



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 341/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 10 572**

hat der 29. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Februar 2006 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2000 wird aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 396 10 572 wird angeordnet.
3. Die Kosten des gesamten Verfahrens werden der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Mobilfunks.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im folgenden: Antragsgegnerin) ist Inhaberin der E-1-Lizenz für den digitalen zellularen Mobilfunk, die Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im folgenden: Antragstellerin) besitzt seit 15. Mai 1997 die entsprechende E 2-Lizenz, um die sich die Antragsgegnerin nicht beworben hat. Des weiteren ist die Antragstellerin Inhaberin der am 4. September 1997 angemeldeten und am 29. Oktober 1997 eingetragenen Wortmarke Nr. 397 42 364 „E 2“ für Dienstleistungen der Klasse 38. Die Antragsgegnerin hat gegen die Ein-

tragung dieser Marke Widerspruch erhoben aus ihrer am 6. März 1996 angemeldeten und am 21. August 1996 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke Nr. 396 10 572 „E 2“, die verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 38, 39 und 42 schützt.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, diese Eintragung zu löschen, da die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Die Markenabteilung 3.4. hat den Löschungsantrag durch Beschluss vom 30. Mai 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die in Frage kommenden Tatbestände einer Markenerschleichung, einer Sperr- oder einer Hinterhaltsmarke nicht vorlägen. Für den Tatbestand der Markenerschleichung könne zwar unterstellt werden, dass der Bezeichnung „E 2“ ein absolutes Eintragungshindernis entgegen gestanden habe, da sie eine Frequenzbezeichnung sei. Da es in der Branche der Beteiligten aber offensichtlich nicht als bösgläubig angesehen werde, sich ausschließlich beschreibende Angaben als Marken eintragen zu lassen - die Antragstellerin habe sich selbst „E 2“ schützen lassen - könne das Verhalten der Antragsgegnerin nicht als bösgläubig gegenüber der Antragstellerin angesehen werden. Darauf, dass die Antragsgegnerin keine Lizenz für die Frequenz habe, komme es nicht an, da Marke und Lizenz unterschiedliche Laufzeiten hätten und rechtlich nicht zusammenhängen. Die Marke könne auch nicht als Sperrmarke angesehen werden. Die Antragstellerin habe keine tatsächliche Behinderung vorgetragen. Dass die Antragsgegnerin gegen die Marke der Antragstellerin Widerspruch eingelegt habe, hindere die Verwendung der Bezeichnung „E 2“ für die Lizenz nicht. Die bloße Existenz einer Marke indiziere noch keine Behinderungsabsicht. Auch insoweit könne das Verhalten zweier Markenanmelder nicht unterschiedlich bewertet werden.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, dass sich aus den Umständen ergebe, dass die Antragsgegnerin ihre Marke in bösgläubiger Absicht angemeldet habe.

Die Antragstellerin habe, um die „E 2-Lizenz“ und damit die Möglichkeit zu erhalten, ein bundesweites Mobilfunknetz aufzubauen und im digitalen und zellularen Mobilfunk ihre Dienste anzubieten, einen hohen personellen und finanziellen Aufwand betrieben. Zur Absicherung der ihr schließlich erteilten Lizenz, für die sich mittlerweile die Kurzbezeichnung „E 2“ bundesweit durchgesetzt habe, habe die Antragstellerin am 4. September 1997 die Marke „E 2“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet; die Eintragung sei am 29. Oktober 1997 erfolgt. Damit stehe der Antragstellerin ein wertvoller Besitzstand an dem Zeichen „E 2“ zu, auf den es jedoch für die Frage der Bösgläubigkeit nicht entscheidend ankomme.

Die Antragsgegnerin habe in Behinderungsabsicht gehandelt. Ihre Anmeldung der Marke „E 2“ stehe in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Vergabe der E 2-Lizenz. Über die beabsichtigte Vergabe sei die Antragsgegnerin informiert gewesen; an der Anhörung, die das damalige Bundespostministerium am 26. Februar 1996 durchgeführt habe, hätten auch Vertreter der Antragsgegnerin teilgenommen. Einen Grund, warum sie das Zeichen „E 2“ benötige, habe die Antragsgegnerin nicht vorgetragen. Sie selbst könne das Zeichen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht benutzen, da sie nicht Inhaberin der „E 2-Lizenz“ sei.

