

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14152 in Sachen

Tamedia AG  
Werdstrasse 21  
8004 Zürich

### Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich

CH-Marke Nr. 294 963

# femina

gegen

Valérie Lacaze und Anne Vadagnin  
Chemin de la Valleyre 4  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

### Widerspruchsgegnerinnen

vertreten durch Valérie Lacaze, Chemin de la Valleyre 4, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

CH-Marke Nr. 667 181



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 667 181 "Tao Femina" (fig.) wurde am 9. Dezember 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

*16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés;*

*28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;*

*38: Télécommunications.*

2. Am 9. März 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im unter Ziff. 1 genannten Umfang.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 294 963 "femina" (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:

*16: Zeitschriften.*

3. Mit Verfügung vom 17. März 2015 wurden die Widerspruchsgegnerinnen zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
4. Die Stellungnahme datiert vom 24. April 2015 und ist mit Datum vom 5. Mai 2015 fristgerecht beim Institut eingegangen.
5. Mit Verfügung vom 13. Mai 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 10. Mai 1978, die angefochtene Marke am 25. November 2014 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Die Widerspruchsgegnerinnen beantragen, dass der Widerspruchsentscheid in französischer Sprache redigiert werden solle. Hierzu ist Folgendes auszuführen: Eingaben im Widerspruchsverfahren müssen in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV). Das Verfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in welcher der Widerspruch eingereicht wurde (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Widersprechende hat den Widerspruch in deutscher Sprache eingereicht. Aus diesem Grund

wird auch der Entscheid auf Deutsch erlassen.

4. Weiter weisen die Widerspruchsgegnerinnen darauf hin, dass viele unterschiedliche Produkte mit dem Namen „femina“ auf dem Markt bestehen würden, so z.B. die Schokolade femina von Cailler, ein internationaler literarischer Preis Femina, zudem unzählige Marken für Festivals, Medikamente usw.

Das Widerspruchsverfahren ist auf die Geltendmachung von relativen Schutzausschlussgründen beschränkt (vgl. Art. 31 i.V.m. Art. 3 MSchG). Aussermarkenrechtliche Ausschlussgründe können im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden. Dazu gehören unter anderem Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb oder Vertrag. Soweit die Parteien solche weitergehenden Ansprüche geltend machen oder wie in casu auf andere zusätzliche Marken verweisen, können sie daher im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden. In casu geht es einzig um die Frage, ob die beiden Zeichen „femina“ (fig.) bzw. „Tao Femina“ (fig.) verwechselbar sind.

### III. Materielle Beurteilung

#### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

#### B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter [www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/d/rlma/rlma\\_d.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf)).
2. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide *Zeitschriften* (Widerspruchsmarke) bzw. *produits de l'imprimerie* (angefochtene Marke) und insoweit gleiche resp. (soweit die Widerspruchsgegnerin Schutz für andere Druckereierzeugnisse als Zeitschriften beansprucht) stark gleichartige Waren.

Die angefochtenen *produits en ce matières* sind zu den *Zeitschriften* gleichartig, weil darunter auch Druckereierzeugnisse aus Papier und damit Zeitschriften fallen können. Ebenso ist die Gleichartigkeit zwischen *papeterie* und den *Zeitschriften* der Widerspruchsmarke zu bejahen, weil unter diesen breiten Oberbegriff etwa auch bedrucktes Briefpapier oder bedruckte Schreibblöcke, mithin ebenfalls Druckereierzeugnisse fallen können, welche zu den Zeitschriften gleichartig sind.

Die angefochtenen *photographies* und *matériel d'instruction ou d'enseignement* (à l'exception des appareils) sind gemäss Praxis ebenfalls als gleichartig zu den *Zeitschriften* der Widerspruchsmarke zu beurteilen. Soweit sich *matériel d'enseignement* (à l'exception des appareils) mit *Zeitschriften* decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit sie nicht unter den Oberbegriff Druckereierzeugnisse fallen, besteht eine offenkundige Nähe zu Druckereierzeugnissen, so dass die Letztabnehmer ohne Weiteres auf den Gedanken kommen könnten, die unter der Verwendung der angefochtenen Marke angepriesenen Waren würden aus demselben Unternehmen stammen wie die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten

Waren. Damit ist zumindest Warengleichartigkeit gegeben. *Photographies* sind ebenfalls Druckereierzeugnisse und daher mit den Druckereierzeugnissen *Zeitschriften* gleichartig.

