



Abteilung II
B-1306/2021

Urteil vom 1. Februar 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

YT Industries GmbH,
Pilatus Campus 9, DE-91353 Hausen,
vertreten durch Peter Rutz, European Patent Attorney,
RUTZ & PARTNER,
Alpenstrasse 14, Postfach 7627, 6302 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

BYD COMPANY LIMITED,
Dapeng New District, No. 1, Yanan Road,
Kuichong Street, CN- Shenzhen,
vertreten durch INLEX IP EXPERTISE,
Boulevard Georges Favon 43, RDC, 1204 Genève,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101562
IR 1'421'879 YT / CH 746'536 EYT (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'421'879 "YT" (nachfolgend: Widerspruchsmarke), die am 6. Oktober 2017 gestützt auf eine deutsche Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 22. August 2017 eingetragen und am 6. September 2018 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2018/34 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz unter anderem für folgende Waren:

KI.12 : Bicyclettes; moyeux de bicyclette; roues de bicyclette; selles de bicyclette; guidons de bicyclette; engrenages de bicyclette; bicyclettes motorisées; entraînements [parties de bicyclette]; mécanismes de changement de vitesses [parties de bicyclettes] ; pneus de bicyclette sans chambre à air; poignées de guidons pour bicyclettes; poignées tournantes pour bicyclettes; dérailleurs arrière et avant pour bicyclettes; parties constitutives de bicyclette; selles pour bicyclettes ou motocycles.

Die Vorinstanz wurde am 6. September 2018 von der OMPI über die Eintragung benachrichtigt und bestätigte deren Schutzwirkung auf die Schweiz am 8. August 2019, was am 22. August 2019 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2019/32 veröffentlicht wurde.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 746'536 "EYT (fig.)":



Diese wurde am 6. Mai 2020 auf Swissreg für folgende Waren veröffentlicht:

KI. 12: Véhicules à locomotion par terre; bicyclettes; motocyclettes; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; roues de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; volants pour véhicules; sièges de véhicules.

C.

Am 6. August 2020 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre ältere Marke teilweise Widerspruch gegen die Eintragung

betreffend Waren der Kl. 12 (Nr. 101562) unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

D.

Mit Schreiben vom 13. November 2020 reichte die Beschwerdegegnerin eine Stellungnahme ein. Die Vorinstanz schloss die Verfahrensinstruktion daraufhin ohne weiteren Schriftenwechsel ab.

E.

Mit Entscheid vom 24. Februar 2021 wies die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101562 ab. Der Verkehr erwarte allein aufgrund der Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "YT" keinen Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke, befand sie. Das jüngere Zeichen hebe sich im Lichte der Rechtsprechung zu Akronymen selbst in Anbetracht der bestehenden Warenleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und unter Berücksichtigung der normalen bis erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise genügend von der Widerspruchsmarke ab.

F.

Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am 23. März 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 24. Februar 2021 sei aufzuheben und die Anträge der Widersprechenden im Widerspruchsverfahren seien zu gewähren.
2. Die angefochtene Marke CH 746'536 sei im Umfang der nachstehend genannten Waren zu löschen:

Véhicules à locomotion par terre; bicyclettes; motocyclettes; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; roues de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; volants pour véhicules; sièges de véhicules.

3. Die Widersprechende sei für ihre Aufwendungen im Widerspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren, einschliesslich der entrichteten Gebühren, zu entschädigen.

Sie führte unter anderem aus, die Widerspruchsmarke sei eine führende Herstellerin von Fahrrädern, insbesondere Mountainbikes und E-Mountain Bikes bzw. E-MTB, und habe sich in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

G.

Die Vorinstanz reichte am 8. Juni 2021 ihre Vernehmlassung ein mit dem Begehren, die Beschwerde vom 23. März 2021 sei unter Kostenfolge zu lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie bestritt eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke und hielt im Übrigen an ihrer Auffassung fest.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein. Ein weiterer Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet.

I.

Mit Schreiben vom 19. Juni 2021 reichte die Beschwerdeführerin eine unaufgeforderte Stellungnahme ein und bekräftigte den im Widerspruchsverfahren geäusserten Standpunkt.

J.

Anschliessend reichte die Beschwerdeführerin am 23. November 2021 ein unaufgefordertes Schreiben mit der Widerspruchsentscheidung des EUIPO ein, welche parallel im Verfahren B3128021 ergangen ist.

