

Die Kennzeichnungskraft von Akronymen und eine potenzielle stillschweigende Praxisänderung bei der vollständigen Übernahme des älteren Zeichens in die neuere Marke

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich anlässlich des Urteils B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 – YT//EYT (fig.) mit Akronymen zu befassen und sich zu ihrer Bedeutung im Markenrecht zu äussern. Das Urteil enthält weitere Anhaltspunkte, welche die bisherige Praxis, wonach die integrale Übernahme eines älteren Zeichens in die neuere Marke markenrechtlich grundsätzlich unzulässig ist, in Frage stellen. Das Urteil verdient zwar im Ergebnis Zustimmung, vermag aber in den zugrunde liegenden rechtlichen Ausführungen nicht durchgehend zu überzeugen.

I. Sachverhalt	94
II. Wesentliche Erwägungen	94
III. Kommentar	94
1. Akronyme und ihre Kennzeichnungskraft	94
a) Der Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts	94
b) Postulat der schwachen Kennzeichnungskraft von zweibuchstabigen Akronymen bzw. Kurzzeichen	96
c) Auswirkungen und Würdigungen in Bezug auf den konkreten Fall	97
2. Integrale Übernahme eines älteren Zeichens in die neuere Marke: eine stillschweigende Praxisänderung?	97
a) Bisherige Praxis und Lehre	97
b) Stillschweigende Änderung der bisherigen Praxis durch das Bundesverwaltungsgericht?	98
c) Würdigung der potenziellen stillschweigenden Praxisänderung	98
d) Weitere neue Urteile des Bundesverwaltungsgerichts: keine Tendenz ersichtlich	100
e) Zwischenfazit	100
IV. Fazit und Erkenntnisse	100

Zitiervorschlag:

YANNICK REBER, Die Kennzeichnungskraft von Akronymen und eine potenzielle stillschweigende Praxisänderung bei der vollständigen Übernahme des älteren Zeichens in die neuere Marke, *sui generis* 2022, S. 93

Yannick Reber, BLaw, Masterstudent (Universität Bern) und juristischer Mitarbeiter bei der Beck Klöti AG, Advokatur und Notariat, Bern (yannick.reber99@gmail.com). Das Manuskript wurde am 27. März 2022 geschlossen.

URL: sui-generis.ch/209

DOI: <https://doi.org/10.21257/sg.209>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

I. Sachverhalt

- 1 Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 – YT//EYT (fig.) liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
- 2 Die YT Industries GmbH (Beschwerdeführerin) ist Eigentümerin der reinen Wortmarke «YT» (IR Nr. 1421879; Widerspruchsmarke), welche u.a. für diverse Waren in der Klasse 12 Schutz geniesst. Die BYD COMPANY LIMITED (Beschwerdegegnerin) hat die folgende Wort-/Bildmarke «EYT (fig.)» (CH Nr. 746536; angefochtene Marke) ebenso für Waren der Klasse 12 zum Markenschutz angemeldet:



- 3 Den anschliessend erhobenen Widerspruch (Art. 31 ff. MSchG¹) wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ab, woraufhin die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht gelangte.

II. Wesentliche Erwägungen

- 4 In seinem Urteil legt das Bundesverwaltungsgericht zuerst in allgemeinen rechtlichen Ausführungen die Grundsätze der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr dar (E. 3 ff.), wonach für die Ähnlichkeit von Wortmarken der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend seien. Übereinstimmung auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel (E. 3.3.1). Hierbei kämen Übereinstimmungen im Wortanfang ein besonders Gewicht zu, wobei aber auch Übereinstimmungen im Wortanfang oder -ende für sich genommen «nicht direkt» zur Zeichenähnlichkeit führen würden. Auch aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke könne nicht «per se» auf Zeichenähnlichkeit geschlossen werden (E. 3.3.2).
- 5 Es folgen Ausführungen, welche sich auf die Spezialitäten von Akronymen und Kurzzeichen beziehen (E. 3.3.5 f.). Darauf wird in der Kommentierung sogleich vertieft eingegangen.
- 6 Anschliessend legt das Bundesverwaltungsgericht die Grundsätze zur Kennzeichnungskraft dar (E. 3.4).
- 7 Das Gericht definiert sodann die massgeblichen Verkehrskreise der betroffenen Waren (Landfahrzeuge, Fahrräder, Motorfahrräder, Elektrofahrzeuge sowie Zubehör): Einerseits richteten sich diese Waren an Fachkreise und Unternehmen, andererseits an das breite Publikum, welches

diese auch mit grösserer Aufmerksamkeit wahrnehme. Es sei deshalb von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen (E. 4).

«YT» würde buchstabiert als ypsilon-te und «EYT (fig.)» 8 als e-ypsilon-te» ausgesprochen, wobei das «e» in englischer Sprache als «i» ausgesprochen würde. Es läge klangbildlich hohe Übereinstimmung vor (E. 6.1). Auch eine schwache schriftbildliche Ähnlichkeit könne bejaht werden (E. 6.2). Weiter spricht das Bundesverwaltungsgericht «YT» keinen Sinngehalt zu, führt aber aus, dass der Bestandteil «E» in Zusammenhang mit diesen Waren als elektrisch/elektronisch verstanden werden müsse (E. 6.3.1 ff.).

Ferner geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, 9 dass die Widerspruchsmarke «YT» über normale Kennzeichnungskraft verfüge. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft habe die Beschwerdeführerin mittels der ins Recht gelegten Belege nicht nachweisen können (E. 7.1 ff.).

