



Urteil vom 10. Juni 2016

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

Volkswagen Aktiengesellschaft,
Berliner Ring 2, DE-38410 Wolfsburg,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Frédéric Brand,
Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53,
Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin und Widersprechende,

gegen

Roger **Fehr,**
Häsiweg 33, 5018 Erlinsbach,
Beschwerdegegner und Widerspruchsgegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14095 CADDY / Top Caddy (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 20. August 1982 bei der Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) hinterlegten Registrierung der Internationalen Wortmarke IR Nr. 471'490 CADDY mit Schutzausdehnung in der Schweiz. Sie wurde für folgende Waren hinterlegt:

12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d'autres classes).

B.

Die schweizerische Marke Nr. 666'251 TOP CADDY (fig.) wurde von der Beschwerdegegnerin am 4. November 2014 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am 18. November 2014 auf <www.swissreg.ch> veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus:



und beansprucht Schutz für folgende Waren:

12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck.

C.

Gegen die Eintragung dieser Marke für sämtliche Waren der Klasse 12 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 17. Februar 2015 Widerspruch. Zur Begründung führte sie aus, diese Waren seien mit der von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten "véhicules automobiles" bzw. "moteurs de véhicules automobiles; parties de produits précités (non compris dans d'autres classes)" identisch oder gleichartig. Ferner führe die vorliegend vollständige Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit, zumal das

beschreibende Worтеlement "TOP" rein anpreisenden Charakter habe und das Bildelement mit der Darstellung eines Golfspielers lediglich das dominierende Worтеlement "CADDY" in der angefochtenen Marke unterstreiche. Somit sei das Bildelement nicht geeignet, die nötige Distanz zur Widerspruchsmarke zu schaffen. Die Beschwerdeführerin ging davon aus, dass die Widerspruchsmarke über eine originär mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge, wobei sie angesichts der Assoziation des Begriffs "CADDY" mit den Fahrzeugen aus der "VW CADDY"-Reihe auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft und auf einen erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke schloss. Indem der kennzeichnungskräftigste Bestandteil bzw. das einzige unterscheidungskräftige Worтеlement der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke übereinstimme, schaffe die angefochtene Marke eine direkte und eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Der Widerspruchsgegner beantragte in seiner Stellungnahme vom 14. April 2015 sinngemäss die Abweisung des Widerspruchs. Im Wesentlichen machte er geltend, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig sei und verneinte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Er schlug zudem eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Klasse 12 im Sinne von "zur ausschliesslichen Verwendung auf Golfplätzen" vor.

Die Widersprechende hielt in ihrer Replik vom 11. Juni 2015 im Wesentlichen am Widerruf der angefochtenen Marke fest.

Mit einer versehentlich als "Replik" bezeichneten Duplik vom 7. August 2015 beantragte der Widerspruchsgegner sinngemäss die Abweisung des Widerspruchs, wobei er an seiner bisherigen Begründung festhielt. Ferner schlug er vor, den Markenschutz für die Waren der Klasse 12 nur auf "Fahrzeuge ohne Strassenzulassung" eventuell einzuschränken.

D.

Mit Entscheid vom 22. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte eine Warengleichheit zwischen den "véhicules automobiles" der Widerspruchsmarke und den "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" der angefochtenen Marke, da unter die angefochtenen Oberbegriffe auch "véhicules automobiles" fallen würden. Weiter bestehe zumindest eine hochgradige Warengleichartigkeit, soweit der Widerspruchsgegner mit seinen Oberbegriffen Schutz für andere Fahrzeuge und Beförderungsapparate als Automobile beanspruche. Bezüglich der in der

Klasse 12 angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit der Waren und wies den Widerspruch ungeachtet des Ergebnisses der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ab. In Zusammenhang mit den gleichen bzw. gleichartigen Waren bejahte sie die Zeichenähnlichkeit auf klanglicher, schriftbildlicher und semantischer Ebene, da beide Zeichen den Begriff "CADDY" enthielten.

