

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103946 in Sachen

Sanyo Electric Co., Ltd.
1006, Oaza Kadoma
Kadoma-shi
Osaka 571-8501
JP-Japan

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 350988 - SANYO ((fig.))



gegen

MEDIA ELECTRONICS, S.L.
Avda. Segle XXI, 34
08840 Viladecans
ES-Spanien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

P&TS Marques SA
Avenue Jean-Jacques-Rousseau 4
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel

IR-Marke Nr. 1769815 - SANYO

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. 1769815 - "SANYO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 04.01.2024 in in der Gazette des marques internationales Nr. 51/2023 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:
 - 9 *Montres intelligentes; téléphones portables; barres de son; appareils de karaoké; écouteurs; Téléviseurs numériques; supports pour téléviseurs; téléviseurs au plasma; convertisseurs de normes de télévision; téléviseurs à protocole internet; téléviseurs haute définition (HD); appareils de radio; amplificateurs; haut-parleurs portatifs; câbles de télécommunication; câbles de connexion de téléphone; tablettes - tablettes numériques; piles et batteries électriques; tourne-disques; radios comportant une horloge; CD audio; radios portatives; radios pour la radiodiffusion audionumérique (DAB); appareils photographiques; balances électriques; trébuchets [balances]; Pèse-personne; haut-parleurs.*
 - 11 *Four à micro-ondes; cuiseurs à riz; barbecues; plaques de cuisson à gaz [appareils de cuisson]; cafetières électriques; cuisinières électriques et à gaz; cuisinières à induction; déshydrateurs d'aliments; friteuses; friteuses à air chaud; gaufriers électriques; fours; bouilloires; multicuiseurs; machines électriques pour la confection de maïs grillé et éclaté; machines à pain électriques; appareils et machines à glace; casseroles électriques; appareils à sandwiches [grille-pain]; torréfacteurs; appareils de climatisation; radiateurs électriques; déshumidificateurs; réfrigérateurs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; ventilateurs; ventilateurs de plafond; purificateurs d'air; couvertures chauffantes autres qu'à usage médical; sèche-cheveux.*
2. Am 26.04.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 350988 "SANYO ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren der Klassen 7, 8, 9, 10, 11 und 14 eingetragen ist:

Maschinen, nämlich Waschmaschinen, Trockner (Tumbler, Trockenschränke), Geschirrspülautomaten, Schneidemaschinen, Industrie-Roboter, Sortier-, Verteil- und Verpackungsmaschinen, Trockenreinigungsapparate, Bügelpressen für Wäsche, Industrie-Staubsauger, Pumpen für Schächte und Brunnen, Gasboiler, Lichtmaschinen (Dynos), Kompressoren, elektrische Büchsenöffner, elektrische Scheren, elektrische Handbohrmaschinen, Mixer, automatische Saftpressen, elektrische Eiszerkleinerer, Fleischwölfe, Maschinen und Apparate zum Schneiden, Zerkleinern, Zerreiben und Hacken von Lebensmitteln sowie Bestandteile zu den vorgenannten Waren; Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Kupplungen und Treibriemen (ausgenommen für Landfahrzeuge); grosse landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; elektrische Rasierapparate, Haarschneideapparate und -scheren; wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente, nämlich Bügeleisen, Staubsauger, Hausläutwerke; Rauchsensoren; elektronische Notrufanlagen; Batterien und Batteriezellen; elektrische Auflader; Verkaufsautomaten; Entwicklerwannen und -tänke; Bodenpoliergeräte, Sirenen und Hupen für Fahrzeuge; Geschwindigkeitsmesser für Fahrzeuge; Automaten, die durch Einwurf von Münzen, Marken und Karten betätigt werden, Sprechmaschinen; Registrierkassen; Rechen- und Fakturiermaschinen; Feuerlöschgeräte und -apparate; Apparate und Geräte zur Aufnahme, Aufzeichnung, Verstärkung, Umwandlung, Ausgleichung, Kontrolle, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild, einschliesslich Radioempfänger, Radio/Plattenspieler-Kombinationen, magnetische Tonbandaufnahme- und -wiedergabegeräte, Verstärker, Lautsprecher, Radio-Empfangs-Tuner, Plattenspieler, Wiedergabe-Apparate für Compact-Schallplatten, Kontrollapparate für Tonsignale, Umwandler für analoge und digitale Signale, Diktierapparate, Adressierapparate und -maschinen, Sender-Empfänger, Radio- und Stereoapparate für Fahrzeuge, Mikrofone, Kopfhörer, magnetische Video-Aufnahme- und/oder -Wiedergabegeräte, Videokameras, Videoplattenspieler, Farbfernsehapparate, Schwarz/Weiss-Fernsehapparate, Monitoren für Fernsehsignale; Telefonapparate, -geräte und -beantworter; Decoder; elektrische oder elektronische Zeit- und Weckapparate; Platten und Magnetbänder für die Aufnahme von Ton und/oder Bild; Computer und Datenverarbeitungsapparate sowie periphere Apparate und Geräte; Computerprogramme enthaltende