Hingegen sei der Bestandteil «E» der angefochtenen 10 Marke aufgrund seines beschreibenden Hinweises auf elektrisch/elektronisch als kennzeichnungsschwach einzustufen (E. 7.4).

Auf Basis dieser Ausführungen folgert das Bundesverwal- 11 tungsgericht, dass die angefochtene Marke durch ihren Zusatz «E» mit Blitzsymbol insgesamt keinen genügenden Zeichenabstand zu bewirken vermöge und die Beschwerde deshalb gutzuheissen sei. Die angefochtene Marke werde demnach nicht zum Markenschutz zugelassen (E. 7.5).

III. Kommentar

Dieses Urteil gibt in zweierlei Hinsicht Anlass zur Bespre- 12 chung. Einerseits ist die Thematik von Akronymen bzw. Kurzzeichen und ihrer Kennzeichnungskraft aufzugreifen. Andererseits ist die integrale Übernahme eines älteren Zeichens in eine neuere Marke zu diskutieren.

1. Akronyme und ihre Kennzeichnungskraft

a) Der Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts

Bei Akronymen handelt es sich um «aus Einzelbuchsta- 13 ben zusammengesetzte Buchstaben oder Kunstwörter, die Wörter oder Wortgruppen auf ihre Anfangsbestandteile gekürzt zusammenfassen».² Sie setzen sich in der Regel

1 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11).

2 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.5 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART m.w.H.

aus zwei bis vier Grossbuchstaben zusammen³ und gehören zu den Kurzzeichen/Kurzwörtern.⁴ Die Kurzzeichen bestehen im markenrechtlichen Sinne nach hier vertretener Auffassung aus ein bis zwei Silben mit bis zu vier, höchstens fünf Buchstaben (oder Zahlen).⁵

- 14 Akronyme (wie auch Kurzzeichen insgesamt) verfügen gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts über normale Kennzeichnungskraft, soweit sie nicht den Verkehrskreisen geläufige Abkürzungen darstellen oder aus anderen Gründen beschreibend sind.⁶
- 15 Im besprochenen Urteil findet sich diese generelle Aussage zur Kennzeichnungskraft nicht mehr. Diese wird vielmehr jeweils unter Heranziehung der allgemeinen Grundsätze ermittelt, ohne speziell auf die soeben erwähnte Annahme der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft bei Akronymen hinzuweisen. Während bei der angefochtenen Marke EYT (fig.) der Bestandteil «E» – aufgrund seiner Anspielung auf E-Mobilität – als kenn-

3 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.5 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART je m.H. auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.4 – COS (fig.).

4 Vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.5 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART.

5 Ähnlich wie hier GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, Art. 3 N 144 und 168 (zit. SHK MSchG-BEARBEITER:IN), wonach Zeichen mit bis zu fünf Buchstaben oder zweisilbige Zeichen mit bis zu vier Buchstaben als Kurzzeichen zu qualifizieren seien; EUGEN MARBACH, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N 899 (einsilbige Zeichen oder zweisilbige Zeichen mit maximal vier ausgesprochenen Buchstaben); Urteil des Bundesgerichts 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.1 in fine – CANTI//CANTIQUE (zweisilbiges, fünf Buchstaben umfassendes Zeichen «CANTI» als Kurzwort eingestuft); strenger das Bundesverwaltungsgericht, welches darunter «typischerweise» ein einsilbiges Zeichen mit bis zu vier Buchstaben versteht: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.3 – YELLOW//YELLOW LOUNGE; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.2 – GALLO//Gallay (fig.) je m.H. auf BGE 121 III 377 E. 2b/3a – Boss/Boks; lediglich für Zeichen mit einer Silbe auch RALPH SCHLOSSER / CLAUDIA MARADAN, in: de Werra/Gilliéron (Hrsg.), Propriété intellectuelle, Commentaire romand, Basel 2013, Art. 3 N 73 (zit. CR MSchG-BEARBEITER:IN); zu den verschiedenen Ansichten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 7.1 – ZURCAL//ZORCALA.

6 Vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4311/2019 vom 17. November 2020 E. 11.1.3 – DPAM//DMAP; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4379/2019 vom 4. August 2020 E. 8.1.5 – SR (fig.)//SR SMART RIDER (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 6.2.1 – Havana Club (fig.)//Cana Club (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.4 – ysl//sl skinny love (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 – BB (fig.)//BB (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 5 – VZ (fig.)//SVZ; Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum, sic! 2000, S. 510 (E. 4) – dk//dk Daniel Kramer cosmetics (fig.); ebenso Beschluss des Deutschen Bundesgerichtshofs IZB 2/14 vom 2. April 2015 N 10 m.w.H. – ISET//ISETsolar (fig.).

zeichnungsschwaches Element bezeichnet wird, schreibt das Bundesverwaltungsgericht der (nicht beschreibenden) Widerspruchsmarke YT ohne besondere Begründung normale Kennzeichnungskraft zu.⁷

Im Ergebnis kann deshalb davon ausgegangen werden, dass gemäss Bundesverwaltungsgericht Akronymen i.d.R. nach wie vor durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, selbst wenn diese nur aus zwei Buchstaben bestehen.

