



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 582/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 002 300.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 2. Oktober 2019 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

NOW YOU CAN

ist am 4. Februar 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Tauchausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -Vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; wissenschaftliche, Schifffahrts-, messungs-, fotografische, Film-, elektrische Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 09 enthalten; Kontaktlinsen; Brillen; Brillenetuis; Ferngläser; optische Lupen; Sonnenbrillen; Warndreiecke für Fahrzeuge; Warnlampen für Fahrzeuge [keine Teile von Fahrzeugen]; elektrische Batterien und deren Teile; elektrische Akkumulatoren und deren Teile; Brennstoffzellen und deren Teile; Sonnenbatterien; elektrische Batterien für Fahrzeuge; elektrische Akkumulatoren für Fahrzeuge;

Ladegeräte für elektrische Batterien; Einbruchalarmgeräte, Feueralarmgeräte, Rauchalarmgeräte, Gaswarngeräte; Diebstahlalarmgeräte; Feuerlöschgeräte; Waagen; Wasserwaagen; Zirkel [Messinstrumente]; Lineale [Messinstrumente]; Säuremessers; Mengemessers; elektronische Steuergeräte und Strom-/Spannungsversorgungsgeräte für Fahrzeugscheinwerfer und Fahrzeugleuchten und deren jeweilige Teile, Leuchtdioden [LEDs], elektronische Leistungsregler; elektrische und elektronische Steuer- und Regelgeräte und -Instrumente; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Spannungsregler für Fahrzeuge; Geschwindigkeitsanzeiger; Drehzahlmesser; Messgeräte und Messinstrumente; Rettungsvorrichtungen, nämlich Rettungsflöße, Rettungsleitern, Rettungsnetze, Rettungsplanen, Rettungsringe, Rettungsbojen, Rettungswesten; elektrische Sicherungen, elektrische Relais; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Laserpointer; Fernsteuerungsgeräte; Fernbedienungen; Antennen; Navigationsgeräte für Fahrzeuge; Mobiltelefone; Telefonapparate; Fernsehapparate; Bildtelefone; Radios; Kompass; Navigationsgeräte; Navigationsinstrumente; Telematikapparate; Telematikendgeräte; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und/oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild; magnetische, elektronische und optische Aufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Tonträger; Musikautomaten [geldbetätigt]; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Musikdateien zum Herunterladen; Kopfhörer; Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Leuchtschilder; CD-Player; DVD-Player; Videotelefone; Bildfunkgeräte; Projektionsgeräte; Fotoapparate; belichtete Filme; Filmkameras; Fotokopiergeräte; elektronische Übersetzungsgeräte [Computer]; elektronische Taschenübersetzer; Magnetkarten;

Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; codierte Telefonkarten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Bank-, Geldautomaten; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; elektronische Terminkalender; Faxgeräte; Monitore [Computerhardware und -programme]; Computerperipheriegeräte; Computerprogramme zur Verwendung für das autonome Fahren von Fahrzeugen; Computerprogramme zur Verwendung bei der autonomen Navigation von Fahrzeugen; Computerprogramme zur Verwendung bei der autonomen Steuerung von Fahrzeugen; gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, insbesondere Datensammlungen in elektronischer Form, Computersoftware, Anwendungssoftware; Taschenrechner; elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bilddateien; Crashtest-Dummys; Mikroskope; Elektrokabel; Steckdosen; elektrische Fernzündungsgeräte; radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Schutzhelme; elektrische Schlösser; elektronische Steuerungen und elektronische Steuerungssysteme; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel; Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser oder auf Schienen sowie deren Teile; motorisierte Landfahrzeuge; führerlose Fahrzeuge [autonome Fahrzeuge]; Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge; Triebwerke für Landfahrzeuge; Fahrwerke für Fahrzeuge; Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen; Kupplungen für Landfahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Reifen [Pneus]; Reifen für Fahrzeugräder; Felgen für Fahrzeugräder; Vollgummireifen für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Naben für Fahrzeugräder; Schläuche für Reifen; Flickzeug für Reifenschläuche; selbstklebende Flickgummis für die Reparatur von

