Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6740/2008
{T 1/2}

Urteil vom 11. November 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Bernard Maitre, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

CREATIV Entwicklungs GmbH, Kanalstrasse 76, DE-36037 Fulda,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Joachim Lauer, Postfach 2651, 8033 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 896'962 - SINO.

Sachverhalt:

A.
Gestützt auf eine europäische Gemeinschaftsmarke wurde am 12. Juli 2006 die Wortbildmarke IR-Marke Nr. 896'962 SINO unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und am am 19. Oktober 2006 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz; IGE) mitgeteilt. Der Schutz dieser Marke wurde für folgende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt:

Klasse 8
Couverts (couteaux, fourchettes et cuillères).

Klasse 16
Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; matériel de reliure; papeterie.

Klasse 21
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

Klasse 24
Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.

Klasse 28
Jeux et jouets.

Klasse 30
Pâtisserie et confiserie.

B.
Mit Schreiben vom 25. September 2007 erliess die Vorinstanz eine "Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Begründung, SINO sei beschreibend und irreführend in Bezug auf die Herkunft der beanspruchten Waren, da das Zeichen auf China verweise. Ein Hinweis auf den Warenhersteller lasse sich dem Zeichen nicht entnehmen. Zudem bestehe an dieser Bezeichnung ein Freihaltebedürfnis.

C.
In ihrer Stellungnahme vom 14. Februar 2008 wandte die Hinterlegerin ein, das Wort SINO werde in der geographischen Bedeutung mit Bezug auf China in allen Landessprachen nie in Alleinstellung, sondern ausschliesslich als Bestandteil in zusammengesetzten Wörtern wie

"Sinologe" (dt.) oder "sinologie" (frz.) sowie in Kombinationen mit weiteren geographischen Angaben, z.B. "sino-coréen", verwendet. Das Wort erlaube keinen unmittelbaren Schluss auf die geographische Herkunft. Darüber hinaus vertritt sie die Auffassung, dass der Bedeutungsinhalt von SINO nur von einem akademischen Fachpublikum verstanden werde. Auch Fachleute müssten erst einmal den Bezug zu "Sinologe" herstellen, sodann erkennen, dass der Hinweis auf China in diesem Wort in dem Bestandteil "Sino-" enthalten ist und schliesslich in einem weiteren gedanklichen Schritt diesen Bestandteil mit den in Frage stehenden Waren in sprachlich ungewöhnlicher Weise im Sinne einer Herkunftsbezeichnung in Verbindung bringen. SINO werde als Fantasiebezeichnung aufgefasst. Ein Freihaltebedürfnis sei nicht ersichtlich und eine Irreführung des Verkehrs nicht zu erwarten.

D.
Mit Schreiben vom 14. Februar 2008 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung fest und ergänzte ihre Begründung dahingehend, dass sich die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens daraus ergebe, dass es Konkurrenten nicht verunmöglicht werden dürfe, in sprachüblicher Form darauf hinzuweisen, dass ihre Waren aus China stammen.

E.
Die Hinterlegerin wies mit Schreiben vom 14. Juli 2008 daraufhin, dass SINO gerade keine "sprachübliche Form" sei, um auf die chinesische Herkunft von Waren hinzuweisen. Daher handle es sich nicht um eine Herkunftsbezeichnung. Im Übrigen teilte sie mit, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante habe das Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen.

F.
Mit Verfügung vom 24. September 2008 verweigerte die Vorinstanz der IR-Marke SINO (Nr. 896'962) den Schutz für Schweiz. Sie stützte die Schutzverweigerung zum einen auf die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens. Die Bedeutung des Wortbestandteils sei eindeutig und könne lexikographisch nachgewiesen werden. Die Benutzung des Zeichens in Alleinstellung sei zwar eine grammatikalische Inkorrektheit, verhelfe indessen dem Zeichen nicht zu Unterscheidungskraft, sondern beschreibe unmittelbar die Herkunft der so bezeichneten Waren. Die Produktion von Waren des täglichen Gebrauchs in China zu den dort derzeit üblichen günstigen wirtschaftlichen Bedingungen sei keineswegs unwahrscheinlich. Neben dem Freihaltebedürfnis führe

auch die Irreführungsgefahr in Bezug auf die Herkunft der Waren zur Schutzverweigerung, solange die Waren nicht auf solche chinesischer Herkunft eingeschränkt würden. Von einer Irreführungsgefahr sei bereits auszugehen, wenn das Zeichen auch nur indirekt als Hinweis auf die geographische Herkunft verstanden werde. Ausländische Voreintragungen dürften zwar bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit berücksichtigt werden. Eine präjudizielle Wirkung komme ihnen indessen nicht zu.