Hingegen hat das Bundesgericht Abkürzungen und Buchstabenkombinationen (d.h. auch Akronyme), die nicht ausgesprochen, sondern bloss buchstabiert werden können, in zwei neuen firmenrechtlichen Urteilen (eher) als kennzeichnungsschwach qualifiziert.⁸

Bereits vor über 25 Jahren hat das Bundesgericht in einem firmenrechtlichen Leitentscheid festgehalten, dass Akronyme im Geschäftsverkehr allgemein seltener verwechselt würden, weil das Publikum bei ihrer Zuordnung Vorsicht walten lasse und bei Unsicherheiten Rückfragen stellen würde.⁹

Auch das Bundesverwaltungsgericht führt aus, dass Kurzzeichen akustisch und optisch leichter erfasst werden könnten als längere Wörter und deshalb Verwechslungen bei Kurzzeichen seltener vorkommen würden.¹⁰ Ebenso hält es fest, dass Akronyme, welche aus abwechselnden Vokalen und Konsonanten bestehen würden und deshalb ausgesprochen werden könnten, unterscheidungskräftiger als unaussprechbare Buchstabenkombinationen wirken würden.¹¹

7 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.4, 7.1 und 7.4 – YT//EYT (fig.).

8 So die firmenrechtlichen Urteile des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.4 – rpsa//RSP Rail Service Partner SA und 4A_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.4.3 – SRC Wirtschaftsprüfung GmbH//SRC Consulting GmbH (gleiche Lesart bei DANIEL BURKARD / DANIEL KRAUS, Die Verwechslungsgefahr im Firmenrecht, sic! 2020, S. 465); auf das letztgenannte Urteil beruft sich nun auch das Institut, Verfügung des IGE Nr. 102050 vom 25. Oktober 2021, Ziff. III/D/6f. – GKB//GCB (fig.); vgl. bereits Urteil des Kantonsgerichts Zug, sic! 2004, S. 587 (E. 2.4.3) – IVF HARTMANN AG//IVF Immobilien Verwaltungs- und Finanz AG.

9 BGE 122 III 369 E. 2b m.H. auf LUCAS DAVID, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.

10 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.5 – YT//EYT (fig.); so auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART; grundlegend BGE 121 III 377 E. 2b – Boss/Boks; vgl. bereits Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 – MBR//MR (fig.), wo mitunter darauf hingewiesen wird, dass die aus zwei Konsonanten bestehende angefochtene Marke «äusserst kurz» sei.

11 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.5 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART je m.w.H.

20 Ein gewisser Widerspruch bleibt aber ohnehin erhalten: Wenn Kurzzeichen optisch und akustisch leichter erfasst werden und deshalb besonders einprägsam sind, so sollten sie im Rahmen der Kamillosan-Rechtsprechung¹² gerade als Zeichen mit starker Kennzeichnungskraft qualifiziert werden.¹³

b) Postulat der schwachen Kennzeichnungskraft von zweibuchstabigen Akronymen bzw. Kurzzeichen

21 Es spricht nach der hier vertretenen Meinung einiges dafür, dass zumindest Akronymen bzw. Kurzzeichen, die nur aus zwei Buchstaben bestehen,¹⁴ grundsätzlich schwache Kennzeichnungskraft zuzuschreiben ist.¹⁵

22 Diese Auffassung wird auch von einer Mehrheit der Lehre und der (älteren) kantonalen Rechtsprechung – teilweise generell für alle Akronyme, Buchstabengruppen und Kurzzeichen – geteilt.¹⁶

23 Dies aber nicht, weil sie akustisch und optisch leichter erfasst werden, was eher für stärkere Kennzeichnungskraft sprechen würde, sondern weil es nur eine sehr beschränkte Anzahl solcher Kombinationen gibt.¹⁷

Es sind lediglich 676 Kombinationen mit zweibuchstabigen Zeichen möglich (26×26),¹⁸ wohingegen bei Marken bzw. Akronymen mit drei Buchstaben schon 17 576 Varianten zur Verfügung stehen ($26 \times 26 \times 26$).¹⁹ Davon abzuziehen sind freilich alle aus sonstigen Gründen schutzunfähigen Zeichen.

Einer drohenden Monopolisierung von solchen im Markt doch beliebten Kurzzeichen bzw. Akronymen²⁰ sollte zwar unter Wahrung der grundsätzlichen Eintragungsfähigkeit,²¹ aber zumindest im Bereich der zweibuchstabigen Zeichen mit einer schwachen Kennzeichnungskraft und einem damit (sehr) kleinen Schutzbereich entgegengetreten werden.

Auch das Bundesgericht hat sich in einem neueren firmenrechtlichen Urteil in diese Richtung gehend geäußert:

«Von Bedeutung ist weiter, dass die Anzahl möglicher Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben beschränkt ist, zunächst aus mathematischen, aber auch aus rechtlichen Gründen (vgl. etwa Art. 6 des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 [SR 232.23] oder Art. 14 des Bundesgesetzes über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 [SR 232.21]). Wer eine bloss e Aneinanderreihung von drei Buchstaben zum Bestandteil seiner Firma erhebt, muss sich daher der geringen Eignung eines solchen Firmenbestandteils zur Individualisierung bewusst sein, jedenfalls sofern der Buchstabenfolge nicht aus anderen Gründen ein prägender Charakter zukommt.»²²

In BGE 113 II 204 E. 3 – RFS INFORMATIC (fig.) aus dem Jahr 1987 wurde nicht aussprechbaren Buchstabengruppen wie «RFS» gar komplett die Unterscheidungskraft abgesprochen,²³ da sie als Typen- und Sortenbezeichnung verwendet würden.

12 BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan//Kamillan, Kamillon.

13 Vgl. zu diesem Argument ALAIN ALBERINI, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, Lausanne 2015, S. 95 Fn. 372.