Reifenschläuchen; Spikes für Reifen; Schneeketten; Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Rückspiegel; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Alarmanlagen für Fahrzeuge, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Zigarettenanzünder für Automobile; Kraftfahrzeuge; Automobile; Lastkraftwagen; Anhänger und Sattelauflieger für Fahrzeuge; Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Omnibusse; Motorräder; Mopeds; Fahrräder; Drahtseilfördergeräte und -anlagen; Karren, Einkaufswagen, Gepäckwagen; Luftfahrzeuge; Boote, Schiffe; Lokomotiven; Autobusse; Wohnwagen; Traktoren; Zweiräder, Roller [Fahrzeuge]; Sessellifte, Seilbahnen; Rollstühle; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 16: Papier, Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle; Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialien und -mittel; Filtermaterial aus Papier; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Farbpinsel; Schreibmaschinen, Schreibgeräte und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Lehr- und Unterrichtsmaterial, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Atlanten; Kalender; geographische Karten; Veröffentlichungen [Schriften]; gedrucktes Werbematerial und gedruckte Reklame; Fotografien [Abzüge]; Dokumentenhüllen; Stifte [Büromaterial]; Kugelschreiber und Bleistifte; Wimpel und Fahnen aus Papier; Servietten aus Papier; Kopierpapier; Hygienepapiere; Packpapier; Tinte; Siegelstempel; Zeicheninstrumente; Zeichenmaterialien; Unterrichtsmaterialien,

ausgenommen Apparate; Modelliermaterial; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehör, Motoren und Antrieben für Landfahrzeuge, Fahrwerken für Landfahrzeuge, Fahrzeugaufbauten und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für den Versandhandel bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; das Zusammenstellen, ausgenommen deren Transport, verschiedener Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge oder Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Unternehmensverwaltung und organisatorische Verwaltung von Kraftfahrzeug-Fuhrparks für Dritte; Erteilung von Auskünften

[Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen [Büroarbeiten]; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren; Beratung und Hilfe bei der Organisation und Führung von Handels- und Geschäftsbetrieben; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung in Fragen des Personalwesens; Unternehmensberatung; Rundfunk- und Fernsehwerbung; Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Verkaufsförderung für Dritte; Personalanwerbung; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchprüfung; Sponsorensuche;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten [Presseagenturen]; Dienste von Presseagenturen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; E-Mail-Dienste; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen; elektronische Übermittlung von Nachrichten; Auskünfte über Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Durchführung von Videokonferenzen; drahtlose Mobiltelefondienste;

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]; Satellitenübertragung; Telefondienste; Telefonvermittlung; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Telematikdienste; Kommunikationsdienste mittels Telematik; Datenversand und Übermittlung von Dokumenten durch Telematikdienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Talent- und Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen in Computernetzwerken und im Internet; Erziehung auf Akademien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren und Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Coaching [Ausbildung]; berufliche Umschulungen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Verleih von Büchern [Leihbücherei]; Veröffentlichung von Büchern; online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Tierdressur; Veranstaltung von Lotterien; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit, in dieser Klasse enthalten.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die englischsprachige Wortfolge „NOW YOU CAN“ setze sich aus allgemein verständlichen, dem Grundwortschatz der englischen Sprache zugehörigen Begriffen zusammen. Sie werde von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als werbende Aussage dahingehend verstanden, dass der Verbraucher durch die Nutzung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu befähigt werde, etwas zu tun oder zu sein, was er vorher noch nicht tun/sein konnte; zudem würden Assoziationen an den Wahlkampfslogan „YES WE CAN“ des früheren US-Präsidenten Obama geweckt. Damit transportiere die angemeldete Wortfolge unmittelbar einen Qualitätshinweis dahingehend, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet seien, für den Kunden in irgendeiner Form neue Möglichkeiten und Wege zu eröffnen, z. B. endlich tauchen zu können, etwas wissenschaftlich zu untersuchen, den Hund in der Wohnung zu überwachen, sich ein Elektro-Auto zu kaufen oder neue Fähigkeiten zu erlernen. Dieser Slogan sei ohne weiteres auf unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen aller möglichen Anbieter übertragbar und behalte in Alleinstellung immer dieselbe anpreisende, positiv besetzte Bedeutung, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für den Verbraucher wie auch immer geartete neue Möglichkeiten eröffneten. Dass die Aussage „NOW YOU CAN“ unvollständig oder zumindest gedanklich ergänzungsbedürftig sei, vermöge an ihrer Schutzunfähigkeit nichts zu ändern, da das Publikum an anpreisende Angaben in schlagwortartig verkürzter Form gewöhnt sei. Die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen seien mit der beanspruchten Wortfolge schon nicht vergleichbar und führten nicht zu einer anderen Beurteilung. Das Anmeldezeichen sei damit nicht geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Angesichts des Bestehens dieses absoluten Schutzhindernisses könne eine formelle Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgestellt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Oktober 2019 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, dass dem angemeldeten Zeichen weder jegliche Unterscheidungskraft fehle noch, dass es beschreibend sei. Dass der Wortfolge „NOW YOU CAN“ ein beschreibender Charakter zukomme, habe die Markenstelle selbst zu Recht nicht geltend gemacht. Entgegen der Auffassung in dem angegriffenen Beschluss erschöpfe sich das Anmeldezeichen aber auch nicht in einer Werbeaussage allgemeiner Art. Abzustellen sei auf die Wortfolge in ihrer Gesamtheit, eine zergliedernde Betrachtungsweise sei unzulässig. Die Markenstelle habe nicht ausreichend geprüft und festgestellt, ob die angemeldete Wortfolge ungeachtet eines möglicherweise gleichzeitigen oder sogar in erster Linie bestehenden Verständnisses als Werbemittel zumindest auch als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde. Dementsprechend sei hinreichenden Indizien für eine Unterscheidungskraft nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Der Slogan „NOW YOU CAN“ sei aber kurz und weise im vorliegenden Fall Prägnanz, gewisse Originalität sowie Interpretationsbedürftigkeit auf. Der Fall sei vergleichbar mit den BGH-Entscheidungen zu den Zeichen „for you“ und „Partner with the Best“. Zudem habe das DPMA den Beschluss nicht ausreichend begründet, da nicht zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenziert worden sei.