G.
Die Hinterlegerin erhob am 23. Oktober 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die erlassene Schutzverweigerung und beantragte:

> "1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. September 2008 betreffend die internationale Registrierung 896'962 - SINO sei aufzuheben und diese in der Schweiz für sämtliche Waren zuzulassen.
>
> 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung führte sie aus, dass weder von einem beschreibenden Charakter noch einer Irreführungsgefahr ausgegangen werden könne, da die Durchschnittskonsumenten als relevanter Verkehrskreis das Zeichen nicht als Hinweis auf China verstünden. Der Hinweis der Vorinstanz auf Lexikaeinträge werde den Sprachkenntnissen der Durchschnittskonsumenten nicht gerecht. Des Weiteren berief sich die Beschwerdeführerin auf diverse Markeneintragungen mit dem Bestandteil SINO, bei denen die Vorinstanz auf eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren chinesischer Herkunft verzichtet habe.

H.
Mit Vernehmlassung vom 26. November 2008 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. SINO finde nicht nur in Lexika Erwähnung, sondern sei auch im Markt als Hinweis auf China gebräuchlich, wozu sie diverse Nachweise etwa zu Firmen mit dem Bestandteil SINO beilegte. Um ihre Auffassung zu stützen verwies sie ausserdem auf Rechtsprechung zu mutilierten Länderbezeichnungen wie zu FINN COMFORT und SWISTEC. Ihrer Ansicht nach ist das Zeichen als Herkunftsangabe anzusehen, da keine der üblichen von der Rechtsprechung entwickelten Ausnahmetatbestände erfüllt seien. Die Vorinstanz machte geltend, die Beschwerdeführerin habe einen

eventuellen Gleichbehandlungsanspruch nicht hinreichend begründet, da Ausführungen zur Vergleichbarkeit fehlten. Die Eintragungen im schweizerischen Markenregister mit dem Bestandteil SINO seien grossenteils veraltet oder es handle sich um Marken zur Kennzeichnung von Produkten zur Behandlung der Sinusitis, einer Nasennebenhöhlenentzündung, bei denen die Konsumenten nicht auf eine Herkunftsangabe schliessen würden.

I.
Mit Eingabe vom 12. Februar 2009 replizierte die Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz genannten Nachweise zum Gebrauch des Elements "Sino" ausserhalb lexikographischer Werke würden nicht die Annahme stützen, dass dieser Wortbestandteil auf dem Markt besonders gebräuchlich sei. Andernfalls lieferten die üblichen Suchmaschinen eine grössere Anzahl einschlägiger Einträge.

J.

J.a Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 23. Februar 2009 die Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da vor Bundesgericht unter dem Aktenzeichen 4A_587/2008 die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches Nr. 54466/2006 – Calvi (fig.) hängig sei, bei welchem die gleichen Rechtsfragen betroffen seien, weswegen von einer präjudiziellen Bedeutung für das vorliegende Verfahren auszugehen sei.

J.b Die mit Verfügung vom 27. Februar 2009 zu einer Stellungnahme zur Sistierung aufgeforderte Beschwerdeführerin teilte mit Schreiben vom 12. März 2009 mit, dass sie dagegen keine Einwände erhebe.

J.c Mit Verfügung vom 18. März 2009 sistierte der Instruktionsrichter das Verfahren unter Hinweis auf das bereits vorliegende Dispositiv des Bundesgerichtsurteils bis zum Vorliegen von dessen Begründung.

J.d Am 11. Mai 2009 wies der Instruktionsrichter die Parteien auf das Vorliegen der Begründung des bundesgerichtlichen Entscheids im Verfahren 4A_587/2008 hin und forderte sie auf, Anträge zur weiteren Prozessführung zu stellen, worauf die Vorinstanz mit Schreiben vom 11. Mai 2009 beantragte, ihr sei eine Frist anzusetzen, um eine Stellungnahme zum Bundesgerichtsentscheid Nr. 4A_587/2008 – CALVI (fig.) vom 9. März 2009 einzureichen. Diesem Begehren wurde mit Verfügung vom 4. Juni 2009 entsprochen.