14 Einzelne Buchstaben sind ohnehin absolut schutzunfähig, siehe BGE 139 III 424 E. 2.3.1 – M-Watch (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 6.2 m.w.H – e (fig.)//pick e bike (fig.); MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick (Hrsg.), Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 4. Aufl., Basel 2016, Art. 2 N 72 (zit. BSK MSchG-BEARBEITER:IN).

15 Explizit a.M. auch für zweibuchstabile Akronyme/Kurzzeichen (grundsätzlich normale Kennzeichnungskraft): Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.4 in fine –ysl (fig.)//sl skinny love; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 – BB (fig.)//BB (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.2 – Mc (fig.)//MC2 (fig.).

16 STEFAN DAY, Ausgedehnter Schutz für Akronyme? Gedanken zum Entscheid der RKGE i.S. DK / dk Daniel Kramer Cosmetics (fig.) vom 14. März 2000, sic! 2000, S. 546; CHRISTOPH WILLI, Kommentar, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3 N 147; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 113; CHRISTIAN HILTI, in: Streuli-Youssef (Hrsg.), Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen, 3. Aufl., Basel 2019, N 349; Urteil des Handelsgerichts Zürich, ZR 1992 S. 216 (E. 4) – C3//4C (Firmenrecht); Urteil des Handelsgerichts Bern, SMI 1977 S. 157 f. (E. 5) – BBC//BBT; implizit wohl ebenso Urteil des Kantonsgerichts Zug, SMI 1989, S. 48 ff. (E. 2) – WIP Wirtschafts- und Personalberatungs AG//WIP Personal für Industrie und Gewerbe Peter Wirz (Firmenrecht); vgl. ferner DAVID (Fn. 9), S. 334 ff.; SHK MSchG-ASCHMANN, Art. 2 lit. a N 82 ff.; a.M. (normal kennzeichnungskräftig) SHK MSchG-JOLLER, Art. 3 N 86; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 76.

17 Siehe zu letzterem SHK MSchG-ASCHMANN, Art. 2 lit. a N 82; DAY (Fn. 16), S. 546; DAVID (Fn. 9), S. 335; HILTI (Fn. 16), N 349; vgl. ferner Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum, sic! 2001, S. 325 (E. 5b) – SFS//TFS.

18 Vgl. DAY (Fn. 16), S. 546; HILTI (Fn. 16), N 146 Fn. 175.

19 Vgl. HILTI (Fn. 16), N 146 Fn. 175; siehe auch DAVID (Fn. 9), S. 335, der von 625 (2 Buchstaben) und 15 625 (3 Buchstaben) möglichen Kombinationen ausgeht und damit offenbar mit 25 Buchstaben rechnet (25×25 und $25 \times 25 \times 25$), was aber nicht nachvollziehbar ist.

20 Zur zunehmenden Bedeutung und Beliebtheit solcher (Kurz-)Zeichen in der jüngeren Vergangenheit SHK MSchG-ASCHMANN, Art. 2 lit. a N 80.

21 Vgl. indes SHK MSchG-ASCHMANN, Art. 2 lit. a N 85, wonach Akronyme aus lauter gleichen, ähnlichen oder ungewöhnlichen Buchstaben (z.B. «BBB») kaum schutzfähig seien.

22 Urteil des Bundesgerichts 4A_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.4.3 – SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH//SRC Consulting GmbH; vgl. die Einschätzung hierzu bei BURKARD/KRAUS (Fn. 8), S. 472; sinngemässe Wiederholung im Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.4 – rpsa//RSP Rail Service Partner SA.

23 Vgl. aber nun Urteil des Bundesgerichts 4P.146/2001 vom 19. Juli 2001 E. 2b)aa – IAM.

c) Auswirkungen und Würdigungen in Bezug auf den konkreten Fall

- 28 Am Resultat hätte sich jedoch auch bei schwacher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in casu nichts geändert:
- 29 Das Bundesverwaltungsgericht hat unter Bezugnahme seiner bisherigen Praxis überzeugend festgehalten, dass der Bestandteil «E» (als Anfangsbuchstabe) im ganzen Mobilitätsbereich «*ein Hinweis auf eine elektronische Mobilitätslösung als Oberbegriff für Fahrzeuge mit elektronischem bzw. elektrischem Antrieb*» ist, wobei es nicht auf die konkrete Schreibweise ankomme.²⁴
- 30 Man wird hier den allgemeinen Erfahrungsgrundsatz aufstellen können, dass ein «E» bei entsprechender Positionierung in aller Regel als Abkürzung für elektronisch/elektrisch verstanden wird, insofern die Marke für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die elektronisch erbracht werden können (z.B. E-Toy, EBook, E Sports, eMarketing, e.Home,²⁵ aber eben auch Zeichen wie EYP oder EQ bei entsprechenden Waren und Dienstleistungen).²⁶
- 31 Das bedeutet, dass selbst wenn das Bundesverwaltungsgericht die Widerspruchsmarke «YT» als schwach qualifiziert hätte, dennoch Verwechslungsgefahr bestünde, da die angefochtene Marke nach Hinwegdenken des beschreibenden Elementes «E» nach wie vor lediglich den Bestandteil «YT» umfasst.
- 32 Hinzu kommt, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernimmt, was nach bisheriger Praxis grundsätzlich unzulässig ist. Auch wenn Akronyme grundsätzlich als einheitliches Gebilde gelesen werden und deshalb in der Regel zu einem neuen Zeichen verschmelzen, wodurch ein neuer Gesamteindruck entsteht (vgl. III./2./c), ist dies hier nicht der Fall, da der schwache Bestandteil «E» als Hinweis auf elektrisch/

elektronisch verstanden wird und deshalb eine Aufteilung in E-YT erfolgt (vgl. III./2./e).²⁷

Die Thematik dieser integralen Übernahme wird sogleich 33 eingehend behandelt.