Mit Bezug auf die identischen bzw. gleichartigen Waren verneinte die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Sie hielt fest, dass die angefochtene Marke ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe und "CADDY" beziehe, sondern aus der grafischen Gestaltung. Das gemeinsame Wortelement "CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, sondern werde üblicherweise auch als Bezeichnung für Golfwagen verwendet, und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Dies sei auch der Grund, weshalb die ursprünglich als reine Wortmarke hinterlegte angefochtene Marke als beschreibend beanstandet und zurückgewiesen worden sei. Angesichts des direkt beschreibenden Charakters des Wortelements "CADDY" könne sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf diesen Wortbestandteil beziehen. Um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, müssten besondere Voraussetzungen vorliegen. In casu seien für die Vorinstanz aber keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Widerspruchsmarke in der Schweiz erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Ohne den Zusatz "VW" stelle "CADDY" für den hier interessierenden Warenbereich der angefochtenen Marke eine Sachbezeichnung dar. Somit genügten bereits geringfügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit herbeizuführen. Dies sei bei der angefochtenen Marke durch die graphische Ausgestaltung mit dem Bildelement der Fall.

Im Übrigen ging die Vorinstanz auf die Vorschläge des Widerspruchsgegners auf eventuelle Einschränkung der Warenliste für die Waren der Klasse 12 nicht ein.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Rechtsbegehren:

- "1. Es sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2015 insoweit aufzuheben, als sie die Abweisung des Widerspruchs bezüglich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "*Fahrzeuge; Apparate zur*

Beförderung auf dem Lande" betrifft und es sei die Schweizer Registrierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.

2. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2015 insoweit aufzuheben, als die Abweisung des Widerspruchs bezüglich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "*Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, soweit es sich dabei nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen (Golfwagen) handelt*" betrifft und es sei die Schweizer Registrierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.

3. Sub-Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, das Warenverzeichnis der Schweizer Registrierung Nr. 666'251 in Klasse 12 auf folgende Waren einzuschränken:

"Fahrzeuge ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf dem Lande, ohne Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser".

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegegners."

Die Beschwerdeführerin stösst sich insbesondere an der Definition des Begriffs "CADDY" durch die Vorinstanz. Letztere habe sich nicht mit ihren Ausführungen auseinandergesetzt, wonach der Begriff "CADDY" im Bereich des Golfsports grundsätzlich ausschliesslich die Person bezeichne, die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass dieser Begriff in Einzelfällen und fälschlicherweise auch Fahrzeuge bezeichnen könne, die zum Transport von Golfspielerinnen und Golfspielern sowie deren Ausrüstung auf Golfplätzen gebraucht werden. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, spreche gegen die Annahme, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge wie für Golfwagen einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff sei. Selbst wenn das Wortelement "CADDY" für Golfwagen beschreibend oder kennzeichnungsschwach wäre, heisse das aber nicht, dass diesem hinsichtlich der weiteren Waren (wie Personenkraftwagen und Autos, die nicht zur Beförderung von Golfspielern und deren Ausrüstung bestimmt seien) keine Unterscheidungskraft oder eine verminderte Kennzeichnungskraft zukäme. Für Fahrzeuge ohne jeglichen thematischen bzw. bestimmungsgemässen Bezug zum Golfsport erscheine das Zeichen "CADDY" selbst dann als unterscheidungskräftig, wenn es sich als Sachbezeichnung für Golfwagen etabliert hätte. Den von der Vorinstanz herangezogenen Urteilen des BVGer lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie Elemente

einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene Waren schmälern, für welche das betreffende Element keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Dementsprechend würde sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auch auf den Zeichenbestandteil "CADDY" erstrecken, weshalb angesichts der Warengleichartigkeit bzw. -identität sowie Zeichenähnlichkeit hinsichtlich der angefochtenen Waren von einer Verwechslungsgefahr auszugehen wäre.

Sollte es nicht zum Widerruf der angefochtenen Marke hinsichtlich der Waren "*Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser*" aus der Klasse 12 kommen, so sei die angefochtene Marke mindestens für jene Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande zu widerrufen, bei welchen es sich nicht um Golfwagen bzw. um Fahrzeuge handle, die zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen bestimmt seien.

Hinsichtlich des Subeventualbegehrens weist die Beschwerdeführerin darauf hin, der Beschwerdegegner habe bei der Vorinstanz den Antrag gestellt, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf Fahrzeuge ohne Strassenzulassung einzuschränken. Diesem sei die Vorinstanz in ihrer Funktion als Registerführerin jedoch nicht nachgekommen, weshalb sie anzuweisen sei, diese Einschränkung nachzuholen.

