht verwechseln. Die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft, für die keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich seien, werde ebenso bestritten wie eine etwaige Bekanntheit.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 24. April 2023 hat der Senat die Beteiligten darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden

sei und somit der Widerspruch schon mangels berücksichtigungsfähiger Waren keine Aussicht auf Erfolg habe.

Die Verfahrensbeteiligten haben zu dem Senatshinweis nicht Stellung genommen. Insbesondere hat die Widersprechende zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke nicht ergänzend vorgetragen und keine weiteren Glaubhaftmachungunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 24. April 2023 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde ist unbegründet. Da die Widersprechende auf die im Amtsverfahren in zulässiger Weise erhobene und im Beschwerdeverfahren wiederholte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG (entspricht § 125 b Nr. 4 MarkenG in der Fassung bis 30. April 2022) i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (in der Fassung bis zum 13. Januar 2019) die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, konnte ihr darauf gestützter Widerspruch mangels berücksichtigungsfähiger Waren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sowie ihre Beschwerde keinen Erfolg haben.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die hierfür maßgeblichen Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt

daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 21. Oktober 2016 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Da der Widerspruch am 23. Mai 2017 und folglich vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 sowie 43 Abs. 1 MarkenG a. F. gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG einschlägig. Auf Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ist der durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 geänderte § 119 Nr. 1 und 4 MarkenG anzuwenden, der mangels Übergangsvorschriften auch für laufende Verfahren einschlägig ist.

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 27. Juni 2017 die Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. erhoben und diese im Beschwerdeverfahren zuletzt mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2022 explizit aufrechterhalten. Wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, ist die Einrede für beide Benutzungszeiträume zulässig, nachdem die am 6. März 2008 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 24. Februar 2017 länger als fünf Jahre eingetragen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F.) und bei Erhebung der Einrede ihre Benutzungsschonfrist abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.). Damit oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke zum einen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also vom 24. Februar 2012 bis zum 23. Februar 2017, sowie zum anderen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der verfahrensabschließenden Entscheidung über den Widerspruch, also vom 13. Mai 2019 bis zum 12. Mai 2024, glaubhaft zu machen.

a) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 65 und 66). Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine volle Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 61). Die Widersprechende hat zu diesem Zweck die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 - Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 - VOODOO). Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 6).

Dies gilt gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG entsprechend, wenn der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, wobei die Benutzung im Gebiet der Union gemäß Art. 18 UMV glaubhaft zu machen ist.

b) Auf die Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende bereits im Amtsverfahren Rechnungskongolute aus den Jahren 2012 bis 2017, Auszüge aus Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen aus den Jahren 2014 bis 2016 sowie Auszüge

des Internetauftritts der Firma X ..., ihrer Lizenznehmerin, aus Februar 2018 eingereicht. Des Weiteren wurde eine eidesstattliche Versicherung von Herrn Y ... vom 5. März 2018 vorgelegt, der als ... Firma X ... fungiert. Darin sind mit der Herstellung und dem Vertrieb von Milchproteinen, Milchproteinkonzentraten und Laktoserum erzielte Umsätze unter der Widerspruchsmarke in Frankreich, Deutschland, Italien und Polen in den Jahren 2012 bis 2017 ausgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende zwei weitere Konvolute von Auszügen des Internetauftritts ihrer Lizenznehmerin, zwei Produktbeschreibungen für Milchprotein- und/oder Laktoseprodukte, Auszüge aus englischen und französischen Onlinemagazinen sowie ein Rechnungskonvolut betreffend die Jahre 2017 bis 2021 und Kunden in Deutschland, Frankreich sowie weiteren EU-Mitgliedstaaten nachgereicht.

Auch in ihrer maßgeblichen Gesamtschau vermögen diese Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen.

(1) Eine eidesstattliche Versicherung, die das effektivste Mittel der Glaubhaftmachung darstellt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 83), ist nur für den ersten Benutzungszeitraum 2012 bis 2017 beigebracht worden. Zudem liegt sie trotz gerichtlichen Hinweises weiterhin nur in Kopie vor, was ihren Beweiswert deutlich einschränkt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 87). Insbesondere aber sind die darin versicherten Umsätze nicht nach einzelnen Waren aufgegliedert, sondern betreffen pauschal „lösliche und unlösliche Milchproteine, Milchproteinkonzentrate sowie Laktoserum“ (vgl. zur Verpflichtung zur Aufschlüsselung nach konkreten Waren und/oder Dienstleistungen u. a. BPatG 30 W (pat) 505/15 - Universal Nutrition/Universal Nutrition; 27 W (pat) 8/16 - Bandorado/fundorado; 29 W (pat) 524/18 - COPYSTOP/COPR-TOP/COPY-TOP EXPRESS; 26 W (pat) 549/17 - fritz/FRIZE). Damit lässt sich der vorliegenden

eidesstattlichen Versicherung nicht eindeutig entnehmen, für welche dieser Produkte die Widerspruchsmarke in welchem Umfang eingesetzt worden ist. Sie ist somit für die Glaubhaftmachung des Umfangs der Benutzung in dem von ihr erfassten Zeitraum unzureichend.

