

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102223 in Sachen

Frida Kahlo Corporation
Av. Balboa. Galerías Balboa. Local No. 2
Bella Vista
Ciudad de Panama
PA-Panama

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 739591 - FRIDA KAHLO

gegen

Fridababy, LLC
82 NE 26th Street, Ste 102
Miami FL 33137
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 1591897 - FRIDA

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1591897 - "FRIDA" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.09.2021 in der Gazette des marques internationales Nr. 37/2021 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Services de magasin de détail en ligne proposant des produits pour le soin des bébés, produits post-partum pour femmes et vêtements.

2. Am 01.09.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke, teilweise, nämlich bezüglich der unter Ziff. 1 genannten Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 739591 "FRIDA KAHLO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 3: Parfümeriewaren und Duftstoffe; Parfüms, Parfümiertes Toilettewasser, Kölnisch Wasser, Eau de Toilette; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Schminkmittel, Schminkpuder, Gesichtspuder, Kompaktpuder für das Gesicht, parfümierte Puder, Rouge für das Gesicht, Wimperntusche [Mascara], Lippenglanz, parfümierte Seifen, Badeseifen, Duschseife, Haarwasser, Shampoo, Bodylotion, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Rasierwasser, Aftershave-Cremes und -Gele; Wasch- und Bleichmittel, Schleif-, Putz-, Polier- und Spülmittel; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, nämlich, Allzwecktaschen, Handtaschen, Reisekoffer, Handkoffer, Koffer mit Rollen, Briefentaschen, Checkkartentaschen, Münztaschenhalter, Gürteltasche, Tragtasche, Aktentaschen aus Leder, Kartentaschen, Reiseneccessaire, Kosmetikkoffer, Tragebehälter für Gepäck, Kunstlederetuis, Lederetuis, Regenschirme, Geldbeutel, Rucksäcke, Badetaschen, Tornister, Fellimitationen, Kartentaschen aus Leder, Dokumentenmappen aus Leder, Schlüsseletuis aus Leder;

Klasse 21: Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Kämme; Schwämme; Dosen aus Feinporzellan; Dosen aus Steingut; Kammetuis; Kosmetik- und Puderboxen; Zerstäuber für Parfüm; Serviettenhalter; Tafelgeschirr (ausser Messer, Gabeln und Löffeln); Tassen; Glasbehälter und Gläser; Trinkflaschen; Kannen und Krüge; Proviantboxen aus Kunststoff; Kunststoffuntersetzer; Serviettenhalter und -platten, nicht aus Edelmetall; Teller; Flachmann; Brillentücher; Vasen; Sparschweine; Toilettengeräte (Körperpflege); Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff für Küchenutensilien;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscrème, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser);

Klasse 31: Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz;

Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 35: Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen bezüglich: Parfümeriewaren und Duftstoffe; Parfüms, Parfümiertes Toilettewasser, Kölnisch Wasser, Eau de Toilette; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Schminkmittel, Schminkpuder, Gesichtspuder, Kompaktpuder für das Gesicht, parfümierte Puder, Rouge für das Gesicht, Wimperntusche [Mascara], Lippenglanz, parfümierte Seifen, Badeseifen, Duschseife, Haarwasser, Shampoo, Bodylotion, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Rasierwasser, Aftershave-

