Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3269/2009

Urteil vom 25. März 2011

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Kursaal-Casino AG Luzern, Haldenstrasse 6, 6006 Luzern, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller und Rechtsanwalt Silvan Meier, Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 31. März 2009 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006
GRAND CASINO LUZERN.

Sachverhalt:

A.
Am 5. Dezember 2006 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz mit dem Gesuch Nr. 60897/2006 die Wortmarke GRAND CASINO LUZERN zur Eintragung an. Die Marke wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

Klasse 9*: Bespielte CDs, CD-ROMs, DVDs, Audio- und Videokassetten; herunterladbare elektronische Publikationen.*

Klasse 16: *Druckereierzeugnisse; Fotografien; Flyers; Stickers, Aufkleber (Papeteriewaren); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Klasse 18: *Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Klasse 25: *Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Klasse 28: *Spiele, Spielzeug, Spielkarten, Spielwürfel, Spieltische, Spielteppiche; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Klasse 36: *Ausgabe von Gutscheinen; Geldgeschäfte.*

Klasse 41: *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums; Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb eines Variététheaters, Betrieb eines Konzertsaals; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren und Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Theateraufführungen; Musikdarbietungen (Orchester); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Produktion und Veranstaltung von Shows; Veranstaltung von Bällen; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Dienstleistungen bezüglich Freizeitge-staltung; Party-Planung (Unterhaltung); Künstlervermittlung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen; Platzreservierungen für unterhaltende*

und kulturelle Veranstaltungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Informationen und Beratung im Zusammenhang mit unterhaltenden, sportlichen und kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über unterhaltende, sportliche und kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen.

Klasse 43: *Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars und Cafés; Catering; Vermietung von Versammlungs- und Restaurationsräumen; Vermietung von Sälen, Räumen und Terrassen für unterhaltende und kulturelle Veranstaltungen.*

B.
In einer Beanstandung vom 1. Februar 2007 antwortete die Vorinstanz, die Marke GRAND CASINO LUZERN wirke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und sei freihaltebedürftig. Da die Marke mit dem Element LUZERN den Namen der Hauptstadt des gleichnamigen Kantons verwende, könne die Marke überdies irreführend sein und sei auch deshalb zurückzuweisen. In einem weiteren Schreiben vom 13. Februar 2007 liess die Vorinstanz die Beanstandung, es gehe von der hinterlegten Marke eine Irreführungsgefahr aus, fallen. Mit Bezug auf die Beanstandung des Gemeingutcharakters des Zeichens präzisierte sie, inwiefern ein solcher mit Bezug auf die in den Klassen 9, 16, 28, 36, 41 und 43 beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliege.

C.
In einem Schreiben vom 26. Juni 2007 vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass das hinterlegte Zeichen unterscheidungskräftig sei und kein Freihaltebedürfnis daran bestehe.

D.
In einer weiteren Beanstandung vom 18. September 2007 hielt die Vorinstanz grösstenteils an ihrer bisherigen Auffassung fest. Das Zeichen GRAND CASINO LUZERN beschreibe einen beliebigen Anbieter entsprechender Dienstleistungen in Luzern. Im Gegensatz zur ersten Beanstandung stufte sie die Marke für die Dienstleistungen *Erziehung; sportliche Aktivitäten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Informationen und Beratung im*

Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen in Klasse 41 als markenschutzfähig ein. Es sei davon auszugehen, dass das strittige Zeichen für die Dienstleistungen *Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)* in Klasse 41 sogar absolut freihaltebedürftig sei.

E.

Dem hielt die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 25. März 2008 entgegen, es fehle vorliegend an einem künftigen relativen oder absoluten Freihaltebedürfnis, weil auf absehbare Zeit niemand auf die Verwendung des strittigen Zeichens angewiesen sei. Die Bedenken der Vorinstanz, es könnten mehrere Betreiber eines Spielkasinos am Standort in der Stadt oder im Kanton Luzern Konzessionen erhalten oder der Beschwerdeführerin könnte die Konzession nicht erneuert oder entzogen werden, gingen an der Realität dieses staatlich regulierten Marktes vorbei. Zudem spräche die fehlende allgemeine Verwendung eines Zeichens sowie das Vorliegen zahlreicher gleichbedeutender Alternativen gegen dessen Unentbehrlichkeit. Dies müsse erst recht für eine Marke gelten, die aus einer Kombination mehrerer Elemente bestehe. Nach dem Spielbankengesetz hätten die Spielkasinos freie Wahl, wie sie ihnen gesetzlich vorgegebene Bezeichnungen wie etwa "GRAND CASINO" mit weiteren Elementen individualisieren. Die Beschwerdeführerin hielt auch an ihrer Auffassung fest, dass das Zeichen auch nicht sonst wie zum Gemeingut gehöre. Auch einem Zeichen, das aus Elementen des Gemeinguts zusammengesetzt sei, könne im massgeblichen Gesamteindruck Unterscheidungskraft zukommen. Für den Fall, dass die Vorinstanz weiterhin an ihrer Auffassung festhalte, mache die Beschwerdeführerin zusätzlich deren Verkehrsdurchsetzung geltend. Die Beschwerdeführerin sei der Auffassung mit den früher und neu eingereichten Beilagen, die Verkehrsdurchsetzung für alle durch die Vorinstanz beanstandeten Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Überdies könne die Spielbank Luzern auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken.

