



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 35/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Dezember 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 046 586 - S 92/16 Lösch**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Mai 2017 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 30 2015 046 586 wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die in der Farbe „Lila (Aubergine)“ gestaltete Wort-/Bildmarke 30 2015 046 586



ist am 14. Juli 2015 für die Waren der

„Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke

Klasse 3: Schleifmittel

Klasse 19: Baumaterial nicht aus Metall“

angemeldet und am 23. Oktober 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenregister geführte Register eingetragen worden.

Am 11. Mai 2016 hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt.

Diesem Löschungsantrag ist die Antragsgegnerin mit Eingabe vom 6. Juli 2016 entgegengetreten.

Mit Beschluss vom 9. Mai 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Antrag auf Löschung der Wort-/Bildmarke 30 2015 046 586 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der angegriffenen Marke könne weder jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch unterliege sie einem Freihaltungsbedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin sei allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr die Worte „**TACK IT**“ als ein einheitliches Wort wahrnehmen werde. Hiergegen spreche die graphische Gestaltung. Durch das Absetzen der Buchstaben „IT“ von „TACK“ werde bereits optisch eine Zweigliedrigkeit erzeugt. Das Wort „tack“ besitze in der englischen Sprache aber verschiedene Bedeutungen, u.a. könne es ein Substantiv mit dem Sinngehalt „Klebrigkeit, Kurs, Richtung, Reißnagel, Reißzwecke, Schiffszwieback“ oder auch ein Verb mit der Bedeutung „heften, anheften, aufriegeln, befestigen, riegeln, verriegeln, kreuzen, lavieren, wenden“ sein. Es handele sich nicht um ein Wort des englischen Grundwortschatzes, weshalb zweifelhaft sei, ob der angesprochene deutsche Verkehr die Bedeutungen des Wortes verstehe. Die Bedeutung des Wortes erschließe sich dem Verkehr auch nicht aufgrund der im Deutschen verwendeten Worte „Tacker“ und „tackern“, da „TACK“ in der angegriffenen Marke Englisch, d. h. [täck] ausgesprochen werde. Aber selbst wenn man zugunsten der Antragstellerin unterstelle,

dass der Verkehr einen solchen Schluss vornehme, werde er „TACK“ dann allenfalls i. S. v. „mit dem Tacker heften“ verstehen.

In der Verbindung mit den Buchstaben „IT“ und dem Rechtsformzusatz „GmbH“ weise das Zeichen für den Verkehr daher entweder die Bedeutung „TACK information technology GmbH“ oder „Hefte es mit dem Tacker GmbH“ (bzw., bei Nichtberücksichtigung des Rechtsformzusatzes, „Mit dem Tacker heften information technology“) auf. Mit diesen Bedeutungen stelle das Zeichen für die Waren der Klassen 1, 3 und 19 aber keine zur Beschreibung geeignete Angabe dar, denn diese Waren würden nicht zum „Tackern“ verwendet. Insbesondere handele es sich beim „Kleben“ um eine andere Befestigungsart als das „Heften mit einem Tacker“. Schleifmittel dienen überhaupt nicht der Befestigung. Für „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ stelle das „Tackern“ keinen gebräuchlichen oder geeigneten Verwendungszweck dar.

Soweit das Wort „TACK“ im Übrigen, wie von der Antragstellerin vorgetragen, als Substantiv einen Fachbegriff im Bereich „Klebstoffe“ darstelle, ergebe es in Verbindung mit dem nachfolgenden Wort „IT“ keine sinnvolle Gesamtaussage, sondern einen unklaren Gehalt („Klebrigkeit es“, „Klebrigkeit information technology“). Schließlich könne auch der Anzahl der Kombinationsmarken mit dem Bestandteil „TACK“ nicht entnommen werden, dass „TACK“ ein Synonym für das Wort „Klebstoff“ darstelle. Aber selbst wenn man, der Argumentation der Antragstellerin folgend, „TACK IT“ für eine jedenfalls mittelbar beschreibende Angabe hielte, könne die graphische Gestaltung der Marke nicht vollkommen außer Betracht bleiben. Jeweils für sich betrachtet stellten die einzelnen graphischen Bestandteile zwar gebräuchliche Elemente dar, in ihrer Summe seien sie aber „gerade noch so“ geeignet, einer mittelbar beschreibenden Angabe die Unterscheidungskraft zu verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin.