J.e Am 6. Juli 2009 äusserte sich die Vorinstanz zum Bundesgerichtsentscheid 4A_587/2008 – CALVI (fig.) sowie zu dessen Anwendung auf das vorliegende Verfahren. Sie hält fest, dass ein geographischer Name, bzw. ein geographisches Zeichen, verwendet zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, als Herkunftsangabe verstanden werde. Die Ausnahmen zu dieser Regel fänden sich insbesondere im Bundesgerichtsurteil zum Zeichen YUKON (BGE 128 III 454). Das Zeichen SINO falle in keine der bekannten Ausnahmekategorien, weshalb es als im Hinblick auf die Herkunft beschreibend und in Bezug auf nicht aus China stammende Waren als irreführend angesehen werden müsse.

J.f Die Beschwerdeführerin entgegnete mit Schreiben vom 17. August 2009, SINO in Alleinstellung enthalte keine Herkunftsangabe, weswegen sich die Prüfung von Ausnahmetatbeständen erübrige. Weiter verwies sie auf Markeneintragungen in der Schweiz mit dem Bestandteil SINO.

K.
Auf die weiteren Vorbringen wird, soweit diese rechtserheblich sind, in den Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin auf Schutzausdehnung der IR-Marke 896'962 auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert und deshalb zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.

2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere, in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), genannten Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 *Schmuckkäfer*). Die Eintragung der Marke Nr.896'962 wurde der Vorinstanz am 19. Oktober 2006 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 25. September 2007. Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.

2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse, insbesondere geeignet sei, das Publikum zu täuschen (Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 3 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*).

3.

Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marke SINO auf den Vorwurf eines irreführenden Charakters des Zeichens für Waren nichtchinesischer Herkunft sowie auf dessen Gemeingutzugehörigkeit, da es die Herkunft der Waren beschreibe. Sie führt aus, dass der Abnehmer das Zeichen SINO als Hinweis auf das Land China verstehe. Für Waren nichtchinesischer Herkunft sei das Zeichen SINO daher irreführend, soweit die geographische Bedeutung in der Wahrnehmung der massgeblichen Abnehmerkreise nicht von einem betrieblichen Herkunftsverständnis überlagert werde, das als "secondary meaning" die Irreführungsgefahr verhindern könnte, wofür aber vorliegend keine Anzeichen sprächen.

3.1 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind dem Gemeingut zugehörige Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Darunter fallen unter anderem Angaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Der beschreibende Charakter muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 2.3 *Park Avenue*). Ausserdem muss es jedem Produzenten möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

3.2 Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Herkunftserwartung wecken Zeichen, welche eine geographische Angabe enthalten und den Adressaten zur Annahme verleiten, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geographische Angabe hinweist. Neben direkten geographischen Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG können auch bekannte Zeichenbestandteile und Wortbildungselemente wie etwa "Afri" auf eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.4 *Afri-Cola [fig.]*).

3.3 Keine Herkunftserwartung besteht trotz Verwendung bekannter Zeichenbestandteile, wenn das Zeichen durch weitere Bestandteile im Gesamteindruck derart verändert wird, dass eine Herkunftserwartung ausgeschlossen werden kann (Urteile des Bundesgerichts 4A_508/ 2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola [fig.],* 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.6 *Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]* in casu jeweils verneinend; bejaht in den Urteilen des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E.6.4 *Arizona Girls [fig.]* und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*).

3.4 Eine Herkunftserwartung fehlt auch, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen gehört, nämlich

wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist (bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_587/2008 vom 9. März 2009, E.2.6 f. *Calvi [fig.]*; vgl. ausserdem namentlich zur Frage weiterer Yukon-Kategorien MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? - Anmerkungen zum Entscheid BVGer "AJC presented by Arizona Girls [fig.] in sic! 9/2009 S. 636-644).

3.5 Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke verwendet wird, zur Irreführung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf geniesst, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe zu wecken (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine *Yukon*; wohl weitergehend Urteil des Bundesgerichts 4A_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.5 *Calvi [fig.]*). In solchen Fällen besteht die Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine *Yukon* mit Hinweis).