F.

In ihrer Festhaltung vom 11. Juni 2008 wiederholte die Vorinstanz die Beanstandung und deren Begründung. Die fehlende allgemeine Verwendung der Marke durch Konkurrenzunternehmen schliesse ein

absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus, denn diese könne in tatsächlichen Verhältnissen begründet liegen. Es bestünden keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen zur Bezeichnung eines Casinos mit einer "A-Konzession" in Luzern. Eine Konzession würde in der Regel für 20 Jahre erteilt, könne einem Betreiber aber wieder entzogen werden. Es sei nicht undenkbar, dass ein anderer Spielbankenbetreiber an die Stelle der Beschwerdeführerin trete. Die Vorinstanz habe die von der Beschwerdeführerin eingereichten Durchsetzungsbelege geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass diese nicht ausreichten. Aufgrund des für einzelne Dienstleistungen festgestellten absoluten Freihaltebedürfnisses habe sie die Durchsetzungsbelege in diesem Bereich nicht geprüft. Die Belege liessen bloss auf einen Gebrauch im Bereich der üblichen Tätigkeiten eines Spielkasinos schliessen, also im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen.

G.
Am 3. März 2009 informierte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin telefonisch darüber, dass ihrer Auffassung nach die hinterlegte Marke für alle in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen werden müsste, und räumte ihr vor dem Erlass der von ihr verlangten beschwerdefähigen Verfügung das rechtliche Gehör ein. Die Beschwerdeführerin nahm keine Stellung.

H.
Mit Verfügung vom 31. März 2009 hielt die Vorinstanz fest, das Zeichen beschreibe direkt den thematischen Inhalt der in den Klassen 9 und 16 beanspruchten Waren. Für die Waren in Klasse 28 beschreibe es direkt deren Zweckbestimmung sowie deren Verkaufsort. Für die Dienstleistungen, die von der Hinterlegung in den Klassen 36, 41 und 43 beansprucht werden, beschreibe das Zeichen direkt den Dienstleistungserbringer sowie den Ort, an dem diese erbracht würden. Das Zeichen sei auch für die folgenden Dienstleistungen nicht schutzfähig: *Erziehung; sportliche Aktivitäten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Informationen und Beratung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen*. Diese Dienstleistungen liessen sich nämlich kaum von den "Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen" trennen. Im Übrigen hielt die Vorinstanz an ihren früheren Beanstandungen und deren Begründung

fest, insbesondere auch im Hinblick auf das zum Teil bestehende (absolute) Freihaltebedürfnis am Zeichen. Im Ergebnis wies die Vorinstanz die Markenhinterlegung ausser für die in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren zurück.

I.

Am 18. Mai 2009 reichte die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Beschwerdeführerin vom 31. März 2009 beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde ein, in der sie die folgenden Anträge stellte:

1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 31. März 2009 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND CASINO LUZERN sei aufzuheben und es sei das Eidg. Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke GRAND CASINO LUZERN auch für die Waren und Dienstleistungen

[Auflistung aller von der Marke in den Klassen 9, 16, 28 36, 41 und 43 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. vgl. E. A, vorstehend]

im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2. Eventualiter sei das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND CASINO LUZERN für alle vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum mit Verfügung vom 31. März 2009 zurückgewiesenen, unter Ziff. 1 vorstehend aufgeführten Waren und Dienstleistungen als durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidg. Institutes für Geistiges Eigentum.

Zur Begründung verwies sie auf die früheren Schreiben, reichte allerdings neue Belege und Beweismittel ein. Einlässlich stellte sie nochmals die spezifische Situation im regulierten schweizerischen Spielbankenmarkt und das im Spielbankengesetz vorgesehene Konzessionssystem dar, um zu erklären, dass die einzelnen Markträume durch die heute bestehenden Anbieter weitgehend abgedeckt seien. Was die von der Beschwerdeführerin eingereichten Durchsetzungsbelege anbelangt, hielt die Beschwerdeführerin Folgendes fest: Die im vor-instanzlichen Verfahren eingereichten Belege machten eine Verkehrsdurchsetzung bereits glaubhaft. Wenn die Vorinstanz Belege nicht berücksichtigen wolle, die entweder die Marke in Kombination mit Bildelementen oder ausschliesslich die Wortelemente CASINO LUZERN einschlössen, verfolge sie angesichts der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre eine zu strenge Praxis. Auch in Kombination mit den grafischen Elementen seien die Wortelemente GRAND CASINO

LUZERN dominant. Die Unterdrückung des Wortelements GRAND auf gewissen Belegen sei unschädlich, da die massgeblichen Verkehrskreise auch das Zeichen CASINO LUZERN unweigerlich und ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung brächten.