Sie trägt vor, die angegriffene Marke sei für die beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig. Die Markenabteilung sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass das Wort „TACK“ nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre. Im Übrigen könne der Verkehr sich die Bedeutung von „to tack“ aus dem im Deutschen bekannten und gängig verwendeten Wort „tackern“ unmittelbar ableiten. Daher werde jedermann die Aussage „tack it“ ohne weiteres im Sinne von „hefte es an“ oder „befestige es“ verstehen.

Hinsichtlich des zweiten Wortbestandteils „IT“ sei die Markenabteilung kurioserweise davon ausgegangen, dass es sich auch um einen Hinweis auf „Information Technology“ handeln könne. Dies liege fern. Vielmehr werde der Verkehr vorliegend ausschließlich das Pronomen „it“ erkennen und „**TACK IT**“ ohne weiteres als Aufforderung im Sinne von „hefte es an“ verstehen. Dies habe auch die Markeninhaberin selbst im parallelen Widerspruchsverfahren zunächst ausdrücklich so vorgetragen.

Mit der Bedeutung „hefte es an“ sei die Wortkombination für alle beanspruchten Waren beschreibend. „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ dienen dazu, etwas an etwas anderem zu befestigen. In Fachkreisen sei ferner der sog. „Tack-Test“ bekannt. „Tack“ bedeute danach als Fachbegriff die Eigenschaft eines Klebstoffes, nach kurzem, leichten Andruck fest auf Oberflächen zu haften. Vor diesem Hintergrund sei es auch üblich, Klebstoffe mit dem Wort „Tack“ zu bezeichnen; zahlreiche Mitbewerber führten die Bezeichnung „TACK“ in Marken als beschreibende Angabe für Befestigungs- und Klebemittel, Klebebänder oder Klebfolien. Folgerichtig habe das Deutsche Patent- und Markenamt die Markenmeldung „TACK-SERVICE“ (396 39 550) für Klebstoffe mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Marke „Klebeservice“ oder „Klebedienst“ bedeute und beschreibend sei. Das EUIPO habe ferner die Anmeldung „TACK“(EU 623 35 22) für „(selbstklebende) Produkte für Büro- und Haushaltszwecke“ wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

„Schleifmittel“ würden zwar durch die Angabe „**TACK IT**“ nicht unmittelbar beschrieben, da sie nicht dazu dienen, etwas zu befestigen. Sie dienen aber - in einer Vorstufe - dazu, eine Fläche zu säubern, bevor diese verklebt oder getackert werde; ausgehend hiervon werde der Begriff „TACK“ auch im Bereich der Schleifmittel verwendet, und die Werbeaussage „TACK IT“ erschließe sich dem Verkehr auch in diesem Warenezusammenhang ohne weiteres. „Baumaterialien nicht aus Metall“, also solche aus Holz oder Kunststoff, könnten miteinander befestigt oder - mit elektrischen Tackern oder Presslufttackern - getackert werden. Die angegriffene Marke beinhalte somit die Aussage, dass sich diese Materialien „tackern“ ließen und gleichzeitig die „Aufforderung zum Tackern“.

Schließlich seien auch die weiteren Zeichenelemente nicht dazu geeignet, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Rechtsformzusatz „GmbH“ belege nur, in welcher Form die Dienstleistungen erbracht würden. Die Graphik bewege sich im Rahmen des Üblichen und werde überdies vom Betrachter kaum wahrgenommen.

Schließlich bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die zahlreichen Auszüge aus dem Internet seien Beleg dafür, dass Mitbewerber auf die Verwendung des Wortes „TACK“ und der damit einhergehenden Werbeaufforderung „TACK IT“ angewiesen sein könnten.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Mai 2017 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht schriftlich geäußert. Vor dem Patentamt hatte sie zunächst - im parallelen Widerspruchsverfahren, mit Schriftsatz vom 30. März 2016 - vorgetragen, die angegriffene Marke der TACK IT GmbH setze sich, neben dem Firmenzusatz, aus zwei englischen Wörtern zusammen, welche ins Deutsche mit „Hefte es an“ übersetzt werden könnten. Diese Aufforderung solle einen Zusammenhang zwischen den Waren der angegriffenen Marke, welche vornehmlich in Klebstoffen für gewerbliche Zwecke zu sehen seien, und der Marke selbst herstellen. Weiter wird (zu der begrifflichen Unähnlichkeit der Vergleichszeichen im Widerspruchsverfahren) ausgeführt, der Bedeutungs- und Sinngehalt der angegriffenen Marke sei durch die verwendeten Wörter der englischen Sprache klar definiert.