K.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

L.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG)

und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin reicht dem Bundesverwaltungsgericht mit der un-aufgeforderten Eingabe vom 19. Juni 2021 neue Beweismittel zur Bekanntheit der Marke ein. Es stellt sich die Frage, wie diese neue Eingabe zu beurteilen ist.

2.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht das Recht zur Stellungnahme unabhängig davon, ob ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, eine Frist zur Stellungnahme angesetzt oder die Eingabe lediglich zur Kenntnisnahme oder zur Orientierung zugestellt worden ist. Von der Partei, welche eine Eingabe ohne Fristansetzung erhält und dazu Stellung nehmen will, wird erwartet, dass sie dies umgehend tut oder zumindest beantragt. Andernfalls ist anzunehmen, dass sie auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484, E. 2.2; 132 I E. 3.3). Im Übrigen kann die Behörde verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz Verspätung berücksichtigen (Art. 32 Abs. 2 VwVG).

2.2 Angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Eingabe vom 19. Juni 2021 nur ca. neun Tage nach Erhalt der vorinstanzlichen Vernehmlassung eingereicht hat und damit die Glaubhaftmachung der Bekanntheit der Marke belegen möchte, hat das Bundesverwaltungsgericht die Eingabe zu berücksichtigen.

3.

Zu prüfen ist, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht. Die Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren, welche von der Vorinstanz festgestellt wurde, wird von der Beschwerdeführerin dabei nicht in Frage gestellt.

3.1 Eine Verwechslungsgefahr bedeutet, dass das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder

verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

3.2 Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG [fig.]).

3.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf").

3.3.1 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/ Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

3.3.2 Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang oder -ende für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantigue"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"). Auch aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke kann nicht *per se* auf Zeichenähnlichkeit geschlossen werden (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 "F1/F1H2O").

3.3.3 Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. CAROLA ONKEN, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], Kommentar zum Markengesetz [MarkenG] und der Verordnung über die Unionsmarke [UMV], 3. Aufl. 2020, § 14 MarkenG N. 361), sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzuzeigen (Urteil des BVGer B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.3 "EQ/EQart").

3.3.4 Für kombinierten Wort-/Bildmarken können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl., Art. 3 N. 219). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 930 f.)

3.3.5 Spezielles gilt mit Bezug auf Abkürzungen, Akronyme und Kurzwörter. Akronyme sind aus Einzelbuchstaben zusammengesetzte Buchstaben- oder Kunstwörter, die Wörter oder Wortgruppen auf ihre Anfangsbestandteile gekürzt zusammenfassen (Urteile des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 3 "ASV"; B-1656/2008 E. 8 vom 31. März 2009 E. 8 "F1/F1H2O"; B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 6.2 "GB"; B-7466/2006 vom

4. Juli 2007 E. 8 "6AZ [fig.]/ AZ"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, Art. 2 N. 78). Sie bestehen gewöhnlich aus zwei bis vier Grossbuchstaben (Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.4 "Cos [fig.]"), werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei solchen Kurzzeichen seltener vor (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2.b "Boss/Boks"; Urteile des BGer 4A_178/2021 E. 2.2 "Canti/Cantique"; 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.1 "R (fig.) RSW Rama Swiss Watch/RAM Swiss Watch AG"; Urteile des BVGer B-4311/2019 vom 17. November 2020 E. 10.3.2 "DPAM/DMAP"; B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 76; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 144; 168). Kann ein Akronym mit abwechselnden Vokalen und Konsonanten als Wort ausgesprochen werden, wirkt es gewöhnlich unterscheidungskräftiger als eine unaussprechliche Buchstabenkombination (Urteil des BGer 4A.123/2015 vom 25. August 2015 E. 4 "Mipa Lacke + Farben AG/MIPA Baumatec AG"; Urteile des BVGer B-2844/2009 E. 4.3.2 "SAP/asap [fig.]; B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 "A-Z").

3.3.6 Ein Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Viele Akronyme haben einen Sinngehalt als Abkürzung, der für die Abnehmerkreise nicht naheliegt. Willkürliche Abkürzungen werden nur verstanden, wenn sie notorisch oder aus dem unmittelbaren Zeichenzusammenhang verständlich sind (Urteile des BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 6 "Swissix Swiss Internet Exchange [fig.]/IX Swiss"; B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum"; Urteil B-3126/2010 E. 7.3 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 6 "SMArt", in: sic! 2003 S. 806).

3.4 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen

Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreibenden Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan").