J.
In ihrer Stellungnahme vom 23. September 2009 beantragte die Vorinstanz in materieller Hinsicht, die Beschwerde sei im Haupt- wie im Eventualantrag kostenpflichtig abzuweisen. Prozessual beantragte sie eine Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Entscheids des Bundesgerichts im Verfahren mit der Nummer 4A_434/2009 betreffend die Marke RADIO SUISSE ROMANDE. Zur Begründung ihrer materiellen Anträge verwies sie weitgehend auf den Inhalt der angefochtenen Verfügung. Die diversen zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eingereichten Merchandisingartikel liessen weder auf einen langjährigen noch auf eine schweizweiten Gebrauch des Zeichens schliessen. Die Waren belegten ohnehin keinen markenmässigen Gebrauch des Zeichens. Schliesslich seien alle eingereichten Artikel, mit Ausnahme von zwei Kugelschreibern zusätzlich mit grafischen Elementen versehen. Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen seien bislang keine oder ebenfalls bloss ungenügende Belege zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung eingereicht worden.

K.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 erklärte sich die Beschwerdeführerin mit der von der Vorinstanz beantragten Sistierung einverstanden. Mit Verfügung vom 8. Oktober 2010 sistierte das Bundesverwaltungsgericht das vorliegende Verfahren bis zur Erledigung des zum damaligen Zeitpunkt vor dem Bundesgericht hängigen Verfahrens mit der Nummer 4A_434/2009. Mit Verfügung vom 5. Januar 2010 wurde die Fortsetzung des Verfahrens angeordnet und den Beteiligten Gelegenheit gegeben, zu dem inzwischen ergangenen Urteil des Bundesgerichts im genannten Verfahren Stellung zu nehmen.

L.
Die Beschwerdeführerin äusserte sich in ihrer Stellungnahme vom 4. Februar 2010 dahingehend, das Bundesgericht sei im Urteil 4A_434/2009 zu recht zum Schluss gekommen, dass das Zeichen RADIO SUISSE ROMANDE für die in den Klassen 38 und 41

beanspruchten Rundfunkdienstleistungen nicht absolut freihaltebedürftig sei.

M.
Die Vorinstanz machte in ihrer Stellungnahme vom 5. Februar 2010 geltend, das genannte Urteil führe aus, dass an Herkunftsangaben in Alleinstellung oder in Kombination mit einer weiteren beschreibenden Bezeichnung grundsätzlich ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Die nicht standortgebundenen Dienstleistungen, auf die sich die generelle Aussage des Bundesgerichts über ein solches Freihaltebedürfnis bezogen habe, seien aber mit den vorliegend zu beurteilenden Dienstleistungen nicht vergleichbar, da letztere standortgebunden seien.

N.
Mit Datum vom 23. April 2010 reichte die Beschwerdeführerin unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. In dieser machte sie geltend, der Bundesrat habe die Öffentlichkeit am 24. März 2010 darüber informiert, dass er nach Kenntnisnahme eines Berichts der ESBK zur "Casinolandschaft Schweiz" plane, zwei neue Spielbankenkonzessionen in die Stadt Zürich und die Region Neuenburg zu vergeben. Die Vorgehensweise des Bundesrates, bei der nur Orte mit einem noch vorhandenen Marktpotential berücksichtigt worden seien, zeige auf, dass an der strittigen Marke kein Freihaltebedürfnis bestehe.

O.
In einer entgegnenden Stellungnahme vom 27. Mai 2010 machte die Vorinstanz zu diesem neuen Vorbringen geltend, der Bericht der ESBK zeige auf, dass der Bundesrat bei der Vergabe von Spielbankenkonzessionen über einen Handlungsspielraum verfüge. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass je nach Marktsituation in Luzern eine weitere Konzession an ein Unternehmen für diesen Standort erteilt werde. Im Jahre 2022 werde über die der Beschwerdeführerin erteilte Konzession neu verhandelt.

P.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.

Q.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird im Laufe des Verfahrens, soweit erforderlich, im Rahmen der Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die verwaltungsgerichtliche Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.22]).