F.

Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, wobei sie hinsichtlich des Haupt- und des Eventualbegehrens auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verweist. Mit Bezug auf den Subeventualantrag räumt die Vorinstanz ein, dass sich der Beschwerdegegner in Ziff. 6 seiner Duplik zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12 auf Fahrzeuge mit Strassenzulassung zu verzichten. Dieser Vorschlag habe sich dem Wortlaut nach jedoch nicht an sie, sondern an die Beschwerdeführerin gerichtet und stelle daher keinen unmissverständlich formulierten Antrag dar. Nachdem sie den Beschwerdegegner darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Antrag unmissverständlich und unbedingt zu formulieren sei, habe dieser verzichtet, das Warenverzeichnis einzuschränken, wie es sich aus der Telefonnotiz vom 13. August 2015 ergebe.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 12. Januar 2016 beantragt der Beschwerdegegner die vollumfängliche Bestätigung des angefochtenen Entscheids

und die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Er schliesst im Wesentlichen auf die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "CADDY" sowie auf das Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr.

H.

Mit Verfügung vom 18. Januar 2016 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen, vorbehältlich allfälliger Instruktionen und/oder weiterer Parteieingaben.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht verlangt. Auf weitere Vorbringen der Parteien 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 Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG).

Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke

zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend wurde die Widerspruchsmarke der Beschwerdeführerin am 20. August 1982 international registriert, währenddessen die angefochtene Marke des Beschwerdegegners am 4. November 2014 hinterlegt und am 18. November 2014 in Swissreg eingetragen wurde. Daraus erhellt, dass der am 17. Februar 2015 von der Beschwerdeführerin als der Inhaberin der älteren Marke erhobene Widerspruch frist- und formgerecht erfolgt ist (Art 31 Abs. 1 MSchG und Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf den Widerspruch eingetreten.

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/ Gally" CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gally [fig.]", soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],

Stämpflis Hand-kommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37).

Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]" ; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300).

Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen dagegen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteile des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 "Salamander/Salamander"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini"; RKGE vom 16. August 2004, in: sic! 11/2004 S. 864 E. 6 "Harry/Harry's Bar Roma"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.).

Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" ; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; MARBACH, a.a.O., N. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).

3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 "Connect/ Citroën Business Connected"; vgl. auch MARBACH, a.a.O., N. 705). Irrelevant ist im Widerspruchsverfahren (soweit nicht auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke abgestellt wird), welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteile des BVGer B-3369/ 2013 vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/Bloxair"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadratischer Rahmen/Quadratischer Rahmen"). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 168 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-

folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion/Radiomat").

Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., N. 867; DAVID, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 "Sansan/Santasana"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 136 f.).

3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird. Indes wird von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.).

3.5 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 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014

E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

3.6 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke (vgl. nachfolgend E. 7.1 m. w. H.).

3.7 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 m.w.H.). In solchen Fällen genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und an Gemeingut anlehrende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 10). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen oder 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 (Urteile des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 "Tahitian Noni"; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400").

4.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei bildet

das Warenverzeichnis der älteren Marke den Ausgangspunkt (vgl. JOLLER, a. a. O., Art. 3 N. 49).

Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch auf die Waren "Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d'autres classes)" der Klasse 12, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Die angesprochenen Verkehrskreise, hinsichtlich deren die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, bestehen vorliegend aus Autofahrzeughändlern und -fahrern (vgl. Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass die betroffenen Waren als relativ langlebige und verhältnismässig teure Konsumgüter mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden dürften, als dies bei gewöhnlichen Konsumgütern der Fall ist (in diesem Sinne auch Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2 „LAND ROVER/LAND GLIDER“).

5.

Als Nächstes ist zu ermitteln, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Zeichen aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise gleichartig sind.