An dieser Stelle lässt sich als Zwischenfazit festhalten, 34 dass das Urteil im Ergebnis volle Zustimmung verdient.

2. Integrale Übernahme eines älteren Zeichens in die neuere Marke: eine stillschweigende Praxisänderung?

a) Bisherige Praxis und Lehre

Es entspricht langjähriger gefestigter Rechtsprechung 35 des Bundesverwaltungsgerichts, dass die vollständige Übernahme des älteren Zeichens bzw. deren wesentlichen Bestandteiles in das neuere Zeichen in der Regel zu Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr führt.²⁸

Eine Übernahme kann ausnahmsweise gerechtfertigt 36 sein, wenn entweder der übernommene Bestandteil derart mit dem neuen Zeichen verschmilzt, dass der fragliche Bestandteil seine Individualität verliert und nur noch eine untergeordnete Bedeutung hat, oder falls die Zeichen einen anderen Sinngehalt aufweisen.

Ferner genügt eine Übereinstimmung in gemeinfreien 37 Bestandteilen nicht.²⁹

27 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 6.3.2 und 7.4 – YT//EYT (fig.).

28 Vgl. anschaulich Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-361/2021 vom 17. Februar 2022 E. 5.2 – Valsler (fig.)//Valsler Bier – Das Original Bernstein Oberbräu: «Angesichts der minimalen grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke kann vorliegend von einer integralen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke gesprochen werden. Eine solche verstößt grundsätzlich gegen das Markenrecht, kann aber bei Vorliegen gewisser Ausnahmen allerdings dennoch zulässig sein.»

29 Siehe übersichtlich zu allen soeben genannten Aspekten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4612/2019 vom 18. März 2021 E. 6.1 – HANA//Hanalytics (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 5.1 und 5.2 (Zeichenähnlichkeit) und E. 9 (Verwechslungsgefahr) – PUPA//Fashionpupa. Vgl. ferner zu dieser ständigen Rechtsprechung die folgenden seit 2017 ergangenen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (weitere Hinweise auf ältere Entscheide finden sich bei SHK MSchG-JOLLER, Art. 3 N 134 f.) B-1251/2015 vom 5. September 2017 E. 9.3 – SKY//skybranding, SKY TV//skybranding; B-5226/2015 vom 13. September 2017 E. 7.3.1 – Estrella Galicia (fig.)//Estrella Damm barcelona (fig.); B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 6.3.2 und 6.3.3 – SUBMARINER//MARINER; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1, 8.2, 8.3.2, 9.3.2 – STINGRAY//ROAMER STINGRAY; B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 5.2 und 7 – joy (fig.)//enjoy (fig.); B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 12.3.1 – The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.)//SWISSCELL; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2, 8.6, 9.3 – 7seven (fig.)//SEVENFRIDAY; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1, 5.2, 7.1 – MANUFACTUM//espresso manufactum; B-5164/2017 vom 7. August 2018 E. 5.3 – IMPERIAL (fig.)//TIERRA IMPERIAL; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1, 5.2 – HIRSCH//APFELHIRSCH; B-2208/2016 vom 11. Dezember 2018 E. 8.1 – SKY//SKYFIVE; B-3882/2017 vom 28. August 2019 E. 5.1.1 – THEA//ROSA THEA; B-3248/2019 vom 19. November 2019 E. 5 – iTravel//itravel – for that moment; B-2191/2018 vom 25. Februar 2020

24 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 6.3.1 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 5.3.1 – EQ//EQART; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 und 6.2 – e (fig.)//pick e bike (fig.) je m.w.H.; gl.M. zur Irrelevanz der Schreibweise in diesem Zusammenhang Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts 30 W (pat) 514/20 vom 15. April 2020 E. II. B. 2. aa. – eBike Protect; Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts 30 W (pat) 523/15 vom 10. August 2017 E. II. A. 3. d. m.H. – juke/eJuke (fig.).

25 Vgl. zu letzterem Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts 30 W (pat) 199/03 vom 27. Juni 2005 E. IIS. 7 – e.home (fig.).

26 Vgl. bereits verallgemeinernd Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 Erwägung, Abschnitt 19 – EPRIMO m.w.H.; siehe auch Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts 30 W (pat) 523/15 vom 10. August 2017 E. II. A. 3. d. m.H. – juke/eJuke (fig.) in Bezug auf Klasse 9 (Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und Bild) und Klasse 15 (elektrische und elektronische Musikinstrumente).

- 38 Schliesslich wird in der Rechtsprechung regelmässig vorgebracht, die integrale Übernahme einer älteren Marke könne dort zulässig sein, wo einem schwachen (übernommenen) Element ein starker Bestandteil hinzugefügt werde.³⁰ Diese letzte Ausnahme ist in der Lehre verschiedentlich auf Kritik gestossen.³¹
- 39 Die dargelegte langjährige, gefestigte Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, welche zumindest in den Grundzügen auch in die kantonale Praxis Eingang gefunden hat,³² wird auch von der Lehre befürwortet.³³
- 40 Auch das Bundesgericht bewegt sich schliesslich im selben Rahmen: «Zur Schaffung einer neuen unterscheidbaren Marke darf eine ältere Marke nicht unverändert übernommen werden und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (...)»³⁴
- 41 Es hat diesen Grundsatz in ähnlicher Weise auch in zwei aktuellen Urteilen zum Namensschutz i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB³⁵ wiedergegeben.³⁶ Diese Rechtsprechung ist auch

E. 8.2, 8.3 – SMAC//LISSMAC; B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 19.4.2 – SPARKS//sparkchief, nicht publiziert in BVGE 2020 IV/4; B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 8.1, 10 – CRUNCH//TIFFANY CRUNCH N CREAM; B-2420/2020 vom 15. Juni 2021 E. 9.1.5 – TISSOT (fig.)/SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.); B-6432/2019 vom 13. Juli 2021 E. 5.1 – Giardino//giardino (fig.); B-1398/2020 vom 22. September 2021 E. 13.4.1 – PLANÈTE+ (fig.)/PERPETUAL PLANET; B-361/2021 vom 17. Februar 2022 E. 5.2 – Valser (fig.)/Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu.