Den Widerspruch habe die Antragsgegnerin erhoben, um der Antragstellerin den Marktzutritt unter der Bezeichnung „E 2“ zu erschweren. Wenn der Widerspruch erfolgreich wäre, hätte die Antragstellerin keine kennzeichenrechtlichen Abwehrrechte gegen Wettbewerber, die die Bezeichnung „E 2“ benutzten. Damit wäre auch fraglich, ob sich Werbeaufwendungen in die Bezeichnung lohnen würden. Des weiteren müsse die Antragstellerin jederzeit mit der Erhebung einer Unterlassungsklage der Antragsgegnerin rechnen. Insgesamt könnte die Antragstellerin die Bezeichnung „E 2“ nicht werbewirksam verwenden, um die Kosten für die Lizenzerteilung zu amortisieren.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2000 aufzuheben und die Marke 396 10 572 zu löschen.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erforderlichen Kriterien für eine bösgläubige Anmeldung im Sinne der missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung nicht vorliegen. Diese sei nur gegeben, wenn die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen erfolgt sei und hinsichtlich der Marke kein ernsthafter Benutzungswille innerhalb des eigenen Geschäftsbetriebs vorliege, sowie die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet würden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen benutzen, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Im Gegensatz dazu sei die verfahrensgegenständliche Marke mit Benutzungswillen für Produkte des Kernbereichs der Tätigkeit der Antragsgegnerin erfolgt und nicht in der Absicht, gegen Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen vorzugehen. Die Anmeldung sei zur Abrundung ihrer „E-Markenserie“ erfolgt, mit der die Antragsgegnerin seit 1993 Marken mit dem Bestandteil „E“ schütze. Die Antragstellerin habe noch keinen Besitzstand erworben gehabt, als die Marke der Antragsgegnerin angemeldet worden sei. Für die Verwertung der Lizenz sei die Antragstellerin nicht auf die Marke angewiesen. Erst Recht läge keine Bösgläubigkeit nach den strengeren Voraussetzungen des europäischen Rechts vor. Denn die Anmeldung beruhe weder auf Betrug noch auf der Absicht, Dritte irrezuführen oder

zu täuschen noch auf sonstigen unlauteren Motiven. Auch nach den Maßstäben, die vor Inkrafttreten des Markengesetzes gegolten haben, liege keine Bösgläubigkeit vor. Die Antragstellerin habe vor der Anmeldung der angegriffenen Marke weder Kennzeichenrecht an der Bezeichnung „E 2“ erworben - eine Vorbenutzung sei auch unter keinem Gesichtspunkt geschützt - noch habe sie die Bezeichnung markenmäßig benutzt. Selbst wenn der Begriff „E 2“ seinerzeit für eine Mobilfunklizenz verwendet worden sei, folge daraus nicht die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin. Ein Freihaltebedürfnis wirke zu Gunsten der Allgemeinheit und nicht zu Gunsten eines bestimmten Rechtssubjekts. Darüber hinaus hätte die Antragsgegnerin die Lizenz selbst erwerben können, da das Vergabeverfahren im Zeitpunkt der Markenmeldung noch nicht abgeschlossen war. Die Lizenz selbst stelle - insbesondere vor ihrer Erteilung - keinen Besitzstand der Antragstellerin dar. Wie im angefochtenen Beschluss zu Recht festgestellt worden sei, könnte eine Lizenz jederzeit den Inhaber wechseln. Marken und Lizenzen hätten unterschiedliche Lebensdauer und hingen rechtlich nicht voneinander ab. Eine Benutzung der Bezeichnung „e 2“ durch die Antragsgegnerin wäre nicht wettbewerbswidrig. Vielmehr sei diese Abkürzung vieldeutig. Daher liege es fern, dass der Verkehr die Bezeichnung als Hinweis auf ein bestimmtes Mobilfunknetz ansehe. Für Produkte außerhalb des Telekommunikationsbereichs scheide eine Irreführungsgefahr von vorne herein aus. Soweit in der Rechtsprechung die Bösgläubigkeit darin gesehen worden sei, dass durch das formelle Zeichenrecht betroffene Dritte gehindert wurden, ein Zeichen zeichenmäßig zu benutzen, das aus Billigkeitsgründen ihnen zustehen oder dessen schlagwortartige Nutzung jedenfalls allen offen stehen musste, unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt. Denn die Antragsgegnerin sei nicht auf die Bezeichnung „E 2“ als Kennzeichen angewiesen. Da die Abkürzung „E 2“ gerade nicht das E 2-Netz oder die E 2-Lizenz bezeichne, benötige der Verkehr entsprechend zusätzliche Angaben, so dass die Antragstellerin allenfalls auf Benutzungen im Kennzeichenumfeld angewiesen sei. Die beschreibende Benutzung von „E 2“ werde der Antragstellerin nicht streitig gemacht, sie habe aber das Angebot, „E 2“ in bestimmten Kombinationen nutzen zu dürfen, abgelehnt,