Sodann, mit Schriftsatz vom 28. September 2016, haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin mitgeteilt, „nach erneuter Rücksprache mit der Mandantschaft“ habe diese mitgeteilt, dass die im Widerspruchsverfahren vorgelegene Bedeutung der Marke „TACKIT“ so nicht zutreffend sei. Klarzustellen sei, dass die Marke der TACKIT GmbH gerade nicht aus zwei Wortbestandteilen (aus den englischen Wörtern „tack“ und „it“) zusammengesetzt sei. Vielmehr handele es sich um ein Einwort und die schlichte Wiedergabe eines - deutsch auszusprechenden - Eigennamens. Dies gehe auch daraus hervor, dass die Markeninhaberin den Firmennamen „TACKIT“ trage; ferner werde „TACKIT“ auch im Rahmen des Internetauftrittes der Markeninhaberin sowie auf deren Produkten in Zusammenschreibung und im Sinne eines Eigennamens verwendet.

Entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin könne das umgangssprachliche Wort „tackern“ auch nicht als Synonym für das Wort „anheften“ verwendet werden. Die Marke der Antragsgegnerin habe nichts mit den von der Antragstellerin angeführten Büroheftgeräten oder Elektrotackern zu tun. Sie beinhalte weder die Aussage, dass sich „Baumaterialien“ tackern ließen, noch die Aufforderung, die beanspruchten Materialien in irgendeiner Form zu befestigen. Schließlich werde die

ohnehin vorhandene Unterscheidungskraft der Marke sowohl durch den Zusatz „GmbH“ als auch durch die graphische Gestaltung nochmals unterstrichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere statthafte (§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Denn die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2015 046 586



ist für die beanspruchten Waren der Klassen 1, 3 und 19 entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, so dass die Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG) anzuordnen ist.

1. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 – test; GRUR 2014, 565, Nr. 10 – smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen, nicht möglich, muss es - gerade in



Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

2. In Beachtung dieser Grundsätze lag und liegt der geltend gemachte Löschungsgrund fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinsichtlich sämtlicher Waren der Klassen 1, 3 und 19 vor.

2.1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook;

GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen oder Angaben, die aus mehreren Worten bestehen, die als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderung zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Zeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 (Nr. 25) – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 (Nr. 36) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 32, 44) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 12) – My World; BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 12) – Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 38) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 35, 36) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 39) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 31, 32) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die angesprochenen Kreise aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR Int. 2003, 834, 835 f. – Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 – Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die

von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich ausschließlich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen, ohne einen über diese Werbefunktion hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu vermitteln (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 35) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it.; GRUR 2014, 872 (Nr. 23) – Gute Laune Drops; GRUR 2015, 173 (Nr. 28) – for you; GRUR 2016, 943 (Nr. 23) – OUI; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 244, 245 m. w. N.).

**2.2.** Die hier beanspruchte Wort-/Bildmarke war und ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klassen 1, 3 und 19 nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird in dem Zeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

**a)** Die Waren der Klasse 1 richten sich an den Fachverkehr im Bereich gewerbliche Klebstoffe. Die weiterhin in Klasse 3 und 19 beanspruchten Waren richten sich an den hiermit befassten Handel/Fachverkehr oder an interessierte Endverbraucher. Bereits die Englischkenntnisse des Durchschnittsverbrauchers dürfen nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 8 Rn. 188 m. w. N.); darüber hinaus ist der vorliegend angesprochene Fachverkehr und Fachhandel mit der Welthandelsprache Englisch vertraut.

**b)** Aus der Sicht dieser angesprochenen (Fach-)Verkehrskreise ist das Zeichen für die beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig, denn es vermittelt einen engen Sachbezug zu diesem, ohne hinreichende (graphische) Elemente zu enthalten, die geeignet wären, dem Zeichen eine Hinweisfunktion auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen zu verleihen.

**aa)** Das Zeichen setzt sich aus den Wortbestandteilen „TACK“ und „IT“ sowie dem unterhalb von „IT“ (bzw. unterhalb des Großbuchstabens „T“) angeordneten, wesentlich kleiner geschriebenen Zusatz „GmbH“ zusammen.

Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin wird der angesprochene Verkehr „**TACK IT**“ nicht als einheitliches Fantasiewort bzw. Wiedergabe eines Eigennamens wahrnehmen, sondern als aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzte Imperativ-Wortfolge. Dies ergibt sich zum einen bereits aus der graphischen Gestaltung, da - wie auch die Markenabteilung zutreffend ausgeführt - hat, das Absetzen der Buchstaben „IT“ von „TACK“ bereits optisch eine Zweigliedrigkeit erzeugt. Ferner ist die Wortfolge unmittelbar als - sprachregelgerecht gebildete - Zusammensetzung aus einer Imperativform mit dem Personalpronomen „IT“ (deutsch: es) erkennbar. Auf die tatsächliche Benutzung durch die Markeninhaberin kommt es dabei nicht an, da alleine die Registerlage maßgeblich ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 134). Abweichende Verwendungen der Marke, die - wie die von der Markeninhaberin behauptete Verwendung von „TACKIT“ in Zusammenschreibung - nicht mehr vollständig dem angemeldeten Zeichen entsprechen, dürfen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft daher nicht berücksichtigt werden (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Nr. 9-12 – Buchstabe T mit Strich; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 134).

**bb)** Beide Worte der Wortkombination gehören zur englischen Sprache. Das englische Verb „to tack“ bedeutet u. a. - und im vorliegenden Warenezusammenhang für den angesprochenen (Fach-)Verkehr ohne weiteres naheliegend und nachvollziehbar - „heften, anheften“ (vgl. hierzu etwa die Anlagen 14 und 15 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 7. August 2017, Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, Neubearbeitung 1986, „tack“; Schöffler/Weis, Englisch-Deutsch Wörterbuch, 1967, „tack“ = „(an-, fest-)heften“).

Zugleich ist das Wort „TACK“ jedenfalls den angesprochenen inländischen Fachkreisen seit langem (und schon vor dem hiesigen Anmeldezeitpunkt) als Fachbe-

griff zur Bezeichnung der Klebekraft bzw. Anfangshaftung eines Klebstoffes bekannt, wie die Rechercheergebnisse des Senats, die den Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind, belegen (vgl. hierzu etwa die Anlagen [www.kleber-klebstoffberatung/de](http://www.kleber-klebstoffberatung.de), 14. April 2006, „Tack (Fachbegriff), Eigenschaften eines Klebstoffes nach kurzem, leichtem Andruck fest auf Oberflächen zu haften“; [www.ponal.de](http://www.ponal.de), 5. September 2009, „Grundbegriffe (...) Anfangshaftung (=Tack) Ist die sofort wahrnehmbare Kraft, die ein Klebstoff direkt nach dem Auftrag hat“; Etikettenlexikon (1. Februar 2001) „Tack: (eigentlich Initial Tack, englisch für Anfangshaftung) Klebkraft, die ein Etikett aufweist, das ohne Anpressdruck auf eine Fläche aufgebracht wurde.“).

**cc)** In der konkret verwendeten grammatikalischen Struktur „**TACK IT**“ beinhaltet die Kombination unmittelbar erkennbar einen Imperativ mit der Bedeutung „Hefte es an“, wie auch die Markeninhaberin selbst zunächst im parallel geführten Widerspruchsverfahren vorgetragen hat.

Die Verwendung von Imperativformen - auch in englischer Sprache - ist dabei in der Werbung üblich (vgl. m. w. N. BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 82/12 – b.connected). Die vorliegende Konstruktion „**TACK IT**“ reiht sich zudem ein in vergleichbar mit dem englischen Personalpronomen „it“ gebildete, auch im Inland gebräuchliche englischsprachige Slogans wie z. B. „Test it“ (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 – Test it) oder „Make it“, „Take it“ (vgl. hierzu die den Beteiligten zur Verfügung gestellte Anlage „Slogans.de“), die den Verbraucher in schlagwortartiger Form zum Erwerb von Waren oder auch der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bewegen sollen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, durch solche Aussagen mit Aufforderungscharakter auf sachliche Eigenschaften hingewiesen zu werden (vgl. m. w. N. BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 82/12 – b.connected; 24 W (pat) 77/10 – beCertified; 33 W (pat) 556/11 – Beactiv; 33 W (pat) 89/07 – saugauf).

So liegt der Fall auch hier. Denn die Aufforderung „TACK IT“ stellt - wie im Übrigen die Markeninhaberin selbst im parallelen Widerspruchsverfahren ursprünglich so vorgetragen hat - unmittelbar erkennbar einen engen Sachbezug zu den angegriffenen Waren der Klasse 1 her. Werden „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ mit dem Zeichen



gekennzeichnet, wird der angesprochene (Fach-)Verkehr dieser Aufforderung einen werblich anpreisenden Sach- und Qualitätshinweis dahingehend entnehmen, dass aufgrund guter „Klebekraft“ Gegenstände „angeheftet“, also miteinander verklebt, werden können.