Die Eintragungsfähigkeit werde schließlich auch durch die bisherige Rechtsprechung und die Eintragungspraxis des DPMA und des EUIPO bestätigt. Insbesondere habe die Parallelanmeldung der Beschwerdeführerin beim EUIPO die

Prüfung auf absolute Schutzhindernisse ohne weiteres passiert, weshalb sie sogleich veröffentlicht worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge **NOW YOU CAN** als Marke stehen absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

1. Insbesondere fehlt dem Anmeldezeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O.– OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein

großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Werbeslogans und sonstige spruchartige bzw. schlagwortartige Wortfolgen – wie die hier angemeldete Bezeichnung – sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie sonstige Wortzeichen zu behandeln, unterliegen also weder strengeren noch geringeren Schutzvoraussetzungen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2015, 173 Rn. 17 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 267 m. w. N.). Es ist nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen Überschuss aufweisen (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich

produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rn. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23 – OUI).

Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge **NOW YOU CAN**. Sie beinhaltet weder eine konkrete Sachangabe, noch kann festgestellt werden, dass das Zeichen stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft aufgefasst wird.

a) Bei der Beurteilung des Verständnisses des angemeldeten Zeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen neben den Fachverkehrskreisen auf das allgemeine Publikum, nämlich sowohl auf den Durchschnittsverbraucher als auch auf gewerbliche Kunden abzustellen. Ein Teil der Dienstleistungen der Klasse 35, wie z. B. Werbung, Unternehmensberatung,

Geschäftsführung, Personalanwerbung oder Unternehmensverwaltung, richtet sich an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus allgemein geläufigen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen, deren Bedeutung „jetzt können Sie/jetzt kannst Du“ sich für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erschließt. Dagegen erinnert die Beschwerdeführerin auch nichts.

c) Die Beschwerdeführerin trägt zu Recht vor, dass die Aussage **NOW YOU CAN** hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen lässt. Zutreffend hat zwar die Markenstelle darauf hingewiesen, dass die angemeldete Wortfolge die Vorstellung transportiert, dass die Waren und Dienstleistungen den Kunden neue Möglichkeiten und Wege eröffnen. Eine solche produktbeschreibende Sachaussage im Sinne eines Qualitätshinweises wird dem angesprochenen Publikum allerdings nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 19.05.2011, 30 W (pat) 501/11 – Wir machen morgen möglich).

Anders als Werbeslogans wie „Now you can drive the future“ (Automobile), „Now you can get the power“ (Chemie), „Now you can take it with you“ (Telekommunikation), „Now you can brush your teeth anytime, anywhere.“ (Kosmetik), „Now you can sleep longer“ (Transport) oder „Jetzt kannst Du was erleben!“ (Touristik) - vgl. Verwendungsbeispiele unter www.slogans.de -, die jeweils mit weiteren Angaben verbunden sind und dadurch erst einen beschreibenden Charakter erhalten, fehlen solche Konkretisierungen bei der verfahrensgegenständlichen Wortfolge. Hier bedarf es weiterer Überlegungen, um tatsächlich zu einer Sachaussage zu gelangen.