(2) Für den zweiten Benutzungszeitraum vom 13. Mai 2019 bis zum 12. Mai 2024 ist eine eidesstattliche Versicherung nicht vorgelegt und auf den entsprechenden gerichtlichen Hinweis hin auch nicht nachgereicht worden. Mangels Angabe von Umsatzzahlen wurde folglich auch für diesen Zeitraum die rechthaltende Benutzung bereits dem Umfang nach nicht glaubhaft gemacht.

(3) Überdies fehlt es für beide Zeiträume an einem überzeugenden Beleg für die Art der Markenbenutzung. Bei einer Warenkennzeichnung ist grundsätzlich eine Anbringung auf der Ware bzw. ihrer Verpackung Voraussetzung für eine funktionsgerechte Benutzung. Soweit Produktabbildungen eingereicht worden sind (vgl. z. B. im Anlagenkonvolut MSP 14 zum Schriftsatz vom 20. Mai 2022), handelt es sich um Produkte, die offensichtlich unter der Marke „APURNA“ in den Verkehr gebracht werden. Lediglich in deren Produktbeschreibungen finden sich Hinweise auf „Prolacta“ als Zutat bzw. Inhaltsstoff des beworbenen Endprodukts (Sportgetränk, Müsliriegel). Das stellt jedoch keine markenmäßige Verwendung für die eingetragenen und dem Widerspruch zugrunde gelegten Waren „lösliche oder nicht lösliche Milchproteine; lösliche oder nicht lösliche Milchproteinkonzentrate; Laktoserum“ dar. Hierfür hätte es Abbildungen der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Gebinde bedurft, die ausweislich der vorgelegten Rechnungen offenbar an Kunden der weiterverarbeitenden Industrie geliefert worden sind. Nachdem die Widersprechende weder derartiges Bildmaterial eingereicht, noch auf den Hinweis des Senats ausgeführt hat, warum im konkreten Fall, sprich bei der Kennzeichnung von Lebensmittelinhaltsstoffen branchentypisch eine andere

Betrachtung angezeigt sein sollte, gehen die Zweifel an der rechtserhaltenden Art der Benutzung zu ihren Lasten.

Folglich scheidet der Widerspruch bereits an der fehlenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der ihm zugrundeliegenden Marke.

3. Gründe für die Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben. Die Beteiligten haben jeweils die Kostenauflegung zu Lasten der Gegenseite beantragt, wobei sich den Anträgen nicht klar entnehmen lässt, ob damit nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens oder auch die des amtlichen Widerspruchsverfahrens gemeint sind, die die Beschwerdegegnerin nur im Wege der unselbständigen Anschlussbeschwerde geltend machen könnte. Grundsätzlich sind Prozesserkklärungen nach dem vermeintlichen Willen des Erklärenden umfassend auszulegen (vgl. BGH BeckRS 2016, 17714 Rn. 27 - Kinderstube; Musielak/Voit, ZPO, 20. Auflage 2023, § 308 Rn. 3). Eine abschließende Klärung kann jedoch dahinstehen, da Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung der eigenen Kostentragung rechtfertigen könnten, weder für das Amtsverfahren noch für das gerichtliche Beschwerdeverfahren vorgetragen wurden oder ersichtlich sind. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen Regelung gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

4. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen.

Die im Verfahren unterliegende Widersprechende hat ihren hilfsweisen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. Juli 2022 zurückgenommen (§ 69 Nr. 1 MarkenG).

Der mit Schriftsatz vom 1. August 2022 seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke gestellte Antrag ist dahingehend auszulegen, dass nur für den nicht eingetretenen Fall, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke seitens des Senats als glaubhaft angesehen wird, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen ist. Er steht jedoch nicht unter der Bedingung, dass ihrem Begehren auf Auferlegung der Kosten zu Lasten der Widersprechenden nicht entsprochen wird.

Aus Gründen der Sachdienlichkeit war eine mündliche Verhandlung ebenfalls nicht angezeigt (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Rupp-Swienty

Fehlhammer