Dieselben Erwägungen gelten für die nach der Registerlage in Klasse 19 beanspruchten Waren, denn „Baumaterialien nicht aus Metall“ können, wie die Rechercheergebnisse des Senats belegen, auch Klebstoffe umfassen oder enthalten oder durch Klebeeigenschaften gekennzeichnet sein, so beispielweise klebende Schaumstoffe (vgl. hierzu die Google-Recherche zu den Stichworten „Baumaterialien selbstklebend“, siehe ferner die Anlage „Der Krückemeyer Blog, „Selbstklebende Schaumstoffe für individuelle Anwendungen“).

Auch für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 ist zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug festzustellen. „Schleifmittel“ dienen zwar nicht dem „Anheften“ bzw. „Verkleben“ selbst, wohl aber der dem Klebevorgang unmittelbar vorausgehenden Oberflächenbehandlung der zu verklebenden Materialien, so beispielsweise dem Abschleifen von Holz- oder Metalloberflächen (vgl. hierzu etwa die Anlage „Kleben im Metallhandwerk“) oder dem Aufräuen von zu verklebendem Gummi. Die Rechercheergebnisse des Senats, die den Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind, belegen ausgehend hiervon ferner, dass es sich bei Schleif- und Klebemit-

teln um eng verwandte Waren und bei ihrem Vertrieb um ein einheitliches Geschäftsfeld handelt (vgl. hierzu etwa die Anlage „Konstruktives Kleben und Schleifen, Blog der Krückemeyer GmbH“: „Hier finden Sie Anwendungsbeispiele und Produktneuheiten aus der Welt der Klebe- und Schleifmittel“). Aufgrund dieses engen Bezuges werden die angesprochenen (Fach-)Verkehrskreise „**TACK IT**“ auch im Zusammenhang mit Schleifmitteln ausschließlich als werblich anpreisenden Sach- und Qualitätshinweis, nicht aber als Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.

**dd)** Von dieser nach allem beschreibenden bzw. werblich anpreisenden Bedeutung von „**TACK IT**“ für die beanspruchten Waren führen auch die weiteren Zeichenelemente nicht weg.

Der- ohnehin in Kleinstschrift gefasste und in der Wahrnehmung hinter „**TACK IT**“ zurücktretende - Zusatz „GmbH“ stellt lediglich eine eingeführte und allgemein verständliche Abkürzung für die Rechtsform „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ dar, die schon deswegen nicht dafür geeignet ist, auf ein ganz bestimmtes Herkunftsunternehmen hinzuweisen (vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA – 24 W (pat) 524/11 – HKR Rechenzentrum GmbH; 26 W (pat) 165/09 – TED systems GmbH; BPatG GRUR 1985, 443 – DEK DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH HAMBURG).

Schließlich führt auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens



von der dargelegten beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile in keiner Weise fort. Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann zwar durch eine besondere bildliche und grafische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden; die Ausgestaltung muss aber eine kenn-



zeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 21. Aufl., § 8 Rn. 210 m. w. N.). Letzteres kann vorliegend nicht festgestellt werden. Sowohl die Kombination unterschiedlicher Schriftarten (vgl. hierzu etwa BPatG PAVIS PROMA, 26 W (pat) 8/13 – brief LOGISTIK OBERFRANKEN) bzw. Schriftgrößen als auch die rechteckige, schlichte Einrahmung (vgl. hierzu etwa BPatG 30 W (pat) 31/16 – INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN) stellen einfache und grundlegende Stilmittel dar, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat und die er deshalb nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrnehmen wird. Dies gilt auch für die in lila gehaltene Schrift (vgl. hierzu etwa BPatG, 25 W (pat) 5/02 – easy-care), die ausschließlich die Wortbestandteile hervorhebt. Die Anordnung der Buchstaben „IT“ wiederholt und unterstreicht schließlich ebenso lediglich die Bedeutung der beschreibenden Wortelemente (vgl. etwa BPatG, 29 W (pat) 118/11 – Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik Filmstudios [Wort-/Bildmarke]), weil hierdurch unmittelbar erkennbar zwei „angeheftete“/ „angeklebte“ Buchstaben dargestellt werden. Die Markeninhaberin selbst hat hierzu vortragen, dass es Intention des Grafikers war, hierdurch eine Assoziation zu den angebotenen Klebstoffen zu erzeugen.

Somit reicht die grafische Ausgestaltung insgesamt nicht aus, um in Kombination mit den nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen.

**3.** Da somit der geltend gemachte Lösungsgrund fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlag und vorliegt ist, ist der Beschwerde stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG) anzuordnen.

4. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Richter Merzbach ist  
wegen Urlaubs verhindert  
zu unterschreiben

Prof. Dr. Hacker

Pr