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello/Yellow Access AG"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küingsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Die Bekanntheit kann einerseits mit einer demoskopischen Umfrage ermittelt werden, andererseits aber auch mit einem indirekten Nachweis wie Belege (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]").

4.

Vorab sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren festzulegen. Landfahrzeuge, Fahrräder, Motorfahräder, Elektrofahrzeuge sowie Zubehör richten sich einerseits an Fachkreise wie Fahrrad-, Motorrad-, Autoreparaturwerkstätten sowie an Unternehmen, die damit handeln, andererseits aber auch an das breite Publikum. Da es sich dabei um relativ langlebige und verhältnismässig teure Güter handelt, werden sie

mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt, als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

5.

Vorliegend ist strittig, ob zwischen den beiden Marken YT und EYT in Bezug auf Fahrräder und motorbetriebene Fahrräder eine Verwechslungsgefahr besteht, was von der Vorinstanz verneint wurde.

5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei eine führende Herstellerin von Fahrrädern und sei dem Publikum allgemein bekannt. Diesbezüglich verweist sie auf drei Webseiten und rügt weiter, die angefochtene Wort-/Bildmarke sei vom Institut in eine Wortmarke transformiert worden, was zu einer verfehlten Würdigung der Verwechslungsgefahr geführt habe. Das grafische Element sei trotz des Blitzsymbols – welches auf das Vorliegen eines elektrischen Gerätes, gegebenenfalls auf ein E-Bike oder E-MTB, hinweise – auf den Buchstaben "E" reduziert worden, der für Fahrräder ebenfalls direkt beschreibend sei. Gemäss Beschwerdeführerin sei bekannt, dass "E" für elektrisch und elektronisch stehe, wie die verwendeten Begriffe E-Bike, E-MTB und E-Mail bestätigen würden (vgl. Ziff. 2.1, 2.2, 3.1 ff. der Beschwerde vom 23. März 2021).

5.2 Dem entgegnet die Vorinstanz, es seien weder Umsatzzahlen noch Werbeausgaben genannt worden. Allein anhand der Internetseiten liessen sich keine Rückschlüsse auf einen langjährigen Gebrauch der Widerspruchsmarke und eine intensive Bewerbung derselben in der Schweiz zurückführen. Der zusätzliche, stilisierte Anfangsbuchstabe "E" der angefochtenen Marke falle aufgrund der Kürze deutlich ins Gewicht. Dieser verschmelze mit der Buchstabenreihenfolge "YT", weshalb letztere in der jüngeren Marke nicht mehr als selbständiges Element erscheine und das Zeichen nicht im Sinne von "Elektro-YT" verstanden werde. Die Verwechslungsgefahr sei unter Würdigung der Gesamtumstände daher zu verneinen (vgl. Ziff. 3 und 13 der Vernehmlassung vom 8. Juni 2021).

5.3 Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht vernehmen.

6.

6.1 Die Widerspruchsmarke YT wird buchstabiert zweisilbig "ypsilon-te" ausgesprochen, die angefochtene Marke EYT dreisilbig "e-ypsilon-te" ausgesprochen. Dabei ist üblich, das "e" in englischer Sprache als "i" auszusprechen. Das "i" als Vokal geht bei der Aussprache gefolgt von einem "y"

– ebenfalls als Vokal – beinahe unter und ist nicht mehr eigenständig herauszuhören. Daher kann in Bezug auf das Klangbild von einer hohen Übereinstimmung ausgegangen werden.

6.2 Im Schriftbild ist die Widerspruchsmarke zwei und die angefochtene Marke drei Buchstaben lang. Die jüngere Marke übernimmt die beiden letzten Buchstaben "YT" der älteren Marke und ergänzt diese mit einem Anfangsbuchstaben "E". Das "E" ist grafisch mit einem Blitzsymbol ausgestaltet. Auch wenn die Übernahme des Wortendes nicht per se zur Zeichenähnlichkeit führt, ist eine gewisse Ähnlichkeit zu bejahen. Es bleibt jedoch im Gesamteindruck zu beurteilen, ob der Buchstabe "E" mit dem Blitzsymbol in der Widerspruchsmarke so unterscheidungskräftig ist, dass er eine Verwechslungsgefahr, trotz Zeichenähnlichkeit, zu verhindern vermag.

6.3 Sinngehaltlich gehören weder "YT" noch "EYT" zum englischen Wortschatz, daher ist bei beiden Marken der Vorinstanz zustimmend von Fantasiebezeichnungen auszugehen.