3. Die in der Klasse 16 weiter angefochtenen Waren *papier, carton; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour reliures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés* sind demgegenüber nicht als gleichartig zu *Zeitschriften* zu qualifizieren: Es wird von einem Verleger nicht erwartet, dass er auch Schreibwaren, Klebstoffe, Buchbindeartikel usw. herstellt bzw. vertreibt. Demgegenüber werden Druckereierzeugnisse und Fotografien von Medienhäusern und spezialisierten Betrieben hergestellt. Bei der Produktion von Druckereierzeugnissen handelt es sich um eine der Papierfertigung nachgelagerte Industrie. Somit unterscheiden sich die Waren im Herstellungs-Know-how und im Verwendungszweck von den angefochtenen Waren *papier* und *carton*. Zudem sind Rohstoffe und Zwischenprodukte in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2). Auch bei Buchbindeartikeln und Druckstöcken ist ein gänzlich anderes Know-how zur Herstellung notwendig als für *Zeitschriften*. Diese Waren haben eine andere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar betrachtet.
4. In der Klasse 28 beansprucht die angefochtene Marke *jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël*. Da unter die „jeux“ auch „Spielkarten“ fallen, bei welchen es sich auch um Druckereierzeugnisse handelt, die unter Anwendung gleicher Technologien produziert werden wie die *Zeitschriften*, ist zu *jeux* – obwohl diese einen unterschiedlichen Zweck verfolgen – von einer entfernten Gleichartigkeit zu den *Zeitschriften* auszugehen.

Dem Institut ist des Weiteren keine Marktübung bekannt, dass Hersteller von *Zeitschriften* (Klasse 16) üblicherweise in die Herstellung und Kommerzialisierung der Waren *jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël* (Klasse 28) diversifizieren. Diese Waren haben eine andere Zweckbestimmung, sind nicht austauschbar und verfügen über ein anderes Herstellungs-Know-how. Insoweit ist eine Gleichartigkeit zu verneinen.

5. In der Klasse 38 beansprucht die angefochtene Marke *Télécommunications*. Auch diesbezüglich ist eine Gleichartigkeit zu den *Zeitschriften* der Widerspruchsmarke zu verneinen: Es wird von einem Verleger nicht erwartet, dass er auch technische Dienstleistungen wie die Telekommunikation anbietet. Bei diesen geht es nicht um den Inhalt. Das Publikum kann nicht annehmen, dass der Inhaber der Telekommunikations-Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von *Zeitschriften* befasst. Somit ist eine Gleichartigkeit zwischen *Zeitschriften* (Klasse 16) und *Télécommunications* (Klasse 38) zu verneinen.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit mit Ausnahme von *produits en ces matières; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)* (Klasse 16) und *jeux* (Klasse 28) zu verneinen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch für die restlichen Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die als gleich bzw. gleichartig beurteilten Waren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

### C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. In casu stehen sich die beiden kombinierten Marken "femina" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "Tao Femina" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
4. Die Zeichen weisen beide jeweils eine Grafik auf: Die Widerspruchsmarke ist in fett gehaltenen Kleinbuchstaben eines gängigen Schrifttyps gehalten. Bei der angefochtenen Marke steht der dunkel mit hellen Schattierungen gehaltene Begriff „Tao“ über dem hell gehaltenen „Femina“. Der erste Ausdruck ist in einem gängigen Schrifttypus gehalten, wogegen der darunter stehende eher an eine Handschrift erinnert.