2.1. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247). Zu den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft zählen u.a. Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die

Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, den Zeitpunkt der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen hinterlegt wurde (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! 2003 S. 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998, veröffentlicht in sic! 1998 S. 397 ff. E. 1 *Avantgarde*). Ein Freihaltebedürfnis besteht an Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Ist ein Zeichen unentbehrlich in diesem Sinne ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320 *M/M-Joy*; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande* und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 *Post*). Das Fehlen der Unterscheidungskraft beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 *Radio Suisse Romande*, m.w.H). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). Die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Unterscheidungskraft oder demjenigen eines Freihaltebedürfnisses fällt regelmässig gleich aus (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 249). Bloss entfernte gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Gemeingutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E.1c *Fioretto*, 114 II 371 E.1 S. 373 *alta tensione*).

2.2. Die Vorinstanz begründet teilweise unterschiedlich, inwiefern das Zeichen GRAND CASINO LUZERN für die strittigen Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehöre. Ihrer Auffassung nach beschreibt das Zeichen direkt den thematischen Inhalt der in den Klassen 9 und 16 beanspruchten Waren. Beim Inhalt entsprechend gekennzeichneter Waren im Sinne des Inhalts von Medien gehe es in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise um ein "grosses Casino" oder ein "Grand Casino" in Luzern. Für die in Klasse 28 beanspruchten Waren beschreibe die hinterlegte Marke direkt deren Zweckbestimmung, nämlich, dass diese für ein grosses oder "Grand" Casino in Luzern bestimmt seien. Gleichzeitig beschreibe die Marke den Verkaufsort dieser Waren. Mit Bezug auf die Dienstleistungen, die mit der

Markenhinterlegung in den Klassen 36, 41 und 43 beansprucht werden, beschreibe das Zeichen direkt einen beliebigen Erbringer entsprechender Dienstleistungen sowie den Ort, an dem diese erbracht würden. Im Hinblick auf die Dienstleistungen *"Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)"* in Klasse 41 bestehe sogar ein (absolutes) Freihaltbedürfnis an dem Zeichen.

2.3. Anders beurteilt die Beschwerdeführerin die Frage nach dem Gemeingutcharakter der strittigen Markenhinterlegung. Aufgrund des Konzessionssystems für Spielbanken verfüge sie über ein von den Behörden beabsichtigtes, faktisches Monopol in der Stadt Luzern. Zusammen mit dem Wissen der massgeblichen Verkehrskreise um den langjährigen Betrieb eines Spielkasinos am Standort wirke die Marke im Gesamteindruck auch für die strittigen Waren und Dienstleistungen ursprünglich unterscheidungskräftig. Eine Kombination aus mehreren, an sich zum Gemeingut gehörenden Elementen in einer Marke könne unterscheidungskräftig wirken. GRAND CASINO LUZERN weise nicht auf ein beliebiges Grand Casino mit sogenanntem Grand Jeu, sondern auf den einen aktuell und auf unabsehbare Zeit einzigen Dienstleistungserbringer in der Stadt Luzern hin, nämlich auf die Beschwerdeführerin. Durch das Zeichen GRAND CASINO LUZERN würden insbesondere die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 36, 41 und 43, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin allesamt dem üblichen Dienstleistungsangebot eines Grand Casinos zugeordnet werden können, im Sinne einer Marke individualisiert. Wieso die Vorinstanz die Unterscheidungskraft der Marke für die Waren der Klassen 18 und 25 einerseits und für die Waren der Klasse 28 andererseits unterschiedlich beurteilt habe, sei nicht nachvollziehbar. Dass es unter den in Klasse 28 beanspruchten Waren solche gebe, deren Zweck in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise darauf beschränkt sei, in einem Grand Casino in Luzern verwendet zu werden, gehe an der Realität vorbei. Die Besucher eines Spielcasinos könnten aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht selbst gekaufte Spielwürfel, -karten und ähnliche mitgeführte Artikel verwenden. Die Käufer entsprechend gekennzeichneter Waren würden diese nicht mit einem unbestimmten Verkaufsort, sondern mit Erinnerungen an den Besuch beim Grand Casino Luzern der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen. Auch für die Waren in den Klassen 9 und 16 sei die Marke ursprünglich unterscheidungskräftig, weil das schweizerische Publikum und insbesondere informierte Besucher von Spielkasinos wüssten, dass sich

solchermassen gekennzeichnete Waren auf das Grand Casino in Luzern bezögen.

3.