Datenträger, nämlich Lochbänder, Lochstreifen und Lochkarten, Magnetbänder, Magnetfolien, Magnetplatten, Magnetkarten und Disketten; Telefaxapparate; elektronische Kopierapparate, elektronische Schreibmaschinen, grafische Farbdrucker; Inkubatoren zur Verwendung in Laboratorien und Forschungsinstituten für Bakterienkulturen, Mikroorganismen und Pflanzen; automatische Temperatur-Aufnahmeapparate, sowie Bestandteile aller vorgenannten Waren; Licht-, Heiz-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsanlagen sowie sanitäre Anlagen; Haartrockner; Ölöfen; Küchenkombinationen; elektrische Ventilatoren und Umwälzer; Fensterventilatoren, elektrische Ausstoss-Ventilatoren; Lüftungsventilatoren, Autoventilatoren; Lampen, Warnlichter, Signallampen, Fluoreszenzlampen; Beleuchtungsbefestigungen, Glühbirnen, Handlampen; Trockenschränke, Kühlschränke, Gefrierschränke; Mikrowellenöfen; Gas-Wasserheizungen; automatische Gaskocher; Toaster; Heizplatten; Gasplatten, Gasherde; Gasöfen; Wasserreinigungsapparate; Röster; Kerosin-Heizapparate, Gas-Heizapparate, elektrische Heizapparate; Zentralheizungs- und -kühlanlagen; Autoscheinwerfer; Wasserboiler; Klimaanlage und Klimageräte; Wassergefrieranlagen; Schlangenkühl-Ventilatoren; Wasserkühltürme; Absorptions-Tiefgefrierapparate; Tiefkühl-Lagerräume; Apparate zur Herstellung von Eiswürfeln; Kühlvitriolen und -auslagen; vorgefabrizierte Kühlschränke, Gefrierschränke und medizinische Kühlräume zur Aufbewahrung von Medikamenten, für Spitäler und Labors; Ultratiefkühlapparate für medizinische Laborzwecke zur Konservierung von Blut, Komponenten, Testproben und anderen medizinischen Präparaten; Blutbank-Kühlapparate; pharmazeutische Kühlschränke; Mikrowellen-Enteiser; Wasserkühlapparate; Frischluftapparate; elektrische Warmhaltebehälter, Gas-Bratgrills; elektrische Reiskocher; elektrische Fritierapparate; elektrische Wasserkocher; Gas-Wasserkocher; Gasheizungen für das Bad; Luftreinigungsapparate; elektrische Raumheizkörper, elektrische Radiatoren und Heizwände; Gas-Raumheizkörper; Kühlschränke für Autos; Autoheizungen; Dynamo-Beleuchtungssätze und -Glühbirnen; Klimaeinrichtungen für Gebäudeanlagen; Absorptions-Kühl/Heizanlagen, Sonnenenergieanlagen für Heizung, Kühlung und Heisswasser-Aufbereitung; elektrische Reisweinwärmer; Dampfboiler; elektrische Kaffeemaschinen; Luftbefeuchter und -entfeuchter; Verbrennungsöfen; Sterilisationsapparate sowie Bestandteile der vorgenannten Waren; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente, einschliesslich elektronische Digitaluhren und Analoguhren sowie Bestandteile und Zubehör, nämlich Uhrwerke, Uhrgehäuse, Uhrbänder.

4. Am 07.05.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnersche 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 25.07.2024 benannte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 30.07.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 28.08.2024 reichte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 29.08.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Innert erstreckter Frist reichte die widersprechende Partei keine Replik ein. Deshalb schloss das IGE mit Verfügung vom 16.12.2024 das Instruktionsverfahren.
10. 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 26.11.1986 hinterlegt, die angefochtene Marke am 06.11.2023 mit einer EU-Priorität vom 05.05.2023 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. Widerspruchsründe

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 02.03.1987 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 28.08.2024 seit langem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 28.08.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 28.08.2019 und dem 28.08.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
6. Innert der angesetzten Frist hat die widersprechende Partei keine Gebrauchsbelege eingereicht. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist somit nicht glaubhaft gemacht.
7. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.2 mit Verweis auf BVGer B-681/2016, E. 4.4 – FACEBOOK / StressBook (fig.)). Von Notorietät ist aber nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden.

8. Dem IGE liegen hingegen keine Hinweise vor, dass für den Zeitraum zwischen dem 28.08.2019 und dem 28.08.2024 der Gebrauch der Widerspruchsmarke als institutsnotorisch angesehen werden könnte.
9. Somit ist weder der Gebrauch der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren glaubhaft gemacht noch kann dieser als institutsnotorisch angesehen werden. Demnach stützt sich der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht.
10. Der Widerspruch ist somit ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen.

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. Die widerspruchsgegnerische Partei hat eine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

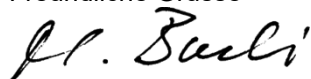
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103946 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
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, 13. März 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).