3.6 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteile des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.1 *Magnum [fig.],* B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 *Chocolat Pavot I [fig.]*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 214). Dieser Grundsatz ist nicht nur bei der Prüfung der Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern auch bei geografisch irreführenden Zeichen anzuwenden. Da häufig beide Tatbestände (Art. 2 Bst. a und Bst. c MSchG) kumulativ erfüllt sind, erschiene eine Beschränkung der landessprachenbezogenen Prüfung auf Gemeingutfälle nicht sachgerecht.

4.
Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist voranzuschicken, dass SINO aus der im mittelalterlichen Latein gebräuchlichen Bezeichnung *sinae* für China, die ursprünglich eine Stadt im Fernen Osten bezeichnete, abgeleitet ist (Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris 2009, S. 2377). In Alleinstellung findet die Bezeichnung in keiner der schweizerischen Landessprachen Anwendung, wie die Beschwerdeführerin zu Recht hervorhebt. Für die Frage, ob die Gefahr einer Irreführung besteht, ist indessen entscheidend, wie die relevanten Verkehrskreise das Zeichen auffassen. Die beanspruchten Waren gehören zu den Gegenständen, die in jedem Haushalt zu finden sind. Relevanter Verkehrskreis ist daher der Durchschnittskonsument.

4.1 Im Deutschen tritt SINO nur als Präfix in zusammengesetzten Worten wie "Sinologie" und "Sinologe" in Erscheinung, wo ihm die Bedeutung China zukommt. Andere Vokabeln als Sinologie (= Wissenschaft von der chinesischen Sprache und Kultur) und Sinologe bzw. Sinologin (= Wissenschafter auf dem Gebiet der Sinologie) gibt es in der deutschen Sprache nicht. Dieser Umstand spricht dafür, dass es sich um einen Fachbegriff handelt. Ob dieser vom Durchschnittskonsumenten als Hinweis auf China verstanden wird, kann indessen aufgrund der Bedeutung des Elementes SINO im französischen Sprachraum offen bleiben.

4.2 Im Französischen wird SINO wenn nicht in Alleinstellung, so doch mittels eines Bindestriches mit anderen, auf Länder bezogenen Adjektiven verbunden. So spricht man – wie auch im Englischen – von den "relations sino-russes" oder "sino-arabes" statt von den "relations chinoises-russes" oder "chinoises-arabes". Im französischen Sprachraum ist demnach das Wort als abtrennbares innerhalb von Adjektiven verwendetes Element mit einer bestimmten eigenen Bedeutung einem breiteren Publikum geläufig. Hierfür spricht ausserdem, dass es in diesem Kontext kein umgangssprachliches Synonym für "sino-", etwa "chino" gibt, so dass auch der Durchschnittskonsument dem Begriff etwa in Pressemitteilungen der Tageszeitungen oder Fernsehnachrichten über internationale Beziehungen regelmässig begegnet. So ergibt eine Recherche nach "sino" bei Tageszeitungen aus der Romandie (Le Temps, Le Matin), dass sino sowohl zur Beschreibung bilateraler Staatenbeziehungen in den unterschiedlichsten Kombinationen, aber auch zur Angabe der Herkunftsverhältnisse von Personen