3.1. Der schweizerische Spielbankenmarkt ist staatlich reguliert. Für die Errichtung und den Betrieb von Spielkasinos braucht es nach dem schweizerischen Recht eine Standort- beziehungsweise eine Betriebskonzession (vgl. Art. 10 des Bundesgesetzes über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 1998 [Spielbankengesetz, SBG; SR 935.52]). Art. 8 Abs. 1 SBG definiert als "Grand Casino" eine Kategorie von Spielbanken, nämlich diejenige, bei der die Spielbank sowohl Tischspiele als auch Spiele an Glücksspielautomaten anbieten und die Spiele innerhalb der Spielbank sowie mit Spielen anderer Spielbanken vernetzen darf, insbesondere zur Bildung sogenannter Jackpots. Für diese Art Spielkasino bedarf es nach Art. 8 Abs. 1 SBG einer "A-Konzession". Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6937/2007 vom 29. September 2008 entschieden, die Casino Locarno SA dürfe mangels einer solchen A-Konzession den Zusatz "Grand" in "Grand Casino Locarno" nicht führen. Dieses Urteil wurde bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 2C_796/2008 vom 12. März 2009. Die Spielbanken sind laut Art. 9 SBG auf die interessierten Regionen ausgewogen zu verteilen. Gänzlich verboten ist die telekommunikationsgestützte Durchführung von Glücksspielen, insbesondere diejenige mittels Internet (Art. 5 SBG). Zweck des SBG ist es, einen sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten, kriminelle Machenschaften zu verhindern und sozialschädlichen Auswirkungen des Betriebs von Spielkasinos vorzubeugen. Der Betrieb von Spielkasinos soll dem Staat zu Einnahmen verhelfen und den Tourismus fördern (Art. 2 SBG). Die Tätigkeit der Spielbanken untersteht der Aufsicht der ESBK (Art. 46 ff. SBG). Derzeit verfügen in der Schweiz sieben Spielbanken über eine A-Konzession und 12 Spielbanken über eine B-Konzession. Grand Casinos bestehen in den Orten Baden, Basel, Bern, Lugano, Luzern, Montreux, St. Gallen (vgl. www.esbk.admin.ch). Spielkasinos bieten nicht ausschliesslich Glücksspiele an, sondern bekanntlich auch einen Rahmen mit gastronomischen und Unterhaltungsdienstleistungen (vgl. etwa www.grandcasinobasel.com oder www.grandcasinobaden.ch). Laut einer Information der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) hat der Bundesrat am 24. März 2010 beschlossen, für die Stadt Zürich und die Region Neuenburg Konzes-sionsvergabeverfahren (eine A-Konzession in Zürich und eine B-Konzes-sion in der Region

Neuenburg) auszuschreiben. Bis zum 31. Dezember 2010 sind für die Stadt Zürich fünf Gesuche eingereicht worden (www.esbk.admin.ch "Themen" / "Konzessionsverfahren 2010/2011", besucht am 9. März 2011).

3.2. Unter Bezugnahme auf die Besonderheiten dieses regulierten Marktes hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, der Bundesrat habe ihr eine nicht übertragbare Spielbankenkonzession ("A-Konzession ") für 20 Jahre erteilt. Die ESBK sei in einem Bericht aus dem Jahre 2006 zum Schluss gekommen, dass der schweizerische Spielbankenmarkt über Jahre hinaus als gesättigt erscheint. Auch das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern habe in einer Stellungnahme zu Handen der ESBK im Namen der Luzerner Regierung festgehalten, es sähe kein Bedürfnis für die Vergabe einer zusätzlichen Spielkasino-Konzession im Raum der Zentralschweiz. Die Beschwerdeführerin machte mehrfach geltend, dass der schweizerische Casinomarkt gesättigt und insbesondere in und um Luzern auf lange Sicht nicht mit der Vergabe von Konzessionen für ein weiteres Spielkasino zu rechnen sei.

4.

Um zu prüfen, ob und inwiefern die Marke GRAND CASINO LUZERN für die strittigen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend wirkt, sind als erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen präsentieren sich die massgeblichen Verkehrskreise als die Massen erwachsener Privatpersonen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten in der Schweiz. Bei den unter anderem in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *"Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums; Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht) Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb eines Variététheaters, Betrieb eines Konzertsaals; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren und Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Produktion von Shows; Künstlervermittlung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen"* sowie *"Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form"* stehen Unternehmen und damit spezialisierte Verkehrskreise als Nachfrager solcher Dienstleistungen im

Vordergrund (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2009 E. 3.1 *Gipfeltreffen).* Hierbei geht es einerseits um Unternehmen, die Dritte damit betrauen, in einer entsprechenden Lokalität die genannten Einrichtungen aus dem Kultur- und Unterhaltungsbereich zu führen ("*Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums", Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle*, etc.), andererseits um Nachfrager von Dienstleistungen im Bereich von Kongressen, Seminaren und Ähnlichem, von Ausstellungen, eines Künstleragenten, von Produzentendienstleistungen für diverse Medien und den Dienstleistungen eines Herausgebers von Medien. Es sind nicht überwiegend Privatpersonen, die solche Dienstleistungen nachfragen, sondern Unternehmen.