5.1 Die "véhicules automobiles" der Widerspruchsmarke scheinen mit den Fahrzeugen sowie Apparaten zur Beförderung auf dem Lande der angefochtenen Marke gleich oder zumindest gleichartig zu sein. Vor dem Hintergrund, dass der französische Begriff "véhicules automobiles" mit "Kraftfahrzeuge" ins Deutsche übersetzt wird (vgl. Eintrag zu "automobile" und "voiture/véhicule automobile" in: PONS Online-Wörterbuch Französisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>), steht ein Unterbegriff als Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff "Fahrzeuge" als Ware der angefochtenen Marke gegenüber. In der Praxis ist der Fall zwar häufiger anzutreffen, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, womit auf offensichtliche Gleichartigkeit geschlossen wird. Aber auch im vorliegenden, umgekehrten Fall, in welchem die von der älteren Marke beanspruchte Ware unter den von der jüngeren Marke geschützten Oberbegriff fällt und nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "TERRA/VETIA TERRA", B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2. f. "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H., B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2998 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"; JOLLER,

a. a. O., Art. 3 N. 243). Soweit der Beschwerde- und Widerspruchsgegner mit den genannten Oberbegriffen den Markenschutz für andere Fahrzeuge und Beförderungsapparate als Kraftfahrzeuge beansprucht, ist zumindest hochgradige Warengleichartigkeit anzunehmen.

5.2 Bezüglich der angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" ist die Gleichartigkeit mit den "véhicules automobiles" zu verneinen bzw. eine Produkteandersartigkeit festzustellen, da für die sich gegenüberstehenden Waren unterschiedliche Vertriebskanäle gelten dürften. Daran vermag der Umstand, dass gewisse Auto-Hersteller unter ihrer Marke auch Flugzeuge oder Motorboote produzieren und anbieten, nichts zu ändern, zumal die jeweiligen Firmen diese Sparten in der Regel klar zu trennen pflegen (vgl. die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung angeführten Beispiele bei Honda und Rolls Royce).

5.3 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwischen "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" Gleichheit bzw. Gleichartigkeit besteht. Bezüglich der angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" ist die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch insoweit schon aus diesem Grund abzuweisen, ohne dass die Voraussetzungen der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geprüft werden müssten. Dies wird von der Beschwerdeführerin grundsätzlich auch nicht bestritten.

6.

Bei der Überprüfung der Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin ist anzumerken dass sich vorliegend die reine Wortmarke "CADDY" der Beschwerdeführerin (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "TopCaddy" (fig.) des Beschwerdegegners (angefochtene Marke) gegenüberstehen. Letztere setzt sich aus den Begriffen "Top" und "Caddy" zusammen, zwischen denen die Abbildung eines Golfspielers zu sehen ist. Wird eine ältere Marke oder deren prägender Bestandteil, wie vorliegend, in die angefochtene Marke vollständig übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 5.1 m. w. H. auf die Praxis; JOLLER a. a. O., Art. 3 N. 127 f.). In diesem Punkt sind sich alle Verfahrensbeteiligte einig, weshalb sich Weiterungen hierzu erübrigen.

7.

Hingegen besteht eine grosse Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der damit einhergehenden Folgen für die Bejahung bzw. Verneinung der Verwechslungsgefahr.

Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen.

7.1 Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist, wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.6 f.), kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillan“; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 „jump [fig.]/JUMPMAN“, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 „Kremlyovskaya/Kremlyevka“ m. H., B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 „Aromata/Aromathera“). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-6103/2013 E. 3.5.2, „TUI Holly/HollyStar“, B-7346/2009 vom 27. September 2009 E. 6.2 „jump [fig.]/JUMPMAN“, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 „Regulat/H2O3pH/Regulat [fig.]“). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 „akustische Marke“; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 „Noblewood“). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 5.4 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Sciolo" m.w.H.). Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos (Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.6 „STREET-ONE/STREETBELT.CH“). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in dem bzw. den zum Gemeingut gehörenden Element bzw. Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu verneinen (Urteile des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.6 „STREET-ONE/STREETBELT.CH“, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 „Eco-Clin/Swiss Eco Clean [fig.]“, BVGE 2010/32 E. 7.4 „Pernaton/Pernadol 400“).