ebenso den Ankauf der älteren Marke zu einem für die Antragsgegnerin kostendeckenden Preis.

Der Senat hat Beweis erhoben nach Maßgabe des Beweisbeschlusses vom 9. November 2005 durch Einholung einer schriftlichen Auskunft der Bundesnetzagentur zur Kenntnis der Beschwerdegegnerin, dass sie als Lizenznehmer der E 1-Lizenz für den Mobilfunk von der Bewerbung für die E 2-Lizenz ausgeschlossen war. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Schreiben der Bundesnetzagentur vom 23. Dezember 2005 samt Anlagen (Bl. 227 - 232 d. A.) Bezug genommen. Die Beteiligten hatten Gelegenheit, sich hierzu zu äußern.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg. Die Beschwerdegegnerin war bei Anmeldung ihrer Marke „E 2“ bösgläubig, so dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der Marke 396 10 572 anzuordnen ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

1. Durch Art. 2 Abs. 9 des Geschmacksmusterreformgesetzes sind die Vorschriften des MarkenG, die eine bösgläubige Markenmeldung betreffen, mit Wirkung vom 1. Juni 2004 geändert worden. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist entfallen. Nachdem die bösgläubige Markenmeldung als Schutzhindernis in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aufgenommen worden ist, wird der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenmeldung durch die allgemeine Formulierung in § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. abgedeckt (vgl. amtl. Begründung BIPMZ 2004, 253 ff.). Für das vorliegende Verfahren ergeben sich daraus keine materiellrechtlichen Auswirkungen.

2. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i. S. von § 50 Abs. 1 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 89). Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschanpruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510 ff. - S. 100 m. w. N.). Der Löschantrag ist ein Popularantrag, der von jedermann gestellt werden kann. Das markenrechtliche Lösungsverfahren dient dem öffentlichen Interesse an der Freihaltung des Registers von schutzunfähigen Marken. Der vorliegende Antrag ist insbesondere nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, weil die Antragstellerin selbst die Bezeichnung „E 2“ angemeldet hat (vgl. BPatG GRUR 1999, 746 - OMEPRAZOK m. w. N.). Der Löschantrag stützt sich nicht auf absolute Schutzhindernisse, sondern auf den Tatbestand der Bösgläubigkeit, bei dem es ausschließlich auf die Ziele und Motive des Anmelders bei der Anmeldung ankommt. Die Anmeldung derselben Marke durch zwei unterschiedliche Anmelder kann daher durchaus auch unterschiedlich beurteilt werden.  
Im Ergebnis zutreffend hat die Markenabteilung 3.4. daher die Löschung nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. abgelehnt, da kein entsprechender Antrag vorlag (§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 308 Abs. 1 S. 1 ZPO).
- 2.1. Die Markenabteilung ist bei der Prüfung, ob die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist, zu Recht davon ausgegangen, dass der Tatbestand der Erschleichung einer Marke nicht vorliegt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. Rn. 9 zu § 50). Dass die Bezeichnung „E 2“ als Frequenzbezeichnung für die meisten der für die angegriffene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist und dem Zeichen im Übrigen die Unterscheidungskraft fehlt, rechtfertigt nicht die Annahme einer Markener-

schleichung. Denn dafür fehlt es am Verheimlichen relevanter Umstände bzw. am unrichtigen Vortrag (Ströbele/Hacker a. a. O.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 1. Aufl. Rn. 10, 11 zu § 50). Letztlich hat die Anmelderin in ihrer Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid vom 22. Juli 1996 u. a. die für die Zurückweisung erforderlichen Umstände vorgetragen. Die Markenstelle ist gleichwohl der Ansicht der Antragsgegnerin und damaligen Anmelderin gefolgt, dass die Bezeichnung schutzfähig sei.