Cremes und -Gele; Wasch- und Bleichmittel, Schleif-, Putz-, Polier- und Spülmittel; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, nämlich, Allzwecktaschen, Handtaschen, Reisekoffer, Handkoffer, Koffer mit Rollen, Brieftaschen, Checkkartentaschen, Münztaschenhalter, Gürteltasche, Tragtasche, Aktentaschen aus Leder, Kartentaschen, Reiseneccessaire, Kosmetikkoffer, Tragebehältnisse für Gepäck, Kunstlederetuis, Lederetuis, Regenschirme, Geldbeutel, Rucksäcke, Badetaschen, Tornister, Fellimitationen, Kartentaschen aus Leder, Dokumentenmappen aus Leder, Schlüsseletuis aus Leder; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Kämme; Schwämme; Dosen aus Feinporzellan; Dosen aus Steingut; Kammetuis; Kosmetik- und Puder Dosen; Zerstäuber für Parfum; Serviettenhalter; Tafelgeschirr (ausser Messer, Gabeln und Löffeln); Tassen; Glasbehälter und Gläser; Trinkflaschen; Kannen und Krüge; Proviantdosen aus Kunststoff; Kunststoffuntersetzer; Serviettabletts und -platten, nicht aus Edelmetall; Teller; Flachmann; Brillentücher; Vasen; Sparschweine; Toilettengeräte (Körperpflege); Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff für Küchenutensilien; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser); Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz; Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken. Betriebsverwaltung; Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Werbung.

4. Am 06.09.2021 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Dienstleistungen. Die widerspruchsgegnnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 01.12.2021 benannte die widerspruchsgegnnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 01.12.2021 wurde die widerspruchsgegnnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Eingabe vom 29.12.2021 ersuchte die widerspruchsgegnnerische Partei mit Zustimmung der Gegenpartei um Sistierung des Verfahrens auf unbestimmte Dauer, da zwischen den Parteien Verhandlungen über eine gütliche Einigung im Gange waren.
8. Mit Verfügung vom 03.01.2022 gab das IGE dem Sistierungsgesuch der widerspruchsgegnnerischen Partei statt. Im selben Schreiben wies das IGE auf die jederzeitige Möglichkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der beiden Parteien hin.
9. Mit Schreiben vom 29.12.2022 ersuchte das IGE die Parteien um Bestätigung, ob das Verfahren weitergeführt oder die Sistierung aufrechterhalten werden solle.
10. Mit Schreiben vom 18.01.2023 ersuchten beide Parteien um Aufrechterhaltung der Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich die Verhandlungen noch im Gange befanden.
11. Mit Schreiben vom 05.01.2024 ersuchte das IGE die Parteien erneut um Bestätigung, ob das Verfahren weitergeführt oder die Sistierung aufrechterhalten werden solle.
12. Mit Schreiben vom 05.02.2024 ersuchten beide Parteien um Aufrechterhaltung der Sistierung des Widerspruchsverfahrens.
13. Mit Schreiben vom 18.12.2024 ersuchte das IGE die Parteien um Bestätigung, ob das Verfahren weitergeführt oder die Sistierung aufrechterhalten werden solle.

14. Mit Schreiben vom 08.01.2025 ersuchte die widerspruchsgeegnerische Partei um Aufrechterhaltung der Sistierung des Widerspruchsverfahrens.
15. Mit Urteil B-3401/2024 vom 11.08.2025 hat das Bundesverwaltungsgericht die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der Schweizer Marke Nr. 798164 – FRIDA (Klasse 21) verneint. Infolgedessen wurde die Abweisung des Widerspruchs im Verfahren Nr. 103567 – FRIDA KAHLO / FRIDA. bestätigt.
16. Mit Verfügung vom 25.08.2025 teilte das IGE den Parteien mit, dass es vor dem Hintergrund des Urteils B-3401/2024 als zweckmässig erachte, das Widerspruchsverfahren wieder aufzunehmen, und hob damit die Sistierung des Verfahrens auf. Im selben Schreiben wurde die widerspruchsgeegnerische Partei vom IGE aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
17. Mit Schreiben vom 25.09.2025 reichte die widerspruchsgeegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
18. Mit Verfügung vom 26.09.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
19. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 09.10.2019 hinterlegt, die angefochtene Marke am 17.12.2020, unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 04.12.2020 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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.