oder der Zusammensetzung von Gruppen verwendet wird. So ist von "la sino-américaine", Laura Ling, (z.B. Le Matin vom 4. Juni 2009) die Rede, wenn über die von Nordkorea festgehaltene Journalistin US-amerikanischer Staatsbürgerschaft berichtet wird). Ein vergleichbares Bild bietet sich anlässlich einer Recherche beim Radio- und Fernsehsender der Romandie (Radio bzw. Télévision Suisse Romande). Jede Erwähnung in der Presse oder in Geschichtsbüchern von Kriegen oder Grenzverläufen mit chinesischer Beteiligung führt zur Verwendung des Elementes SINO. Auch das im Internet unter http://www.chine-informations. com/ zugängliche Informationsorgan in französischer Sprache "Chine Informations" verwendet den Adjektivbestandteil (> Actualités > Politiques) etwa im Rahmen der Berichterstattung über die russisch-chinesischen Beziehungen. Dem frankophonen Konsumenten ist demnach die Verwendung solcher abtrennbarer Adjektivbestandteile wie "afro-", "ibéro-" oder "turco-" zur adjektivischen Bezeichnung von Ländern generell vertraut, und zwar sogar wenn wie bei "ibéro" ähnlich wie bei "sino" keine Sprachverwandtschaft mit dem Ländernamen, etwa Spanien (französisch: Espagne), besteht. Ausserdem existieren weitere, allerdings weniger verbreitetere Adjektive bzw. Substantive, die SINO als Bestandteil enthalten (sinographe, sinophone, sinophile, sinophilie, sinophobe, sinophobie). Selbst wenn eine Verwechslung mit Variationen des Wortes "sinus" für Nasennebenhöhlen denkbar wäre, liegt dies – allenfalls im Unterschied zum deutschen Sprachraum – gerade nicht auf der Hand, da das Schluss-o von SINO sich deutlich von dem im französischen als "ü" ausgesprochenen "u" in sinus oder sinusite unterscheidet. Demnach ist im Ergebnis mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass jedenfalls für den frankophonen Konsumenten das Adjektivbestandteil "sino" einen eindeutigen Hinweis auf China liefert.

4.3 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Eingabe vom 17. August 2009, S. 3) ist nicht die Existenz des Wortes in Alleinstellung in einer gegebenen Sprache, sondern der Umstand massgeblich, dass es vom Konsumenten als abgeschlossene Sinneinheit betrachtet und verstanden wird. Zu Recht hat sich die Vorinstanz insoweit darauf berufen, dass auch die Bezeichnungen FINN COMFORT und SWISTEC als nicht schutzfähig angesehen wurden, weil sie auf eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des BVGer B-1710/ 2008 vom 6. November 2008 E. 3 ff. *Swistec*; Eidgenössische Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 17. April 1998 in sic! 5/1998 475 E. 3 ff. *Finn Comfort*).

Der Einwand der Beschwerdeführerin, der als massgeblicher Verkehrskreis vorauszusetzende Durchschnittskonsument fasse SINO in Alleinstellung als Fantasiewort auf, kann zumindest für französisch sprechende Konsumenten nicht gefolgt werden. Es existiert kein konkurrierender Bedeutungsgehalt des Zeichens SINO ausser dem Hinweis auf China. Da der Konsument ein Zeichen aber stets auf einen möglichen Bedeutungsgehalt untersucht, bevor er von einem Fantasiewort ausgeht (Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 *Swistec*), käme vorliegend eine Fantasiebezeichnung nur dann in Betracht, wenn eine Mehrheit des relevanten Verkehrskreises der Durchschnittskonsumenten den vorgenannten Bedeutungsgehalt nicht kennt (MARBACH, a.a.O., N. 565 ff., geht von einer Wesentlichkeitsgrenze von 20 % der mutmasslichen Abnehmer aus). Da es sich bei den beanspruchten Waren um solche des täglichen Bedarfs handelt, kann davon ausgegangen werden, dass ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Durchschnittskonsumenten das Zeichen aufgrund der medialen Präsenz des Adjektivelements "sino" (siehe oben E. 3.2) als Hinweis auf China als Herkunftsland der beanspruchten Waren versteht.

4.4 Die Beschwerdeführerin hat sich auf keine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Ausnahmen zum Vorliegen einer Herkunftserwartung berufen (E. 2.2). Die Vorinstanz hat deren Vorliegen verneint. SINO hat anders als etwa PARK AVENUE für Druckereierzeugnisse oder VOLTERRA für Energieverteilung und Energieerzeugung (Urteil des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.4 *Park Avenue*; RKGE vom 23. März 2004 in sic! 10/2004 772 E. 6 *Volterra* bei einem Verkehrskreis von Fachleuten) keinen Symbolgehalt und kann deswegen nicht als Fantasiezeichen aufgefasst werden. Auch eignet sich China ohne weiteres als Produktions-, Fabrikations- und Handelsort sämtlicher der beanspruchten Warengattungen. Auch weitere von der Rekurskommission zugelassene Ausnahmen (Urteil des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.5 in fine *Afri-Cola* mit Hinweisen; vgl. E. 2.4) kann die Beschwerdeführerin nicht für sich in Anspruch nehmen.