2.2. Ein Nichtigkeitsgrund einer bösgläubigen Markenmeldung liegt aber auch dann vor, wenn sie zum Zweck eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs vorgenommen wurde. Für die Auslegung kann insoweit auf die zu § 1 UWG entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (vgl. BGH GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; GRUR 2000, 1032 ff. - EQUI 2000; BPatG GRUR 2000, 809 ff. - SZZ; GRUR 2000, 812 ff. tubeXpert; GRUR 2001, 744 ff. – S. 100; Beschluss vom 2. März 2004, 24 W (pat) 36/02 - Lady Di).

2.2.1. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen werden von der Antragstellerin aber zu Unrecht geltend gemacht. Ein sittenwidriger Markenerwerb liegt nur vor, wenn der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers als Marke hat eintragen lassen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker a. a. O., Rn. 10 - 17 zu § 50 m. w. N.). Für den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke kann sich die Antragstellerin weder auf eine Benutzung der Bezeichnung „E 2“ noch auf einen schützenswerten Besitzstand berufen. Die Anmeldung durch die Antragsgegnerin erfolgte am 6. März 1996, während der Antragstellerin die Lizenz erst am 15. Mai 1997 erteilt wurde. Die von der Antragstellerin getätigten Aufwendungen können nicht als Besitzstand angesehen werden, sie waren vielmehr auf den Erwerb eines solchen Besitzstandes in Form der Lizenz

gerichtet. Die Antragstellerin hat auch nicht vorgetragen, die Bezeichnung „E 2“ zur Kennzeichnung irgendwelcher Produkte verwendet zu haben. Auch die Firmenbezeichnung A... GmbH & Co. KG entstand erst 3 Monate nach der Anmeldung.

- 2.2.2. Ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten kann auch darin liegen, dass ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt, wobei das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes dabei nicht in allen Fällen zwingend erforderlich ist (BGH GRUR 2001, 242 ff. - CLASSE E m. w. N.; GRUR 1967, 304 - Siroset). Unabhängig von der Absicht, einen schützenswerten Besitzstand stören zu wollen, hat es der Bundesgerichtshof als sittenwidrig angesehen, wenn die Anmeldung in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter beabsichtige, die angemeldete Bezeichnung zu benutzen und mit dem Ziel erfolgte, diese geplante Benutzung zu sperren (BGH GRUR a. a. O. - Siroset) oder zu erschweren (Helm GRUR 1996, 593 ff., 598). So liegt der Fall hier.

Die Antragsgegnerin war die Ausschreibung der E 2-Lizenz durch das damalige Bundespostministerium Anfang 1996 bekannt. Aus der Auskunft der Bundesnetzagentur vom 23. Dezember 2005 geht hervor, dass der Antragsgegnerin die Einladung zur Anhörung vom 26. Februar 1996 wegen der beabsichtigten Vergabe der E 2-Lizenz zugestellt worden war. Der Erhalt der Einladung ergibt sich aus der Teilnahme der Mitarbeiter B... und C... der Antragsgegnerin an der Anhörung. Die Vorlage der Einladung war nämlich Voraussetzung für den Zutritt zu dieser Veranstaltung. Auf Seite 3 der dieser Einladung beigefügten Anlage „E 2-Lizenz“ ist wörtlich ausgeführt: „Von der Bewerbung sollen ausgeschlossen werden die Lizenznehmer D1, D2 und E1 sowie Unternehmen, die mit diesen Lizenznehmern im Sinne des GWB verbunden sind. Ist ein Unternehmen

Diensteanbieter für D1, D2 oder E1 kann er die Lizenz nur erhalten wenn es seinen Diensteanbietervertrag kündigt.“ Damit war der Antragsgegnerin bereits Anfang Februar 1996, also noch vor der Anhörung, bekannt, dass sie keine Möglichkeit hatte, sich erfolgreich um die E 2-Lizenz zu bewerben, was sie folgerichtig auch unterlassen hat. Damit ist gleichzeitig ihre Behauptung widerlegt, dass sie die Lizenz hätte selbst erwerben können, da das Vergabeverfahren im Zeitpunkt der Markenmeldung noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Stattdessen hat sie in der Absicht, den Marktzutritt des neuen Konkurrenten zu behindern und ihm den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, kurz nach der Anhörung, nämlich am 6. März 1996, die angegriffene Marke angemeldet. Dies ergeben die folgenden objektiven Umstände:

Im Hinblick auf die zum damaligen Zeitpunkt bereits existierenden D1- und D2-Netze, die unter diesen Netzbezeichnungen am Markt etabliert waren, war es nach der Lebenserfahrung zu erwarten oder jedenfalls in sehr hohem Maße wahrscheinlich, dass der neue Lizenznehmer die Bezeichnung „E 2“ als Hinweis auf sein Angebot nutzen würde. Daran ändert der Umstand nichts, dass die Antragsgegnerin für ihre Produkte mit „e plus“ eine andere Bezeichnung gewählt hat. Zunächst geht aus der angesprochenen Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid vom 2. August 1996 hervor, dass der Antragsgegnerin zumindest die Nähe der angemeldeten Bezeichnung zu einer Sachangabe bewusst war. Sie hat bei der Anmeldung der Bezeichnung „E 2“ eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG bewusst in Kauf genommen, um im Fall einer Eintragung ein besonders starkes Instrument gegen die Verwendung der Lizenzbezeichnung in der Hand zu haben. Nachdem die Markenstelle ihrer Argumentation - aus sachlich allerdings nicht nachvollziehbaren Gründen - gefolgt ist, ist diese Absicht aufgegangen.

Des Weiteren hat die Antragsgegnerin mit Anmeldedatum 5. bzw. 6. März 1996 weitere der Bezeichnung „E 2“ entsprechende Bezeichnungen

angemeldet, nämlich die italienische Bezeichnung „E-DUE“, die englische Bezeichnung „E-Two“ sowie die Kombinationen „E-Zwei“ und „E-Zwo“. Außerdem hat sie die klanglich nahe kommenden Zeichen „E 3“ und „E Drei“ angemeldet und die Marken „E 2000“. Beansprucht wurden jeweils einschlägige Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 38, 39 und 42. Auch aus diesem Verhalten folgt ihre Behinderungsabsicht. Denn die Antragsgegnerin hat damit dem Umstand, dass sie die tatsächliche Verwendung des Begriffs „E 2“ durch den künftigen Lizenznehmer nicht kennen konnte, Rechnung getragen und die Frequenzbezeichnung in breitem Rahmen für sich monopolisiert. Dem Vortrag der Antragsgegnerin kann nicht gefolgt werden, die Anmeldung der angegriffenen Marke sowie der weiteren Marken sei „zur Abrundung ihrer Markenlinie“ geschehen. Sie habe sich seit 1993 Marken mit dem Bestandteil „E“ schützen lassen, die einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad erzielt hätten. Tatsächlich verfügte die Antragsgegnerin vor dem Zeitpunkt der dreiundzwanzig Markenmeldungen am 5. und 6. März 1996 nur über drei Marken mit dem Bestandteil „e“, nämlich die Wortmarke „e plus mobil“ und die Wortbildmarke „e plus MOBIL TELEFONIEREN“, die am 1. Juli 1993 angemeldet und im Dezember 1993 bzw. im Januar 1994 eingetragen worden waren. Diese mögen einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Sie sind jedoch mit den neu angemeldeten Zeichen nicht vergleichbar, da sie nicht vom Bestandteil „e“, sondern von der Kombination „e plus“ geprägt werden. Lediglich die Wortmarke „E-TALK“, die am 10. Februar 1995 angemeldet und deren Eintragung vom 21. August 1995 am 20. Januar 1996 veröffentlicht wurde, ist mit einigen der am 5. und 6. März 1996 angemeldeten Zeichen im Ansatz vergleichbar. Inwieweit diese Marke benutzt worden oder den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt geworden ist, ist nicht ersichtlich.

Entgegen der Behauptung der Antragsgegnerin kann nicht von einem ernsthaften Benutzungswillen ausgegangen werden. Grundsätzlich ist nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von der Vermutung auszugehen, dass der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will. Diese Vermutung ist auf Grund entsprechender Indizien widerlegbar (BGH a. a. O. - CLASSE E m. w. N.). Auch muss die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin, m. w. N.). Hier sprechen die Umstände sogar dafür, dass die Behinderungsabsicht das einzige Motiv war.