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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Services de magasin de détail en ligne proposant des produits pour le soin des bébés, produits post-partum pour femmes et vêtements.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen bezüglich: Parfümeriewaren und Duftstoffe; Parfüms, Parfümiertes Toilettewasser, Kölnisch Wasser, Eau de Toilette; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Schminkmittel, Schminkpuder, Gesichtspuder, Kompaktpuder für das Gesicht, parfümierte Puder, Rouge für das Gesicht, Wimperntusche [Mascara], Lippenglanz, parfümierte Seifen, Badeseifen, Duschseife, Haarwasser, Shampoo, Bodylotion, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Rasierwasser, Aftershave-Cremes und -Gele; Wasch- und Bleichmittel, Schleif-, Putz-, Polier- und Spülmittel; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, nämlich, Allzwecktaschen, Handtaschen, Reisekoffer, Handkoffer, Koffer mit Rollen, Brieftaschen, Checkkartentaschen, Münztaschenhalter, Gürteltasche, Tragtasche, Aktentaschen aus Leder, Kartentaschen, Reiseneccessaire, Kosmetikkoffer, Tragebehältnisse für Gepäck, Kunstlederetuis, Lederetuis, Regenschirme, Geldbeutel, Rucksäcke, Badetaschen, Tornister, Fellimitationen, Kartentaschen aus Leder, Dokumentenmappen aus Leder, Schlüsseletuis aus Leder; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Käämme; Schwämme; Dosen aus Feinporzellan; Dosen aus Steingut; Kammetuis; Kosmetik- und Puderdosen; Zerstäuber für Parfum; Serviettenhalter; Tafelgeschirr (ausser Messer, Gabeln und Löffeln); Tassen; Glasbehälter und Gläser; Trinkflaschen; Kannen und Krüge; Proviantdosen aus Kunststoff; Kunststoffuntersetzer; Serviettablets und -platten, nicht aus Edelmetall; Teller; Flachmann; Brillentücher; Vasen; Sparschweine; Toilettengeräte (Körperpflege); Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff für Küchenutensilien; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser); Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz; Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken. Betriebsverwaltung; Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Werbung.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

4. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 35 Online- Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren für die Babypflege, postpartum-Produkten für Frauen und Bekleidungsstücken («services de magasin de détail en ligne proposant des produits pour le soin des bébés, produits post-partum pour femmes et vêtements»).
5. Der Begriff Einzelhandel ist ein Synonym für den in der Schweiz geläufiger verwendeten Ausdruck Detailhandel (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103995, III. B, Ziff. 13, HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea [fig.] / TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe [PH], unter <https://ph.ige.ch/ph/>); er umfasst per definitionem neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen (vgl. z.B. <https://www.franchiseportal.ch/definition/einzelhandel-a-31477>, besucht am 15.01.2026). Unter der Dienstleistung "Detailhandel" ist gemäss Praxis des IGE die in der Nizza-

Klassifikation festgelegte Definition, nämlich «das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» und somit eine besondere Art der Waren- (oder Dienstleistungs-)promotion zu verstehen (vgl. Nizza Klassifikation, erläuternde Anmerkungen, unter: <http://wdl.ipi.ch>, Suchabfrage "Detailhandel" und Richtlinien Teil 2, Ziff. 4.14 sowie Teil 6, Ziff. 6.1.3).

6. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*services de magasin de détail en ligne proposant des produits pour le soin des bébés, produits post-partum pour femmes et vêtements*» und den verschiedenartigen «*Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen (...)*» der Widerspruchsmarke in der Klasse 35 besteht Identität bzw. eine starke Gleichartigkeit. Bei den einander gegenüberstehenden Dienstleistungen handelt es sich jeweils um Detailhandelsdienstleistungen. Die Art der Dienstleistungen, ihre Zweckbestimmung sowie das zu ihrer Erbringung erforderliche Know-how stimmen überein, und dies ungeachtet des Produktbereichs. Zudem umfassen die angefochtenen Dienstleistungen «*services de magasin de détail en ligne proposant des produits pour le soin des bébés*» den Detailhandel von Körperpflegeprodukten für Babys (z.B. Cremes, Lotionen, Seifen, Shampoos, Öle, Zahnputzmittel). Diese Dienstleistungen fallen in die allgemeine Kategorie der für die Widerspruchsmarke beanspruchten «*Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen bezüglich: [...] Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, [...]*». Bei Postpartum-Produkte für Frauen («*[...] produits post-partum pour femmes [...]*») handelt es sich um Körperpflegeprodukte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen nach der Geburt zugeschnitten sind. Sie dienen der Pflege und Regeneration der Haut sowie der Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens während der postnatalen Phase. Darunter fallen insbesondere Lotionen und Cremes für gedehnte Hautpartien wie Bauch, Brüste oder Oberschenkel, Öle zur Pflege empfindlicher Haut, sanfte Dusch- und Badeprodukte für die empfindliche Haut junger Mütter sowie Spezialpflegeprodukte für Brustwarzen, den Intimbereich oder zur Unterstützung der Wundheilung nach Kaiserschnitt (vgl. z.B. <https://www.dm.de/baby-und-kind/fuer-die-mama>, Suchabfrage vom 15.01.2026). Die Dienstleistungen «*services de magasin de détail en ligne proposant des produits post-partum pour femmes*» sind somit ebenfalls als gleich resp. stark gleichartig zu den «*Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen bezüglich: [...] Mittel zur Körperpflege*» einzustufen.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit resp. hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "FRIDA KAHLO" (Widerspruchsmarke) und "FRIDA" (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. 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 6, Ziff. 6.3.1; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
4. Die Widerspruchsmarke "FRIDA KAHLO" besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt zehn Buchstaben, die angefochtene Marke "FRIDA" aus einem Wort mit fünf Buchstaben, wobei der erste Begriff der

Widerspruchsmarke übernommen wird. Durch die Übernahme des Elements «FRIDA» bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher Ebene.

5. In klanglicher Hinsicht besteht eine teilweise Übereinstimmung zwischen den Vergleichsmarken, da die angefochtene Marke vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten ist. Allerdings unterscheiden sich die Marken in ihrer Silbenzahl (vier Silben vs. zwei Silben) und aufgrund ihrer Länge deutlich voneinander. Zudem liegt der Wortakzent bei der Widerspruchsmarke auf dem Familiennamen «KAHLO», während er bei der angefochtenen Marke einzig auf dem Wort «FRIDA» liegt.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. «Frida» ist ein weiblicher Vorname, der in einer verwandten Schreibweise im deutschen Sprachraum auch in der Form von Frieda anzutreffen ist (vgl. Wikipedia, Eintrag zu: «Frida», abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Frida>, abgerufen am 19.01.2026). In beiden Schreibweisen wird in Bezug auf den Sinngehalt ein weiblicher Vorname erkannt, der als solcher in der Schweiz zwar nicht häufig, aber gelegentlich vorkommt. So sind für das Jahr 2024 schweizweit 736 Personen als «Frida» und 2'488 Personen als «Frieda» verzeichnet (vgl. Bundesamt für Statistik, Vornamen der Bevölkerung nach Geschlecht, Schweiz, 2024, abrufbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.36062343.html>, abgerufen am 19.01.2026).
8. Die Widerspruchsmarke enthält neben dem Vornamen «Frida» den Zusatz «Kahlo». Auch wenn «Kahlo» kein in der Schweiz verzeichneter Nachname ist (vgl. Bundesamt für Statistik, Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung, Schweiz, Kantone, Sprachgebiete, 2024, abrufbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.36062346.html>, abgerufen am 19.01.2026), werden die Verkehrskreise im Element «Kahlo» in der Zeichenabfolge sowie Verbindung mit dem Vornamen «Frida» einen Familiennamen erwarten. Gleichzeitig bezeichnet die Widerspruchsmarke die gleichnamige mexikanische Malerin «Frida Kahlo» (1907-1954), die institutsnotorisch als eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts gilt und als solche für ihre ikonischen und oft autobiografischen Selbstporträts bekannt ist. Während die Widerspruchsmarke somit dem gleichlautenden Namen der international bekannten Künstlerin «Frida Kahlo» entspricht, stellt die angefochtene Marke den in der Schweiz gebräuchlichen Vornamen «Frida» dar. Angesichts der notorischen Bekanntheit der gleichnamigen Künstlerin beim Schweizer Publikum fällt zumindest ein Grossteil der massgeblichen Verkehrskreise darunter. In dieser Hinsicht wird die Widerspruchsmarke jedenfalls mit einer spezifischen Persönlichkeit unmittelbar sowie eindeutig assoziiert werden. Die angefochtene Marke wird hingegen als gewöhnlicher weiblicher Vorname wahrgenommen, ohne dass eine direkte Zuordnung zur Künstlerin Frida Kahlo bzw. einer realen Person hergestellt wird. Die beiden Marken weisen somit einen – für alle Sprachkreise sofort und unwillkürlich erkennbar – klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher eine ansonsten bestehende Zeichenähnlichkeit im Schrift- oder Klangbild kompensieren kann (vgl. im Einzelnen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-3401/2024, E. 6.4.2 – FRIDA KAHLO / FRIDA mit Hinweisen, unter <https://www.bvger.ch/de>).
9. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die

Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Zudem ist von Bedeutung mit welcher Aufmerksamkeit die Waren und Dienstleistungen von den Verkehrskreisen ausgesucht bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Bei den hier strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 wird gemäss Rechtsprechung von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Der Widerspruchsmarke "FRIDA KAHLO" kann in der Bedeutung der international bekannten mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (vgl. III. C. Ziff. 8 hiervor), in Verbindung mit den hier massgeblichen Dienstleistungen der Klasse 35, kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Marke als Gesamtzeichen ist in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen auch keineswegs üblich oder banal. Sie ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. Die Rechtsprechung geht bisweilen davon aus, dass bei aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken gewöhnlich der Familienname als charakteristisches Element der Marke im Vordergrund steht und das Erinnerungsbild prägt, da sich das Publikum in der Regel nach dem Familiennamen orientiert (Entscheid des BGer 4A_44/2007, E. 6.4.5 – SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.], MISS ROSSI / ROSSI [fig.], unter <https://www.bger.ch/home.html>;). Das BVGer stellte im Beschwerdeverfahren gegen den Entscheid des IGE im zwischen denselben Parteien geführten Widerspruchsverfahren Nr. 103567 fest, dass bei aus Vor- und Nachnamen bestehenden Mehrwortmarken zur Feststellung des Gesamteindrucks der Marke die prägende Wirkung des Vornamens und des Familiennamens zu berücksichtigen sei. Entscheidend sei im Rahmen dieser Beurteilung, welcher Namensteil in der Marke als deren charakteristisches Element erkannt werde und ob dieser Kern zwischen den beiden kollidierenden Zeichen deutlich unterscheidbar ist (vgl. BVGer B-3401/2024, E. 2.6.3 ff. – FRIDA KAHLO / FRIDA).
6. Bezüglich der Zeichen FRIDA KAHLO / FRIDA stellte das Gericht fest, dass sich die angefochtene Marke im Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke, welche das dominierende Element "KAHLO" enthalte, unterscheide. Die Reduktion von der spezifischen Persönlichkeit und bekannten Künstlerin auf einen allgemein verbreiteten weiblichen Vornamen stelle einen markanten Unterschied im Sinngehalt dar. In Anbetracht der gesamten Umstände würden die massgeblichen Verkehrskreise die Marken aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts trotz Gleichheit resp. (starker) Gleichartigkeit der Vergleichswaren auseinanderhalten können, sodass weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe (BVGer B-3401/2024, 7.5 ff. – FRIDA KAHLO / FRIDA).
7. Die widersprechende Partei macht im vorliegenden Verfahren geltend, dass die Widerspruchsmarke eine herausragende bzw. deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft geniesse. Dies aufgrund der weltweiten Verwendung diverser Waren und Dienstleistungen und ihrer Verbindung zur berühmten Künstlerin (vgl. Widerspruchsschrift, Ziff. 23, Beilagen 2 und 3). Die Beilagen bestehen aus Wikipedia-Auszügen betreffend die Malerin «Frida Kahlo» (Beilage Nr. 2) sowie betreffend den Film «Frida» (Beilage Nr. 3).
8. Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne

dem IGE diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das IGE über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke). Vermag der widersprechende Partei die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