7.2 Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner vertreten den Standpunkt, dass der Bestandteil "CADDY" in Verbindung mit den beanspruchten Waren eine Sachbezeichnung darstelle und gemeinfrei sei, weshalb schon geringfügige Abweichungen zu einer hinreichenden Unterscheidbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen führen könnten, wie dies vorliegend

beim Bildelement der angefochtenen Marke der Fall sei. Aufgrund der Aktenlage seien auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, wonach die Widerspruchsmarke in der Schweiz ohne den Zusatz "VW" erhöhte Bekanntheit im Verkehr erlangt hätte. Im Zusammenhang mit den Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" sei der Begriff "CADDY" direkt beschreibend, da unter diese Oberbegriffe auch Golfwagen fallen könnten. Daher könne sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den gemeinfreien Wortbestandteil "CADDY" beziehen. Die Vorinstanz führt weiter aus, die angefochtene Marke beziehe ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe oder "CADDY", sondern aus der grafischen Gestaltung. Denn der Begriff "CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, sondern üblicherweise auch Golfwagen mit und ohne Strassenzulassung. Dies sei der Grund für die Zurückweisung der ursprünglich als Wortmarke hinterlegten angefochtenen Marke gewesen, worauf der Hinterleger diese zu der vorliegenden kombinierten Wort-/Bildmarke abgeändert habe.

7.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Sichtweise vollumfänglich. Sie hält daran fest, dass der Begriff "CADDY" im Bereich des Golfsports grundsätzlich ausschliesslich zur Bezeichnung jener Person verwendet werde, die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Auf diese exklusive Auffassung des Begriffs sei die Vorinstanz in ihrer Begründung mit keinem Wort eingegangen, womit sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs begangen habe. Selbst wenn dieser Begriff in Einzelfällen auch Fahrzeuge bezeichnen könne, die zum Transport von Golfspielern/-innen sowie deren Ausrüstung auf Golfplätze gebraucht werden, handle es sich dabei um eine unübliche Verwendung des Worts "CADDY", wie der Eintrag zum Begriff "Golfmobil" in der deutschen Ausgabe der Internet-Enzyklopädie Wikipedia aufzeige. Darin sei nach den Begriffen "Golfmobil", "Golfplatzfahrzeug", "Golfwagen", "ClubCar", "ClubCart, Golfcart" auch der Begriff "Golfcaddy" genannt, wobei das diesem vorangestellte Wort "übertragen" klar auf einen unüblichen Gebrauch dieser Bezeichnung hinweise. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass der Begriff "CADDY" üblicherweise auch in rein beschreibender Weise zur Bezeichnung von Golfwagen verwendet werde, die über eine Strassenzulassung verfügten, dürfte es doch als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden, dass Gefährte dieser Art im schweizerischen Strassenbild so gut wie nie in Erscheinung treten würden, sondern ausschliesslich auf Golfplätzen, grösseren Flughäfen und in jenen Ferienorten, wo der Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verboten sei.

Die Beschwerdeführerin erachtet die Verneinung der Verwechslungsgefahr für nicht stichhaltig, da der Umstand, wonach die Widerspruchsmarke in Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, gegen die Annahme spreche, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge, nämlich für Golfwagen, einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff darstelle.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie Elemente einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene Waren schmälern würden, für welche das betreffende Element keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Unter die im Hauptbegehren angefochtenen Waren "Fahrzeuge" und "Apparate zur Beförderung auf dem Lande" liessen sich nicht nur Golfwagen, sondern auch andersartige Fahrzeuge wie Personenkraftwagen und Autos subsumieren, für welche der Begriff "CADDY" keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Erscheine eine Marke lediglich für einen Teil der von ihr beanspruchten Waren als beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach, wirke sich dies im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens – im Unterschied zum Markeneintragungsverfahren – nicht auf die verbleibenden Waren derselben Obergattung aus.

7.4 Die Beschwerdeführerin macht nicht explizit geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfüge (vgl. für den umgekehrten Fall BVGE 2014/34 E. 7.1.1-7.1.3 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Eine höhere Bekanntheit könnte der Widerspruchsmarke nur in Kombination mit dem Zusatz „VW“ attestiert werden. Die Widerspruchsmarke wurde aber ohne diesen Zusatz registriert.

Vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, die ältere Marke besitze als Folge der Benutzung, eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ist deren Beurteilung nur aufgrund ihrer originären Kennzeichnungskraft zu prüfen. Konkret ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 6.3 „TERRA/VETIA TERRA“). Die Markenprüfung im Hinblick auf den Ausschlussgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens erfolgt in Bezug auf alle vier Sprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 „Felsenkeller“, BGE 128 III 477 E. 1.5 „PREMIERE“, BGE 127 III 160

E. 2 b.aa „Securitas“). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III 228 E. 5.1 „Masterpiece I“; Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 „Diamonds of the Tsars“), ausser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden. Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 IRONWOOD).

Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Schutzfähigkeit von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Zeichen grundsätzlich zu bejahen. Dominiert im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe liegende Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben. Das Zeichen ist jedoch auch dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die gleich naheliegen, für entsprechende Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (vgl. hinsichtlich mehrdeutiger Zeichen das Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.8 „EQUIPMENT“ und die dort zitierte Praxis).

7.5 Der englische Begriff „Caddy“ oder dessen amerikanische Schreibvariante „Caddy“ gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache, und es ist zu erwarten, dass dieser von den Abnehmern ohne grossen Gedankenaufwand auch verstanden wird. Als "deutsches" Wort ist CADDY (auch CADDIE geschrieben) im Duden (<http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddie>) mit folgendem Eintrag zu finden: 1. Person, die Golfspielern die Schläger trägt; 2. zweirädriger Wagen zum Transportieren der Golfschläger; 3. ® Einkaufswagen [in einem Supermarkt]; 4. Caddy (im Sinne von Schutzhülle für eine CD-ROM, mit der diese in das Laufwerk eingeführt wird, vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddy_Schutzhuelle_CD_ROM). Auch ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass „Caddy“ zudem als Bezeichnung für Golfwagen verwendet wird, und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Das lässt sich der von ihr in der angefochtenen Verfügung zitierten Webseite <http://www.top-ponys.ch/index.php?id=70> entnehmen. Ihrerseits nimmt die Beschwerdeführerin zusätzlich auf den Wikipedia-Eintrag zu „Golfmobil“ Bezug, der Folgendes enthält: *„Ein Golfmobil, oder Golfplatzfahrzeug, Golfwagen, ClubCar, ClubCart, Golfcar, Golfcart, kurz Cart, Buggy, übertragen auch Golfcaddy,*

ist ein kleines Landfahrzeug mit Elektro- oder Benzinmotor, das den zügigen bzw. komfortablen Transport von ein oder zwei Golfspielern mitsamt Golfschlägern auf einem – meist weitläufigen – Golfplatz ermöglicht.“. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin kann aus der zitierten Formulierung „übertragen auch Golfcaddy“ nicht wirklich abgeleitet werden, dass der Begriff „Golfmobil“ unüblicherweise auch im Sinne von Golfcaddy verwendet wird. Das ergibt sich aus dem Wikipedia-Eintrag zu „Caddy“, wonach das Wort Elektro-Caddie oder Caddy gelegentlich auch für die Elektroautos benutzt wird, die auf manchen Golfplätzen anzutreffen sind und welcher im Übrigen auf den Eintrag zu Golfmobil verweist.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass das Wort CADDY im Bereich des Golfsports nicht ausschliesslich den Assistenten bzw. die Assistentin eines Golfspielers oder einer Golfspielerin bezeichnet, wie dies die Beschwerdeführerin gerne sähe, sondern vom Verkehr auch als Bezeichnung für sogenannte Golfwagen mit oder ohne Strassenzulassung aufgefasst werden kann. Die von der Vorinstanz vorgenommene Sachverhaltsfeststellung hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs „CADDY“ ist also nicht zu beanstanden. In der Bedeutung als Golfwagen in Verbindung mit den „Véhicules automobiles et leurs moteurs“, zu Deutsch „Kraftfahrzeuge und deren Motoren“, der Widerspruchsmarke ist der streitbetreffende Begriff insofern als direkt beschreibend zu erachten, als sich der Begriff CADDY im Sinne von Golfwagen zum Teil mit dem Oberbegriff "Kraftfahrzeuge" aus Klasse 12 deckt. Es ist zu erwarten, dass die einzelnen Kategorien von Kraftfahrzeugen, unter welche selbstverständlich auch Golfwagen fallen (vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag zu „Kraftfahrzeug“ <https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug>), einen Teil des Wesens der Sachgesamtheit (Kraftfahrzeuge) ausmachen und von den angesprochenen Verkehrskreisen als selbständige Ware des Herstellers der Sachgesamtheit gewertet werden könnten. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskommission für Geistiges Eigentum ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 „Total Trader“, B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 „NanoBone“, B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 8 „Viaggio“; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source Safe). Da sich das Zeichen CADDY schon für eine Unterkategorie von Kraftfahrzeugen als schwach erweist, überträgt sich diese Kennzeichnungsschwäche gemäss der zitierten Praxis auch auf den ge-