Gegen die Absicht der Antragsgegnerin, das angegriffene Zeichen „E 2“ zu benutzen, spricht insbesondere, dass aus ihrer Sicht kein vernünftiger Grund erkennbar ist, ihre Produkte mit der Bezeichnung „E 2“ (oder den vergleichbaren Wortmarken) anzubieten. Da die Antragsgegnerin nicht Inhaberin der „E 2-Lizenz“ war und werden konnte, war diese Bezeichnung nicht als Hinweis auf ihr Unternehmen geeignet. Ihre Produkte werden und wurden am Markt mit der Bezeichnung „e plus“ angeboten, für die die Antragsgegnerin über eigene Marken verfügt. Ihrer wirtschaftlichen Interessenlage konnte es nicht entsprechen, ein (bzw. mehrere) Zeichen einzuführen und auf eine nicht von ihr, sondern von einem Wettbewerber genutzte Frequenzbezeichnung hinzuweisen (vgl. auch BGH a. a. O. - EQUI 2000). Dies um so weniger, als sie vorgetragen hat, auf ihre eigene Frequenzbezeichnung „E 1“ nicht einmal während des Aufbaus ihres Mobilfunknetzes angewiesen gewesen zu sein. Es erscheint nach der Lebenserfahrung ausgeschlossen, dass die Antragsgegnerin nach ihrer Etablierung am Markt ernsthaft ausgerechnet eine Produktbezeichnung in Erwägung gezogen hat, die zu einem Konkurrenzunternehmen führt. Im übrigen hat die Antragsgegnerin für keine der im März 1996 angemeldeten und später einge-

tragenen Marken vorgetragen, sie als Produktbezeichnung zu benutzen oder benutzt zu haben. Hierzu hätte aber im Hinblick auf die Behauptung der Antragstellerin im Schriftsatz vom 15. Dezember 2003, die Marke „E 2“ werde nicht benutzt, Anlass bestanden. Wie sich aus dem Markenregister entnehmen lässt, ist die Marke Nr. 396 10 323 „E 3“ wegen Verfalls am 11. November 2003 gelöscht worden.

Die Antragsgegnerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie die angegriffene Marken nicht dazu benutzt, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden (wollen), mit Geldforderungen entgegenzutreten (BGH a. a. O. CLASSE E). Dass sie dies nicht tut, steht der Annahme der Bösgläubigkeit nicht entgegen. Vor dem oben aufgezeigten Hintergrund manifestiert sich die von der Antragsgegnerin bezweckte Behinderungsabsicht vielmehr durch den Widerspruch, den sie aus der angegriffenen Marke gegen die Eintragung der Marke der Antragstellerin erhoben hat. Zwar gehört das Recht, gegen eine jüngere, identische Marke vorzugehen, die identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen schützt, zum Wesen einer Marke als Ausschließlichkeitsrecht. Vorliegend zeigt sich aber, dass die der Marke immanente Sperrwirkung zweckwidrig nur als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird und nicht in legitimer Weise zur Durchsetzung der Herkunftsfunktion (Ströbele/Hacker a. a. O., Rn. 20 zu § 50 m. w. N.). Wie dargelegt, konnte die Bezeichnung „E 2“ von Anfang an die Funktion, auf die Antragsgegnerin hinzuweisen, nicht erfüllen. Ihre Anmeldung hatte ersichtlich nur den Zweck, dem Inhaber der E 2-Lizenz die Verwendung der Bezeichnung untersagen zu können oder zumindest zu erschweren. Die Antragstellerin hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass die angegriffene Marke während ihrer Existenz trotz der Regelung des § 23 MarkenG ein erhebliches Störpotential enthält, da ein Rechtsstreit um die zulässige Verwendung einer Bezeichnung und um die Schutzrechtsgrenzen stets ein nicht absehbares Prozess- und damit ein hohes wirtschaftliches Risiko beinhaltet.

Bei dieser Sachlage kann die von der Antragstellerin angeschnittene Frage, ob eine Kennzeichnung der Produkte der Antragsgegnerin mit „E 2“ auch subjektiv täuschend im Sinn von § 1 UWG wäre, dahinstehen.

3. Nach alledem hat die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Marke „E 2“ wettbewerbswidrig und damit bösgläubig gehandelt. In diesem Fall entspricht es der Billigkeit, ihr sowohl die Kosten des patentamtlichen Verfahrens als auch die des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; vgl. BPatGE 36, 272, 274).
4. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den bisherigen Grundsätzen der Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit abweicht.

gez.

Unterschriften