9. Es wird nicht bezweifelt, dass der Name der Künstlerin Frida Kahlo einen gewissen Ruf geniesst. Dies führt jedoch nicht automatisch dazu, dass der Name der Künstlerin auch als Marke Schutz geniesst, d.h. ein Zeichen ist, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die Bekanntheit einer Marke ist – wie dargetan – nicht nur zu behaupten, sondern diese muss anhand von Belegen glaubhaft gemacht werden. Es ist an der widersprechenden Partei darzutun, dass die fragliche Marke hinreichend intensiv in ihrer Markenfunktion benutzt worden ist (vgl. z.B. BVGer B-4104/2021, E. 7.4.1 f., CAPRISUN / PRISUN). Für die Annahme einer institutsnotorischen Bekanntheit der Marke hat das IGE vorliegend keine Anhaltspunkte. Den in casu eingereichten Belegen kann zwar einiges über die Künstlerin Frida Kahlo entnommen werden, über ihr Leben, ihr Werk und dessen Bedeutung, die Rezeption in der Kunst, im Film, im Theater usw., über die gleichnamige Filmbiografie aus dem Jahre 2002. Aus dem Auszug der Homepage der widersprechenden Partei (Beilage Nr. 4), der Frida Kahlo Corporation, geht hervor, dass diese globale Shops und Restaurants in den USA, Mexiko, Brasilien, in der EU, in Chile und in Südkorea betreibt. Jedoch kann den Belegen keinerlei markenmässige Benutzung entnommen werden, insbesondere nicht in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Dienstleistungen. Es ist weder ein Bezug zu einer Marke i.S.v. Art. 1 MSchG, noch zu den massgeblichen Dienstleistungen oder zur Schweiz auszumachen. Daher sind diese Belege nicht geeignet, eine Aussage zur markenrechtlichen Bekanntheit der Wortmarke «FRIDA KAHLO» in Verbindung mit den hier relevanten Dienstleistungen zu machen und es kann aufgrund dieser Belege auch kein erhöhter Schutzzumfang für die Widerspruchsmarke «FRIDA KAHLO» angenommen werden. Folglich ist entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei nicht von einer bekannten Marke auszugehen. Das BVGer hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Bekanntheit einer Person – unabhängig davon, wie berühmt sie ist – nicht mit der Bekanntheit und nicht mit einer allfälligen notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke gleichgesetzt werden könne (BVGer B-3401/2024, E. 7.4 – FRIDA KAHLO / FRIDA). Die widersprechende Partei vermag die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen und hat somit die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
10. Zwar sind die zu vergleichenden Dienstleistungen gleich resp. hochgradig gleichartig und die Zeichen stimmen im am besonders prägenden Wortanfang positionierten Wortelement «FRIDA» überein. Insgesamt sind für das IGE jedoch keine Gründe ersichtlich, welche zu einer von den Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts im Beschwerdeverfahren B-3401/2024 – FRIDA KAHLO / FRIDA abweichenden Beurteilung führen würden. Anders als in letzterem Verfahren ist vorliegend zudem sogar von einer erhöhten Aufmerksamkeit des massgeblichen Publikums auszugehen (vgl. Ziff. 2 hiavor). Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102223 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel

praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen und wird als unterliegende Partei kostenpflichtig. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200 zugunsten der widerspruchsgegnerischen Partei als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102223 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnерischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Februar 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).