samten Oberbegriff. Mit ihrer Argumentation scheint die Beschwerdeführerin die genannte Rechtsprechung, welche zugegebenermassen Markeneintragungsfälle betrifft, grundsätzlich zu verkennen und sie ins Gegenteil verkehren zu wollen. Es ist nicht einzusehen, warum die erwähnte Praxis keine Anwendung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens finden soll und dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht überzeugend dargetan. Ihr kann in diesem Punkt daher nicht gefolgt werden.

7.6 Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 12 für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen wurde, ein Argument zu ihren Gunsten ableiten. Grundsätzlich können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst jedoch nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorab den Schutzzumfang einer Marke zu klären. Ohne Ermittlung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nicht beurteilt werden. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfanges von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar Bestand haben, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 – „LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK [fig.]“ und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 „KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]“).

Die gültige Eintragung einer Marke sowie Schutzausdehnung einer internationalen Registrierung auf die Schweiz sagen allerdings noch nichts über deren Kennzeichnungskraft aus, weil bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG praxisgemäss andere Kriterien als im Widerspruchsverfahren gelten, namentlich die Möglichkeit der Eintragung von Grenzfällen. Letztlich darf auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Vorinstanz die Frage einer möglichen Schutzausdehnung der Widerspruchsmarke heute möglicherweise anders als damals beurteilen würde.

7.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke „CADDY“ in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren der Klasse 12 beschreibend ist, da unter Kraftfahrzeuge auch Golfwagen fallen können. Deshalb kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf

das als gemeinfrei zu bezeichnendes Element „CADDY“ erstrecken. Aufgrund ihres beschreibenden Charakters kommt der Widerspruchsmarke nach dem Gesagten nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu.

8.

Im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen, ist als Nächstes zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Waren "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" sind identisch bis gleichartig (vgl. E. 5.1 ff.). Aufgrund der vollständigen Übernahme des Zeichens CADDY durch die angefochtene Marke besteht eine Zeichenähnlichkeit zwischen dieser und der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6). Des Weiteren ist der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise als erhöht einzustufen (vgl. E. 4) und die Widerspruchsmarke besitzt nur eine schwache Kennzeichnungskraft (vgl. ganze E. 7). Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein eher milder Massstab anzulegen.

Vorliegend stimmen die zwei Marken ausschliesslich im gemeinfreien Element CADDY überein, welcher in Verbindung mit den sich gegenüberstehenden Waren eine Sachbezeichnung darstellt. Die Abbildung des Golfspielers in der angefochtenen Marke vermag im Sinne der bereits zitierten Praxis (vgl. E. 7.1 i. f.) eine hinreichende Abweichung zu begründen, so dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt werden kann und zu verneinen ist. Demnach erweist sich die Beschwerde im Hauptpunkt als unbegründet.

9.

Dem Eventualbegehren kann ebenfalls nicht stattgegeben werden. In diesem Rahmen beantragt die Beschwerdeführerin einen Widerruf der angefochtenen Marke, soweit es sich bei den angefochtenen „Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen“, also nicht um Golfwagen, handelt. Sie begründet dies damit, dass das Zeichen „CADDY“ wenn überhaupt nur für Golfwagen als rein beschreibend und gemeinfrei zu erachten sei. Die Vorinstanz gehe selbst davon aus, dass „CADDY“ als Sachbezeichnung für Golfwagen gebraucht und verstanden werde.