Diese grafischen Elemente sind zwar eher minim, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

5. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
6. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortelement „Femina“ übereinstimmen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind sich die Zeichen somit sehr ähnlich.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
8. Bei der Widerspruchsmarke „femina“ handelt es sich um einen aus dem Lateinischen stammenden Begriff, welcher sich fast identisch im Italienischen findet, nämlich femmina mit zwei m (vgl. [www.dela.dict.cc](http://www.dela.dict.cc) sowie [www.pons.com](http://www.pons.com); besucht am 11. August 2015). Phonetisch sind sich der italienische Begriff femmina und der lateinische Ausdruck femina gleich. Im Deutschen spricht man von \*feminin“ (d.h. für die Frau charakteristisch, weiblich, das Weibliche betonend; [www.duden.de](http://www.duden.de)), im Französischen von „feminin(e)“. Der bei der angefochtenen Marke zusätzliche Begriff „Tao“ stammt aus dem Chinesischen und bedeutet „Weg, Einsicht“ (vgl. z.B. [www.duden.de](http://www.duden.de) oder unter [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) zum Begriff „Taoismus“).

9. Weil das Wortzeichen "Femina" in der angefochtenen Marke als selbständiges Element wahrgenommen wird, ist vorliegend kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöchte. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

#### D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).
3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen, soweit hier noch interessierend, für gleiche oder gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jüngere Marke muss klar von der älteren abweichen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln.
5. Bei der Widerspruchsmarke "femina" (fig.) handelt es sich um eine kombinierte Wort-Bildmarke. In Zusammenhang mit den Waren „Zeitschriften“ ist das Worzelement „femina“ (die Frau betreffend) direkt beschreibend für Waren und Dienstleistungen, die sich an weibliche Destinatäre richten. Dies ist bei Zeitschriften der Fall, d.h. es handelt sich um Zeitschriften für Frauen. Folglich eignet der Widerspruchsmarke lediglich schwache Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.2.3 und BGer in sic! 1997, 159 – ELLE).
6. Somit ist der (in die angefochtene Marke übernommene) Begriff „femina“ für sich alleine genommen gemeinfrei und kann nicht monopolisiert werden. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Folglich kann sich in casu der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das für die verbleibenden widerspruchsgegnerschen Waren *produits en ces matières; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)* (Klasse 16) und *jeux* (Klasse 28) gemeinfreie Worzelement „femina“ erstrecken (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M // M-joy, BVGer in sic! 2010, 361; Plus // ++Plusplus++ [fig.]; sowie BVGer in sic! 2010, 795; ECO-CLIN // SWISS ECO CLEAN [fig.]). Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

7. Die Widersprechende macht geltend, dass der Widerspruchsmarke infolge starker Marktpresenz und Werbung ein erhöhter Bekanntheitsgrad zuzusprechen sei. Die Widerspruchsmarke werde seit vielen Jahren insbesondere in Zusammenhang mit einer Wochenzeitschrift benutzt. In diesem Zusammenhang wurde auf die Webseite der Widersprechenden, [www.femina.ch](http://www.femina.ch), verwiesen, wo nähere Informationen eingesehen werden können.

Die Bekanntheit einer Marke ist jedoch nicht nur zu behaupten, sondern diese muss anhand von Belegen glaubhaft gemacht werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Davon kann im vorliegenden Fall aufgrund der Aktenlage nicht ausgegangen werden.

8. Die angefochtene Marke enthält das zusätzliche Worzelement „Tao“ und im Übrigen unterscheidet sich die Grafik der angefochtenen Marke stark von derjenigen der Widerspruchsmarke und es sind diesbezüglich keinerlei Ähnlichkeiten mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann sich daher nicht auf das gemeinfreie Element „femina“ beziehen. Da sich die Vergleichszeichen somit deutlich unterscheiden, was zu einem unterschiedlichen Zeichenanfang, einer unterschiedlichen Zeichenlänge, Silbenzahl und Kadenz führt, besteht weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch Nr. 14152 wird folglich abgewiesen.

#### **IV. Kostenverteilung**

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. Die obsiegenden Widerspruchsgegnerinnen sind nicht vertreten. Auch machen sie keine Spesen geltend. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VKEV ist die Parteientschädigung in solchen Fällen nach Ermessen festzulegen. Da die Widerspruchsgegnerinnen nicht vertreten sind, sind ihnen lediglich Barauslagen und andere Spesen zu ersetzen, falls diese mehr als CHF 50.00 ausmachen (Art. 8 Abs. 2 VKEV). Das Institut geht davon aus, dass die Gesamtkosten den Betrag von CHF 50.00 nicht übersteigen. Folglich wird den Widerspruchsgegnerinnen keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 14152 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. August 2015

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.**