5.

5.1. Nach dem Nachschlagewerk Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts (Hrsg.): MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON in 15 Bänden, Band 7, Mannheim 1983, S. 494 wird unter einem "Kasino" bzw. einem "Casino" allgemein ein Gebäude mit Räumen für gesellige Zusammenkünfte und speziell ein Gebäude mit Einrichtungen für Glücksspiele (sogenannte Spielkasinos) verstanden. Laut DUDEN handelte es sich bei einem Casino oder "Kasino" (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, S. 282, Stichwort "Casino") ursprünglich um einen Speiseraum (für Offiziere) und handelt es sich heute um die Kurzform für "Spielkasino" oder "Spielbank" (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, S. 566, Stichwort "Kasino" sowie Langenscheidt Redaktion (Hrsg.): Handwörterbuch Französisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2006, S. 122, Stichwort "casino"). In der Schweiz existieren einige als "Casino" bezeichnete kommerzielle Veranstaltungsorte für gesellschaftliche Zusammenkünfte wie Bankette, Seminare, Kongresse etc., die keine Spielkasinos sind. Als Beispiele dienen: das "Casino" in der Stadt Bern, das sog. Stadtcasino, das "Gundeli Casino" und das "Sommercasino" in der Stadt Basel, das Kongresszentrum "Schaffhauser Park Casino" in Schaffhausen, "das Casino Theater Burgdorf" in Burgdorf, das "theater casino zug" in Zug und "Le Restaurant Casino" in Morges. Diese Beispiele belegen, dass im Sprachgebrauch der massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise auch der allgemeinere Sinngehalt von "Casino" bzw. "Kasino" als Gebäude mit Räumen für gesellige Zusammenkünfte aktuell vorhanden ist. Erhellend ist in diesem Zusammenhang die Geschichte des "Casinos"

in der schweizerischen Stadt Baden: Mit einer Umbenennung des "Kursaals", der ursprünglich aus einem zentralen Konzert- und Ballsaal, einem Restaurant, zwei Damensalons sowie einem Billardzimmer bestand, in "Stadtcasino" änderte sich auch dessen Funktion: Heute wird das Gebäude, ausser für Feste, auch für Kongresse und Tagungen, als Spielcasino und als Restaurant genutzt (vgl. http://www.baden.ch/documents/Kursaal_Casino.pdf).

"Grand" bedeutet auf Französisch "gross" (Langenscheidt Redaktion (Hrsg.): Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, S. 339). Gleichzeitig ist "Grand Casino" auch ein Fachausdruck aus der Spielbankenbranche (vgl. oben E. 3.1).

Bei Luzern handelt es sich um einen Kanton im Schweizer Mittelland, am Nordrand der Alpen. Gleichzeitig gibt es einen Bezirk "Luzern" innerhalb des gleichnamigen Kantons. Die Hauptstadt des Kantons heisst ebenfalls Luzern (Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts (Hrsg.): MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON in 15 Bänden, Band 8, Mannheim 1983, S. 647 ff.).

Aufgrund der Stellung der einzelnen Elemente innerhalb der Marke, deren Sinngehalt und des Umstands, dass die Elemente "GRAND" und "CASINO" beide der französischen Sprache zugeordnet werden können, werden die massgeblichen Verkehrskreise darin eher eine Einheit erblicken und das Element "Luzern" nicht direkt mit "GRAND" oder "CASINO" in Verbindung bringen. Demnach steht die Bedeutung "grosses Spielkasino" / "Luzern" und bei den Teilen der massgeblichen Verkehrskreise, die den Fachausdruck kennen, "Grand Casino" / "Luzern" im Vordergrund. Angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise "Luzern" mit der Hauptstadt des gleichnamigen Kantons und nicht primär mit dem Kanton oder dem ebenfalls gleichnamigen Bezirk in Verbindung bringen (BGE 128 III 401 E. 6 *luzern.ch*). In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, welchen Sinngehalt die massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen "GRAND CASINO LUZERN" zuordnen, wenn sie sich im Kontext der einzelnen strittigen Waren und Dienstleistungen mit dem Zeichen konfrontiert sehen.

5.2.