6.3.1 In Sachbezeichnungen elektrisch angetriebener Leicht- und Motorfahrzeuge, die in den letzten Jahren als Neuentwicklungen den Fahrzeugmarkt prägen und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist ein Anfangsbuchstabe "E" allerdings geläufig. Im gesamten Mobilitätsbereich ist "E" ein Hinweis auf eine elektronische Mobilitätslösung als Oberbegriff für Fahrzeuge mit elektronischem bzw. elektrischem Antrieb (bspw. E-Scooter resp. E-Tretroller, E-Bike, E-Roller, E-Motorräder, E-Auto für Elektroautomobil, E-Lieferwagen, E-Boote, E-Busse, E-LKW etc.). Dies gilt auch mit Bezug auf die vorliegend fraglichen Waren der Kl. 12, ohne dass es dabei auf eine bestimmte Schreibweise ankommt (vgl. Urteil B-3264/2020 E. 5.3.1; Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 und 6.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.>"; B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"; vgl. auch Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1, nicht veröffentlicht in BGE 140 III 109 "ePostSelect [fig.>"; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 "GlobalePost [fig.>"; vgl. zu "i-" Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.1, 3.3.3 und 4.3 "i-Option"; vgl. auch vorne E. 2.3.3)

6.3.2 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegt hinsichtlich "EYT" eine gedankliche Aufteilung in "E-YT" ohne weiteren Gedankenaufwand nahe. Auch wenn nicht von einem markanten Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein beim Hören und Lesen sogleich aufdrängt, ausgegangen werden

kann, ist ein Hinweis auf "elektrisch/elektronisch" – auch für den Endkonsumenten – wahrnehmbar. Insgesamt kommt dem Zeichenbestandteil "E" jedoch gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Fahrzeugen und Vehikeln ein beschreibender Sinngesamt zu.

6.3.3 Die Beschwerdeführerin geht davon aus, als Wörtelemt sei nur "YT" zu betrachten, der Buchstabe "E" sei hingegen Teil der Grafik (vgl. Ziff. 3.2 und 3.31 der Beschwerde vom 23. März 2021). Dieser Überlegung kann vorliegend nicht gefolgt werden. Zu vergleichen ist die angefochtene Marke als Ganzes. Das Blitzsymbol verstärkt aber den ohnehin beschreibenden Sinngesamt des Bestandteils "E-" und verdeutlicht nochmals den Zusammenhang zur Elektrizität (vgl. hierzu auch S. 4 der Widerspruchsentscheidung des EUIPO gemäss Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. November 2021). Dabei bleibt irrelevant, was "YT" genau bedeutet. Zu fernliegend erscheint auch eine Assoziation von "YT" bzw. "EYT" mit den Bedeutungen "your turn", "Whitey", "Yorkshire Terrier", "You There?", "You Too" bzw. "Elementare Yoga Therapie", "Entry Year Teacher", "Enjoy Yourself Tonight", weshalb vorliegend nicht näher darauf eingegangen wird.

6.4 Im Ergebnis besteht zwischen den fraglichen Marken eine schwache schriftbildliche, eine starke klangbildliche und eine schwache sinngesamtliche Ähnlichkeit.

7.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

7.1 Die Widerspruchsmarke YT lässt keinen beschreibenden Sinngesamt für die hier interessierenden Waren, für welche sie eingetragen ist, erkennen. Damit ist bei der Widerspruchsmarke ursprünglich von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.

7.2 Die Vorinstanz stellt sich in ihrer Vernehmlassung vom 8. Juni 2021 auf den Standpunkt, die Widerspruchsmarke verfüge mangels entsprechender Nachweise zur ausserordentlichen Bekanntheit über keine erhöhte Kennzeichnungskraft bzw. keinen erweiterten Schutzzumfang. Die Angabe von drei Internetseiten würde nicht genügen (vgl. Ziff. 3 der Vernehmlassung

vom 8. Juni 2021). Zu den nachträglich eingereichten Belegen der Beschwerdeführerin vom 19. Juni 2021 nahm sie keine Stellung mehr.