30 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2420/2020 vom 15. Juni 2021 E. 8.3.3.1 – TISSOT (fig.)/SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3248/2019 vom 19. November 2019 E. 7 – iTavel//itavel – for that moment; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8468/2010 vom 6. Juli 2012 E. 6.2 – TORRES//TORRE SARACENA, je u.a. m.H. auf Urteil des Bundesgerichts, 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 E. 4c – Campus//Liberty Campus; bejaht z.B. in Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 10 – CRUNCH//TIFFANY CRUNCH N CREAM.

31 MARBACH (Fn. 5), N 963 Fn. 1199; SHK MSchG-JOLLER, Art. 3 N 156; JÜRIG MÜLLER, Anmerkung, sic! 2000, S. 196.

32 Urteil des Kantonsgerichts Luzern, sic! 2016, S. 22 (E. 4.4.4) – Cristal//Cristalino Jaume Serro; vgl. auch Urteil des Handelsgerichts Aargau, sic! 2022, S. 75 (E. 4.3.3.3, 4.4) – PORSCHE et al.//PORSCHE-BOX (fig.) (vorsorgliche Massnahme); Urteil des Appellationshofes Bern, sic! 2005, S. 879 (E. 4) – Century//Century Edition (vorsorgliche Massnahme).

33 SHK MSchG-JOLLER, Art. 3 N 134 ff. m.w.H.; CRMSchG-SCHLOSSER/MARADAN, Art. 3 N 51 f.; MARBACH (Fn. 5), N 869 und 963, der vorbringt, die integrale Übernahme sei unzulässig, ausser es entstehe dank zusätzlichen Zeichenelementen ein klar abweichender Gesamteindruck, etwa wenn ein ganz schwaches Zeichen vorliege oder durch die neue Kombination das übernommene Zeichen im neuen Zeichen aufgehe bzw. zumindest anders wahrgenommen werde; zurückhaltender aber wohl DAY (Fn. 16), S. 546 ff.

34 Urteil des Bundesgerichts, sic! 2005, S. 881 (E. 5a) – Admiral's Cup (fig.)/Admiral; ebenso BGE 93 II 424 E. 3 – Burberrys; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts, SMI 1995, S. 268 f. (E. 3c) – Gap/Gapstar; aus dem Firmenrecht Urteil des Bundesgerichts, sic! 1997, S. 69 ff. (E. 2, 3 und 4) – Integra//Sodelco-Integra.

35 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210).

36 Urteil des Bundesgerichts 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.1: «Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des

für das Markenrecht von Bedeutung, weil die Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichnungsrecht einheitlich zu umschreiben und beurteilen ist.³⁷

Es lässt sich demnach als Zwischenfazit festhalten, dass sowohl die (bisherige) Rechtsprechung auf Bundes- und Kantonsebene, allen voran die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, wie auch die überwiegende Lehre darin einig sind, dass die vollständige Übernahme eines älteren Zeichens (oder dessen wesentlicher Bestandteile) in eine neuere Marke grundsätzlich zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr führt. Nur ausnahmsweise ist diese Regel wie dargelegt nicht zu berücksichtigen.

b) Stillschweigende Änderung der bisherigen Praxis durch das Bundesverwaltungsgericht?

Die oben ausführlich dargestellte, ständige Praxis hatte viele Jahre als Grundregel Geltung.

Im hier besprochenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 – YT//EYT (fig.) war nun das Folgende zu lesen:

«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»).»

Dieser Textbaustein wurde (fast identisch) bereits in einem einige Tage zuvor ergangenen Urteil verwendet.³⁸

c) Würdigung der potenziellen stillschweigenden Praxisänderung

Es deutet unter Berücksichtigung dieser zwei Entschiede³⁹ tatsächlich einiges darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Rechtsprechung (stillschweigend) ändern möchte:

vollen Namens eines anderen betrachtet, sondern bereits die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr führt (...); wiederholt in Urteil des Bundesgerichts 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.2, je m.w.H.

37 BGE 128 III 401 E. 5; Urteil des Bundesgerichts 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.1 m.w.H.

38 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART.

39 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 – YT//EYT (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.4 – EQ//EQART.