Ungeachtet des Umstands, dass der Anstoss zur Modifizierung der Warenliste der angefochtenen Marke eigentlich auf Gesuch des Widerspruchsgenegers zu erfolgen hätte, scheint die Beschwerdeführerin zu verkennen, dass für die Annahme des beschreibenden Charakters eines Zeichens

nicht allein dessen lexikalischen Definition und Bedeutung, sondern dessen Bezug mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, bezeichnet der Begriff „CADDY“ nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trägt, sondern wird auch als Bezeichnung für Golfwagen mit oder ohne Strassenzulassung verwendet. Aber erst in Verbindung mit den angefochtenen Waren „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ stellt „CADDY“ eine Sachbezeichnung dar und wirkt für den gesamten Oberbegriff und nicht nur für Golfmobile beschreibend. Entsprechend ändert eine negative Einschränkung im beantragten Sinne nichts am Gemeingutscharakter des Wortbestandteils „CADDY“. Die negative Formulierung „*soweit es sich dabei nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen (Golfwagen) handelt*“ wäre unzulänglich und könnte den beschreibenden Charakter nicht vollständig beseitigen. Sie würde dazu führen, dass die Waren nicht mehr hinreichend präzise - wie nach Art. 11 Abs. 1 MSchV erforderlich - bezeichnet wären, weil eine klare Abgrenzung der „Fahrzeuge“ und „Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ zu Golfwagen, die zu anderen Zwecken als dem Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen dienen, kaum realisierbar wäre. Mit der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Formulierung wäre auch nicht auszuschliessen, dass bei den Abnehmern eine gewisse Irreführungsfahrer hervorgerufen werden könnte. Die Erwartungen der Abnehmer, dass Golfmobile von der Kategorie „Fahrzeuge“ und „Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ unabhängig von ihrer Verwendung erfasst sind, könnten aufgrund der vorgeschlagenen Warenliste nicht erfüllt werden.

10.

Der Subeventualantrag hinsichtlich der Anweisung an die Vorinstanz, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf "Fahrzeuge ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf dem Lande, ohne Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" einzuschränken, erweist sich, wie nachfolgend zu zeigen ist, ebenfalls als unbegründet und ist abzuweisen.

In erster Linie ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass sich der Beschwerdegegner in Ziff. 6 seiner im Rahmen des Widerspruchsverfahrens eingereichten Duplik (vom 7. August 2015) zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12 auf Fahrzeuge mit Strassenzulassung zu verzichten. Aufgrund der von ihm verwendeten Formulierung ist darauf zu schliessen, dass die Verzichtserklärung im Sinne einer Einschränkung der Warenliste nicht der Vorinstanz,

sondern der Beschwerdeführerin gegolten hat. Die Vorinstanz konnte daraus keinen unmissverständlich formulierten Antrag auf Einschränkung der Warenliste ableiten. Wie es sich aus der Telefonnotiz vom 13. August 2015 in der Beilage zur Vernehmlassung ergibt, hat der Beschwerdegegner in der Folge darauf verzichtet, einen solchen Antrag zu stellen. Diese Schlussfolgerung lässt sich zumindest implizit auch der Beschwerdeantwort entnehmen, zumal der Beschwerdegegner auf einen solchen Antrag nicht mehr zurückkommt.

Aber selbst wenn ein gültiger Änderungsantrag vorliegen würde, würde die negative Formulierung „ohne Strassenzulassung“ wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Gemeingutscharakter des Elements „CADDY“ vollständig aufzuheben. Wie bereits gesehen, unter den Begriff CADDY fallen nicht nur Golfwagen ohne Strassenzulassung, sondern auch solche mit Strassenzulassung. In Kombination mit den angefochtenen Waren ist der beschreibende Charakter offensichtlich. Die negative Formulierung „ohne Strassenzulassung“ dürfte am Erfordernis der präzisen, unmissverständlichen und bedingungslosen Formulierung der Warenliste scheitern und könnte zudem die Abnehmer insofern verunsichern, als Golfwagen, die auf Golfplätzen anzutreffen sind, ebenso auf öffentlichen Strassen zirkulieren. Eine klare Abgrenzung von Fahrzeugen mit Strassenzulassung von denjenigen ohne Strassenzulassung dürfte sich daher als schwierig gestalten.

11.

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- wie im Eventual- und Subeventualpunkt als unbegründet und ist daher abzuweisen.

12.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

12.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen

ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss“, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt.

12.2 Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE; Marcel Maillard, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2016, Art. 64, N. 34). Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner ist deshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen.

13.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück);
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen zurück);
- die Vorinstanz (Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Versand: 14. Juni 2016