4.5 Nach dem Gesagten ist das Zeichen SINO als für die französisch sprechenden Durchschnittskonsumenten irreführender Hinweis in Bezug auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren anzusehen, sofern diese nicht aus der Volksrepublik China stammen. Die Beschwerdeführerin hat es abgelehnt, die Irreführungsgefahr durch

eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren chinesischer Herkunft abzuwenden. Demnach ist der internationalen Registrierung der Schutz zu verweigern, sofern das Zeichen nicht aufgrund der Eintragung vergleichbarer Zeichen im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes (siehe unten E. 5) einzutragen ist.

5.
Aus der Beurteilung des Zeichens als Herkunftshinweis im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG ergibt sich, dass SINO die geographische Herkunft der zu kennzeichnenden Waren beschreibt und damit auch als zum Gemeingut zugehörig im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG nicht schutzfähig ist. Eine Mehrdeutigkeit von SINO sowie weitere Wort- oder Graphikbestandteile, die vom Herkunftshinweis ablenken könnten, bzw. die unmittelbare Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters in Frage stellen könnten, sind nicht ersichtlich.

6.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund der früheren Eintragung vergleichbar lautender Marken, unter anderen CH-Nr. 516'012 SINOSANA, CH-Nr. 382'697 SINOVEDA und CH-Nr. 583'962 SINOVEDA einzutragen sei.

6.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die selbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 6.1 *Chocolat Pavot Verpackungsabbildung [fig.]* mit Hinweisen). Nach konstanter Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 UNOX [fig.], Urteile des BVGer B-7412/2006

vom 1. Oktober 2008 E. 10 *AFRI-COLA* mit Hinweisen, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot I [fig.]*).

6.2 Die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Vergleichsmarken (26) und internationalen Registrierungen (31), die SINO als Bestandteil enthalten (Beschwerdebeilagen 4 und 5) können mit dem strittigen Zeichen nicht verglichen werden, da sie sich aufgrund weiterer Wort- und/oder Graphikelemente vom vorliegenden Zeichen unterscheiden. Zu Recht hebt die Vorinstanz ausserdem hervor, dass es sich bei den meisten Eintragungen um solche älteren Datums handelt, bei deren Beurteilung der heutigen Bedeutung Chinas als Exportnation noch nicht Rechnung getragen werden konnte. Die gewandelte Praxis der Vorinstanz lässt sich am Beispiel der Marke SINOVEDA dokumentieren, bei deren Eintragung im Jahre 1991 (CH-Nr. 382'697) keine Einschränkung auf Waren aus China verlangt wurde, während die Vorinstanz bei der Eintragung einer gleichlautenden Marke (Nr. 583'962) im Jahre 2008 eine Beschränkung auf Waren chinesischer Herkunft voraussetzte.

6.3 Im Fall der gleichlautenden internationalen registrierten Wortmarke SINO (Nr. 867'279) wurde die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz wegen Gemeingutzugehörigkeit und der gegebenen Irreführungsgefahr für sämtliche Waren verweigert, weshalb sich eine Prüfung der Vergleichbarkeit erübrigt.

6.4 Soweit die Beschwerdeführerin auf Firmennamen Bezug nimmt (Schreiben vom 17. August 2009), die als Zeichenbestandteil SINO enthalten, ist darauf hinzuweisen, dass eine Eintragung ins Firmenregister nicht präjudiziell für das Markeneintragungsverfahren ist (Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 *Swistec*).

7.

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Zeichen SINO sei im Ausland, namentlich durch das HABM, welches auch in französischer Sprache die Eintragungsfähigkeit prüfe, zugelassen worden, was indizienhalber zu berücksichtigen sei. Das Bundesgericht lehnt eine grundsätzliche präjudizierende Wirkung ausländische Voreintragungen ab, sieht diese aber als Indiz für die Schutzfähigkeit in Grenzfällen (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*). Von einem solchen kann indessen angesichts des eindeutigen Hinweises auf China, soweit es um die französische Sprache geht, nicht die Rede sein.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist ihr nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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]). In Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 *we make ideas work*, BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- zu erheben, welche der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ist und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Registrierung Nr. 896962-SINO; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer 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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 25. November 2009