7.3 Zur Glaubhaftmachung ihrer Bekanntheit legt die Beschwerdeführerin verschiedene Beweismittel ins Recht, die im Folgenden gewürdigt werden:

7.3.1 Einerseits verweist die Beschwerdeführerin auf die drei Internetseiten www.yt-industries.com/products, <https://www.yt-industries.com> und https://de.wikipedia.org/wiki/YT_Industries, wobei sich die ersten beiden Adressen grundsätzlich auf die gleiche Homepage beziehen. Daher ist vorliegend von zwei Webseiten auszugehen. Kommt hinzu, dass die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain abrufbar sind und daher nicht klar ersichtlich ist, ob die Schweizer Bevölkerung damit beworben wird, ob Bestellungen aus der Schweiz ausgelöst werden oder ob diese Webseiten überhaupt in der Schweiz abgerufen werden. Ein Bezug zur Schweiz fehlt demnach, weshalb nicht von einer intensiven Werbung ausgegangen werden kann.

7.3.2 Weiter reicht die Beschwerdeführerin als Beweismittel mehrere Lesbefragungen ein (vgl. Eingabe vom 22. Juni 2021, Beilagen 2-6). Alle Befragungen sind in ausländischen Magazinen publiziert worden (mehrheitlich deutsche Herausgeber). Die Beschwerdeführerin behauptet lediglich, diese Publikationsorgane würden auch in der Schweiz Beachtung finden. Ob dies tatsächlich so ist, bleibt mangels weiterer Belege ungewiss. Durch die Einschränkung der Teilnehmer auf die Leser der Magazine ergeben sich bereits erhebliche Abweichungen zu den in E. 4 definierten Verkehrskreisen, weshalb die vorliegenden Befragungen als Beweismittel insgesamt nicht verwertbar sind. Aus den Befragungen geht zudem nicht klar hervor, inwiefern nach der Bekanntheit der Marke gefragt wurde. Alleine der Umstand, dass ein Teil der Teilnehmer in der Schweiz wohnhaft ist und YT-Bikes fährt, sagt noch lange nichts über die Bekanntheit dieser Marke in der Schweiz aus. Insgesamt fehlt es den eingereichten Befragungen an Beweiswert, da sich diese insbesondere nicht hinreichend auf das relevante Beweisthema beziehen.

7.3.3 Im Übrigen reicht die Beschwerdeführerin ihre Umsatzzahlen für die Jahre 2016-2021 ein (vgl. Eingabe vom 22. Juni 2021, Beilage 1). Eine nachgewiesene Nutzung während fünf Jahren genügt jedoch den Anforderungen an den Nachweis eines intensiven Gebrauchs nicht, da in zeitlicher Hinsicht in der Regel ein belegbarer Markengebrauch von zehn Jahren erwartet wird (Urteil des BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.7

"Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]"). Die Beschwerdeführerin stützt sich auch nicht auf besondere Umstände, die eine andere Beurteilung nahelegen würden.

7.3.4 Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist mit den ins Recht gelegten Belegen nicht glaubhaft gemacht worden. Aus diesem Grund ist weiterhin von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.

7.4 Die angefochtene Marke übernimmt von der Widerspruchsmarke den Zeichenbestandteil "YT". Der beschreibende Anfangsbuchstabe "E" stellt zusammen mit dem Blitzsymbol, welches ein figuratives Beiwerk ist, den kennzeichnungsschwachen Teil der angefochtenen Marke dar. Sinngehaltlich wird die angefochtene Marke als Variation der Widerspruchsmarke wahrgenommen, nämlich "die elektronische/elektrische Form von YT". Den prägenden Teil bildet somit "YT".

7.5 Insgesamt vermag der Zusatz ("E" mit Blitzsymbol) keinen genügenden Zeichenabstand zu bewirken. Auch wenn die betroffenen Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit der Adressaten erworben werden, ist zumindest eine mittelbare Verwechselbarkeit, dass die angesprochenen Verkehrskreise hinter den Vergleichszeichen wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen, insbesondere aufgrund der manifestierten Übereinstimmungen in den Wortelelementen YT und in der klangbildlichen Ebene zu bejahen.

8.

Im Ergebnis ist die Beschwerde und der Widerspruch in Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 3 der angefochtenen Verfügung vom 24. Februar 2021 gutzuheissen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien zu bemessen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (vgl. Art. 4 VGKE), wobei im

Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen CHF 50'000 und CHF 100'000 angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und, auch wenn sie sich an diesem nicht aktiv beteiligt hat, der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), so dass sich das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin hierzu erübrigt. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 VGKE). Die Parteient-schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'800.– (exkl. MWST) geltend, der angemessen erscheint. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteient-schädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 24. Februar 2021 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 101562 wird gutgeheissen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'800.– zugesprochen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 3. Februar 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Beweisakten zurück; Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101562; Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Vorakten zurück)