5.2.1. Bezüglich der in den Klassen 9 und 16 strittigen Waren gilt es zu beachten, dass gemäss der Rechtsprechung bei einigen Waren als Wert nicht deren äussere Merkmale im Vordergrund stehen, sondern deren geistiger Inhalt. Zu diesen Waren zählen vor allem Medien. Hier versuchen die massgeblichen Verkehrskreise die Marke insbesondere im Hinblick auf den möglichen Inhalt und nicht bloss auf die äusseren Merkmale der Waren zu deuten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 *Park Avenue*, mit Verweis auf B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 *Pirates of the Carribean*). Diese Rechtsprechung ist auch im vorliegenden Fall heranzuziehen: Was die in den Klassen 9 und 16 beanspruchten, strittigen Waren anbelangt, interpretieren die massgeblichen Verkehrskreise die Marke GRAND CASINO LUZERN als Hinweis darauf, dass es bei diesen Medien (CDs, DVDs, Druckereierzeugnisse, Aufkleber, etc.) inhaltlich um ein grosses (Spiel-)Kasino oder ein GRAND CASINO in der Stadt Luzern geht. Die Marke wirkt insofern direkt beschreibend für den Inhalt dieser Waren. Es wäre damit kaum zu vereinbaren, gleichzeitig anzunehmen, dass die massgeblichen Verkehrskreise der Marke auch Hinweise auf äussere Merkmale der Waren wie etwa auf den Produktions- oder Vertriebsort derselben entnehmen würden. Gegen den wie dargestellt beschreibend wirkenden Charakter der Marke für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 würde selbst das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argument nichts ausrichten, die Marke sei ursprünglich unterscheidungskräftig, weil das schweizerische Publikum und insbesondere informierte Spielbankenbesucher wüssten, dass sich solchermassen gekennzeichnete Waren auf das Grand Casino in Luzern bezögen. Die Marke bliebe für den Inhalt der Medien beschreibend. Ob es sich tatsächlich so verhält, kann deshalb dahingestellt bleiben.

5.2.2. Im Kontext mit den Waren *Spiele, Spielzeug, Spielkarten, Spielwürfel, Spieltische, Spielteppiche; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft* in Klasse 28 erweist sich die strittige Marke ebenfalls als beschreibend, insofern der Verwendungszweck im Einsatz in einem "Grand Casino" oder "grossen Kasino" in "Luzern" liegt, aber auch in dem Sinn, dass die Waren von einem nicht näher bestimmten Grand Casino in der Stadt Luzern vertrieben werden. Dass es nach Meinung der Beschwerdeführerin angesichts der immensen Sicherheitserfordernisse realitätsfremd sei anzunehmen, die Gäste einer Spielbank könnten selbst mitgeführte entsprechende Artikel beim Spiel einsetzen, steht zu dieser Auslegung nicht im Widerspruch. Insbesondere

die Möglichkeit, dass ein Grand Casino in Luzern entsprechende Waren vertreibe, sagt nichts darüber aus, wo diese Waren nach dem Erwerb Verwendung finden. Ebenso ist es für die Beurteilung der originären Unterscheidungskraft unmassgeblich, welche Erinnerungen Personen, die mit der streitgegenständlichen Markenhinterlegung gekennzeichnete Waren in den Lokalitäten der Beschwerdeführerin gekauft haben, mit den entsprechenden Waren verbinden. Abzustellen ist insoweit einzig auf die Sicht aller (unvoreingenommenen) Individuen der massgeblichen Verkehrskreise. Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, dass nicht ersichtlich sei, weshalb die Vorinstanz die Marke für die Waren in den Klasse 18 und 25, nicht aber für diejenigen in Klasse 28 zum Markenschutz zugelassen habe, ist unbehelflich. Denn die Schutzfähigkeit einer Marke ist grundsätzlich für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzeln zu beurteilen, sodass aus der Schutzfähigkeit eines Zeichens für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nichts zu Gunsten von dessen Schutzfähigkeit für andere Waren oder Dienstleistungen abgeleitet werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2009 vom 18. Oktober 2007 E. 5.1.1 *Gipfeltreffen*).

5.2.3. Was die strittigen Dienstleistungen der Klassen 36 und 43 anbelangt, so gehören diese zum üblichen Angebot eines Dienstleistungserbringers der Spielkasinobranche, deren Wirtschaftsteilnehmer in der Regel auch Unterhaltungsdienstleistungen und gastronomische Dienstleistungen anbieten. Es ist insoweit mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke dahingehend auffassen, diese beschreibe einen beliebigen entsprechenden Dienstleistungserbringer in Luzern bzw. eine Lokalität in Luzern, wo diese Dienstleistungen erbracht werden. Die Marke ist für diese Dienstleistungen daher originär beurteilt direkt beschreibend. Die Beschwerdeführerin zählt alle strittigen Dienstleistungen und damit auch die soeben genannten Dienstleistungen in den Klassen 36 und 43 zum üblichen Dienstleistungsangebot eines "Grand Casinos", zieht aber daraus nicht den Schluss, die Marke wirke direkt beschreibend, sondern leitet daraus ab, dass sie angesichts des regulierten Spielbankenmarktes und der exklusiven Stellung, die die Beschwerdeführerin aufgrund der Regulierung in absehbarer Zukunft in Luzern unweigerlich geniessen werde, auf sie selbst verweise. Regulatorisch erleichterte Marktbedingungen bedeuten indessen noch keine Bekanntheit an sich, und zukünftige, hypothetische Verhältnisse vermögen die Markenbeurteilung nicht zu beeinflussen. Deshalb ist

davon auszugehen, dass die Marke gerade für die üblichen Dienstleistungen eines Spielkasinos, die vorliegend in den Klassen 36 und 43 beansprucht sind, originär beschreibend wirkt.