Soweit die Beschwerdeführerin in der Werbung für ihr e-Auto das Anmeldezeichen unter anderem nicht als abgebrochene bzw. offengelassene Aussage verwendet,

sondern mit erläuternden Zusätzen verbindet (vgl. „Ein Auto, mit dem du dich unterhalten kannst ... NOW YOU CAN“ oder „NOW YOU CAN experience the future.“), mag sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung stellen, hieraus ergibt sich jedoch nichts für eine fehlende Unterscheidungskraft. Der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, ist nämlich das Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und dieses nicht um weitere Bestandteile zu ergänzen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 22 - for you). In der hier zu beurteilenden verkürzten Form ist das Anmeldezeichen jedenfalls nicht als beschreibende Qualitätsangabe für Waren und Dienstleistungen feststellbar, wie die Recherche des Senats ergeben hat.

Um zu einer werblichen Sachaussage zu gelangen, bedarf es vielmehr für einen Teil der Waren und Dienstleistungen eines zumindest kleineren gedanklichen Zwischenschritts, so beispielsweise bei „Brillen“ („jetzt kannst Du...*besser? sehen*“), bei „Mess- und Überwachungsinstrumenten“ („jetzt kannst Du...*besser? messen/überwachen*“) oder bei „Verkaufsförderung für Dritte“ („jetzt kannst Du...*mehr? verkaufen*“). Bei einem anderen Teil ergibt sich dies erst über mehrere Schritte, z. B. bei „Sonnenbatterien; elektrische Batterien für Fahrzeuge; elektrische Akkumulatoren für Fahrzeuge“ („jetzt kannst Du...*umweltfreundlicher aufladen/emissionsfrei Autofahren*“), bei „Alarmanlagen für Fahrzeuge, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge“ („jetzt kannst Du...*beruhigter Dein Fahrzeug abstellen*“), bei „Werbung“ („jetzt kannst Du... - *wegen guter Werbung - mehr verkaufen*“), bei „Sponsorensuche“ („jetzt kannst Du...- *wegen finanzieller Unterstützung von Sponsoren – etwas durchführen*“). Teilweise bedarf es aber schon einiger fantasievoller Interpretationen, um zu einem Qualitätshinweis oder einer sonstigen Sachaussage zu gelangen, so z. B. bei „Tierdressur“, „Crashtest-Dummys“ oder „Papier“.

Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den

Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren und Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

d) Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der hier jeweils angesprochene Verbraucher die Wortfolge **NOW YOU CAN** auch nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

Das DPMA ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr die kurze und prägnante Wortfolge in ihrer Bedeutung „Jetzt kannst Du/Jetzt können Sie“ ohne weiteres als werbende Anpreisung wahrnehmen wird, nämlich dahingehend, dass dem Verbraucher neue Möglichkeiten eröffnet werden. Dass unklar bleibt, aus welchen Gründen die Waren und Dienstleistungen neue Möglichkeiten eröffneten, ändert nichts am Charakter als Werbehinweis. Schließlich lässt sich die positive Aussagekraft des Slogans „NOW YOU CAN“ auf unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen übertragen.

Allerdings hat die Markenstelle nichts Konkretes dafür festgestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Aussage **NOW YOU CAN** *ausschließlich* als Werbung und nicht zugleich als Unterscheidungsmittel verstehen. Ausreichende Anhaltspunkte für ein solches Verkehrsverständnis konnte auch der Senat nicht ermitteln.

Die Recherche des Senats - u. a. im Internet, unter „www.slogans.de“ und im Wörterbuch der Werbesprache (Rothfuss-Verlag, 1991) - zeigt, dass zwar die einzelnen Wörter „Now/Jetzt“ und „can/können“ wie auch die direkte Ansprache des Kunden (du/sie/you) werbeüblich sind. Allerdings wird die Wortfolge überwiegend – wie bereits oben ausgeführt – jeweils im Kontext mit weiteren Angaben verwendet. Soweit der Slogan tatsächlich sehr vereinzelt bereits in der Werbung in Alleinstellung zu finden ist bzw. war (z. B. für ein alkoholfreies Bier), zeigen diese im Wesentlichen eine kennzeichenmäßige Verwendung. All dem kann nicht

entnommen werden, dass der inländische Verkehr an die ausschließlich werbliche Verwendung gewöhnt ist.

Schließlich lässt auch der Umstand, dass die Wortfolge „Now you can“ Assoziationen an den Wahlkampflogan „Yes we can“ des früheren US-Präsidenten Obama weckt (der Spruch ist bzw. war im Übrigen beim EUIPO für verschiedenste Waren und Dienstleistungen vielfach als Marke eingetragen), allein als solcher nicht den Schluss darauf zu, dass der Verkehr die beschwerdegegenständliche Wortfolge **NOW YOU CAN** nur als Appell zum Kauf der Waren oder zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen versteht.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegt die angemeldete Wortfolge auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Soweit das DPMA die Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgestellt hat, wird es diese noch nachzuholen haben.