- 47 «Per se» bedeutet gemäss Duden «von selbst, aus sich heraus»⁴⁰ und kann in diesem Kontext etwa mit «in der Regel» oder «grundsätzlich» verglichen werden.
- 48 Das kommt im Ergebnis einer Praxisänderung sehr nahe, weil damit neu die Regel gilt, dass die integrale Übernahme grundsätzlich nicht (mehr) zur Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr führt.
- 49 Praxisänderungen sind in den Regesten offenzulegen.⁴¹ Jedenfalls sollte mindestens aus der entsprechenden Erwägung hervorgehen, dass das Gericht von seiner bisherigen Rechtsprechung abweicht. Das gilt umso mehr, wenn es sich um eine langjährige und ständige Praxis handelt.
- 50 Eine Praxisänderung muss sich sodann auf ernsthafte sachliche Gründe stützen, welche im Verhältnis zur Rechtssicherheit umso gewichtiger zu sein haben, je länger die nun als falsch oder nicht mehr zeitgemäss beurteilte Rechtsprechung praktiziert wurde.⁴²
- 51 Die Änderung der Praxis muss in grundsätzlicher Weise erfolgen und – abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen insb. im Verfahrensrecht – sofort angewendet werden.⁴³ In diesem Sinne kann hier von einer expliziten Praxisänderung jedenfalls keine Rede sein.
- 52 Das Bundesverwaltungsgericht stützt sich vorliegend auf sein Urteil B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 – F1//F1H2O. Dieser Entscheid eignet sich kaum, die bisherige ständige Rechtsprechung in Frage zu stellen, denn das Gericht legt dort in Erwägung 10 u.a. dar, dass sich der Sinngehalt der dort zu beurteilenden Marken unterscheidet. Dies stellt wie oben erwähnt einen Ausnahmestandard dar.
- 53 Eine Praxisänderung ist meines Erachtens nicht angezeigt. Der Ansatz, dass die vollständige Übernahme in der Regel Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr begründet, ist nicht zu beanstanden. Das Prinzip ist denn auch flexibel genug, um bei Verschmelzung der Bestandteile, durch einen unterschiedlichen Sinngehalt, bei Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Bereich, bei sehr schwachen Marken⁴⁴ und wenn einem schwachen

Element ein starker Bestandteil hinzugefügt wird, unter Berücksichtigung des Einzelfalls eine Ausnahme machen zu können.

Gerade bei Akronymen, insbesondere bei denjenigen mit nur zwei Buchstaben, wird eine Verschmelzung mit dem neueren Zeichen sehr schnell anzunehmen sein. 54

Auch die Rechtsprechung hat dies mehrfach festgehalten: «Akronyme werden indessen in aller Regel als einheitliche Gebilde aufgefasst, es sei denn sie würden mittels Trennstrich oder anderer grafischer Mittel unterteilt.»⁴⁵ 55

Ferner wird im Speziellen bei Akronymen, welche lediglich zwei Buchstaben umfassen und deshalb, wie oben dargelegt, als schwache Zeichen zu qualifizieren sind, im Einzelfall zu prüfen sein, ob nicht eine Ausnahme der Grundregel angezeigt ist.⁴⁶ 56

Richtigerweise hat das Bundesverwaltungsgericht denn auch in seiner bisherigen Rechtsprechung trotz Vorliegen der Voraussetzungen einer integralen Übernahme jeweils trotzdem eine Gesamtabwägung vorgenommen, wobei das Element der integralen Übernahme häufig entscheidend war. 57

Ernsthafte sachliche Gründe, die notwendig wären, um die langjährige Rechtsprechung zu ändern, sind somit keine zu erkennen. 58

Eine Praxisänderung kann auch nicht auf zwei jüngere Bundesgerichtsurteile gestützt werden: 59

schwachen Bestandteil handeln würde; ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 7.1, dritter Abschnitt – MANUFACTUM//espresso manufactum; relativierend aber Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2020 vom 22. September 2021 E. 13.4.2 – PLANÈTE+ (fig.)/PERPETUAL PLANET.

45 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.4 – SAP//asap (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 12 – AZ/GAZ (fig.); Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum, sic! 2005, S. 477 (E. 6) – SMI//RSMI; ebenso Verfügung des IGE Nr. 102085 vom 15. November 2021 Ziff. III/D/9 – SMI//SMIC; siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.6 – Juke//Jook Video (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.4 – ysl (fig.)/sl skinny love und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 – BB (fig.)/BB (fig.), wonach das eine Akronym nicht als separates Element des anderen wahrgenommen werden dürfe; vgl. ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 4.1 – VZ (fig.)/SVZ: «Die angefochtene Marke übernimmt die Buchstaben V und Z, was grundsätzlich zu einer Ähnlichkeit führt, stellt ihnen allerdings den Buchstabe S voran. Damit ist die angefochtene Marke im Schriftbild um einen Drittel länger als die Widerspruchsmarke. Angesichts der Kürze des Zeichens macht dies einen gewichtigen Unterschied.»

46 Diese Gedanken wären auch im Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum, sic! 2000, S. 510 (E. 5) – dk//dk Daniel Kramer cosmetics (fig.) anzustellen gewesen.

40 Duden, per se.

41 SUSAN EMMENEGGER / AXEL TSCHENTSCHER, in: Aebi-Müller et al. (Hrsg.), Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, Art. 1-9 ZGB, Bern 2012, Art. 1 N 493.

42 BGE 146 I 105 E. 5.2.2; BGE 144 III 209 E. 2.3; BGE 135 I 79 E. 3.

43 BGE 142 V 551 E. 4.1; BGE 132 II 153 E. 5.1; STEPHANIE HRUBESCH-MILAUER / MARTINA BOSSHARDT, Die Einleitungsartikel im Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 2019, N 250.

44 So etwa MARBACH (Fn. 5), N 869; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 3.3 m.w.H. – Croco (fig.)/MISS CROCO, wonach die Verwechslungsgefahr entfallen könne, wenn es sich beim übernommenen Element um einen

60 Im Urteil des Bundesgerichts 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 – TELLCO (fig.)/TELL hat das jüngere Zeichen das ältere nicht integral übernommen, sondern vielmehr einen Teil des älteren Zeichens weggelassen. Darüber hinaus wurde treffend darauf hingewiesen, dass es sich beim Bestandteil «TELL» um eine Assoziation zum Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell und/oder dem englischen Verb «to tell» handle, weshalb dieser Bestandteil sich dem Gemeingut annähere (E. 6.6.2.1 und 6.6.2.2).

61 Demgegenüber wurde im Urteil des Bundesgerichts 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 – CANTI//CANTIQUE die ältere Marke (CANTI) zwar komplett in die neuere Marke (CANTIQUE) übernommen, das Bundesgericht befasste sich jedoch nicht direkt mit dieser Problematik. Vielmehr führte es in kaum überzeugender Weise aus, warum sich die Wortzeichen auf jeglicher Ebene unterscheiden würden und insbesondere das «Q» als seltener Buchstabe in der neueren Marke für eine hinreichende Unterscheidung sorgen würde, obwohl es der älteren Marke eine normale Kennzeichnungskraft zugestanden hatte (E. 3).

62 Jedenfalls wird in keinem dieser beiden, nicht amtlich publizierten Urteile die oben dargelegte Praxis explizit aufgenommen und thematisiert, geschweige denn geändert.

d) Weitere neue Urteile des Bundesverwaltungsgerichts: keine Tendenz ersichtlich

63 Nur gerade 16 Tage nach dem hier besprochenen Urteil ist das Bundesverwaltungsgericht – ohne auf die zwei potenziell abweichenden Urteile hinzuweisen – wieder auf seine bislang ständige Praxis zurückgekommen.⁴⁷

64 Dabei blieb es indes nicht: Mit Urteil vom 16. März 2022 greift, das Gericht wieder auf seinen oben abgedruckten Textbaustein zurück und führt aus, die integrale Übernahme könne nicht «per se» zur Zeichenähnlichkeit führen.⁴⁸

e) Zwischenfazit

65 Es lässt sich nicht abschliessend feststellen, ob das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich seine langjährige Praxis (stillschweigend) aufgeben will.

66 Sollte dies nicht der Fall sein, so hätte die Thematik im besprochenen Urteil abgehandelt werden müssen. Man hätte dabei zwar mit der bisherigen Praxis⁴⁹ ohne weiteres davon ausgehen können, dass Akronyme in aller

Regel als einheitliches Gebilde wahrgenommen werden. Dennoch hätte, weil das angefochtene Zeichen «EYT» vorliegend als «E-YT» verstanden wird, (auch) von einer unzulässigen integralen Übernahme ausgegangen werden müssen (vgl. III./1./c).

In Anbetracht dieser – auch durch die (wohl) schwankende Praxis begünstigte Rechtsunsicherheit – wäre es wünschenswert, wenn das Bundesverwaltungsgericht sich bei nächster Gelegenheit explizit dazu äussern würde, was in Zukunft gelten soll.

IV. Fazit und Erkenntnisse

Das vorliegend besprochene Urteil überzeugt im Ergebnis. 68

In Bezug auf Akronyme bzw. Kurzzeichen, die nur zwei Buchstaben aufweisen, scheint es jedoch aufgrund der natürlich beschränkten Verfügbarkeit dieser Kombinationen angemessen, diesen Zeichen schwache Kennzeichnungskraft zuzuschreiben. 69

Was sodann die integrale Übernahme des älteren Zeichens in die jüngere Marke betrifft, so lässt sich festhalten, dass hier bislang das Folgende galt. 70

Grundsatz: Die integrale, d.h. vollständige Übernahme des älteren Zeichens bzw. des wesentlichen Bestandteils in die jüngere Marke ist markenrechtlich unzulässig und führt in der Regel zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. 71

Dabei bestehen folgende Ausnahmen, welche zur Nichtanwendung des Grundsatzes führen können: 72

Der übernommene Bestandteil verschmilzt mit dem neuen Zeichen, sodass der fragliche Bestandteil seine Individualität verliert und nur noch eine untergeordnete Bedeutung hat (i.). Die Zeichen weisen einen (leicht erkennbaren) unterschiedlichen Sinngehalt auf (ii.). Die Zeichen stimmen lediglich in gemeinfreien Bestandteilen überein (iii.). Dem übernommenen schwachen Markenelement wird ein starkes Element hinzugefügt (iv.). 73

Diese vom Bundesverwaltungsgericht im besprochenen Urteil wohl in Frage gestellte Grundregel sollte beibehalten werden. Überzeugende sachliche Gründe für eine Praxisänderung sind, wie dargelegt, nicht ersichtlich. 74

47 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-361/2021 vom 17. Februar 2022 E. 5.2 – Valsler (fig.)/Valsler Bier – Das Original Bernstein Oberbräu.

48 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3239/2021 vom 16. März 2022 E. 2.3.2 – STOPLANNER//STOA.

49 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.4 – SAP//asap (fig.); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 12 und 13 – AZ/6AZ (fig.); Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum sic! 2005, S. 477 (E. 6) – SMI//RSMI; vgl. auch die weiteren Hinweise in Fn. 45.

Résumé

A l'occasion de l'arrêt B-1306/2021 du 1^{er} février 2022 – YT//EYT (fig.), le Tribunal administratif fédéral a dû se pencher sur les acronymes et se prononcer sur leur signification dans le droit des marques. L'arrêt contient en outre des éléments qui remettent en question la pratique actuelle selon laquelle la reprise intégrale d'un sigle antérieur dans la marque plus récente est en principe inadmissible du point de vue du droit des marques. Bien que le résultat de l'arrêt mérite d'être salué, les explications juridiques qui le sous-tendent ne sont pas entièrement convaincantes.