5.2.4. Einige Dienstleistungen der Klasse 41, für welche die Marke beansprucht wird, werden in einem Spielkasino aufgrund seiner auf hohe Ansprüche ausgerichteten Dienstleistungsstruktur typischerweise angeboten und naturgemäss erwartet, nämlich: "*Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb eines Variététheaters, Musikdarbietungen (Orchester); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Produktion und Veranstaltung von Shows; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Party-Planung (Unterhaltung)*". Andere Dienstleistungen gehören in einem "Casino" als Haus für gesellschaftliche Zusammenkünfte zum naheliegenden und gängigen Angebot. Dies gilt für die Dienstleistungen: "*Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums; Betrieb eines Konzertsaals; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren und Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Theateraufführungen; Veranstaltung von Bällen; Künstlervermittlung; Platzreservierungen für unterhaltende und kulturelle Veranstaltungen; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über unterhaltende, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen.*" Demgegenüber können in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise weder als erwartetes Angebot eines Spielkasinos noch als Angebot eines Hauses für gesellschaftliche Zusammenkünfte die Dienstleistungen "*Erziehung; sportliche Aktivitäten; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Informationen und Beratung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen"* gezählt werden. Mit Bezug auf diese dritte Gruppe hat die Vorinstanz das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft somit zu Unrecht verneint. Auch das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses zu Gunsten der

Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Marke GRAND CASINO LUZERN ist im Bereich dieser dritten Gruppe nicht ersichtlich. In diesem Umfang gehört die Marke somit nicht zum Gemeingut.

5.3. Das Zeichen zählt damit für alle von der Vorinstanz zurückgewiesenen Waren der Klassen 9, 16 und 28 und alle zurückgewiesenen Dienstleistungen in den Klassen 36, 41 und 43 mit Ausnahme der Dienstleistungen *"Erziehung; sportliche Aktivitäten; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)*; *Informationen und Beratung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen*" (Klasse 41) zum Gemeingut, weil es, originär beurteilt, nicht konkret unterscheidungskräftig wirkt. Das faktische Monopol der Beschwerdeführerin in der Stadt Luzern vermag daran nichts zu ändern, bzw. führt nicht dazu, dass ein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf ein einziges Unternehmen betrachten würde.

6.

6.1. Nach Art. 2 Bst. a MSchG kann sich ein Zeichen, das zum Gemeingut gehört, für Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und auf dieser Basis Markenschutz geniessen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 5.1 *Radio Suisse Romande*).

6.2. Keine Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehet (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 *Radio Suisse Romande*). Ein absolutes Freihaltebedürfnis an einem Zeichen kann insbesondere verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht (Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2010 vom 12. Januar 2011 E.3.3, mit Verweis auf BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 321 *M/M-Joy*, 131 III 121 E. 4.4 S. 130 *Smarties*; Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.5.1 *Post*). Bei der Beurteilung der Unentbehrlichkeit ist nicht nur auf die Bedürfnisse der aktuellen Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf diejenigen der

potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 *Vuvuzela*). Schliesslich hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung festgehalten, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis für Herkunftsangaben im Zusammenhang mit Dienstleistungen mit grösserer Zurückhaltung anzunehmen sei als bei Waren, da Dienstleistungserbringer ein weniger ausgeprägtes Bedürfnis hätten als die Hersteller und Vertreiber von Waren, auf die Herkunft ihrer Dienstleistungen hinzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 *Radio Suisse Romande*).

In der Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde unter anderem ein absolutes Freihaltebedürfnis bejaht an den Wörtern *Post* für Dienstleistungen der Klasse 39 (Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.5.2 ff. *Post*), *Suave* für Parfum und parfümierte Erzeugnisse (Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 1975 E. 3b, veröffentlicht in Schweizerisches Patent- Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1976 I S. 24 f.), an "*beau*", "*bel*" und "*belle*" (BGE 100 Ib 250 E.1 *Sibel*), an t*rois plants* für Wein (BGE 84 II 221 E. 2b *trois plants*). Abgelehnt wurde die Annahme eines absoluten Freihaltbedürfnisses in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dagegen beispielsweise für die Wörter *BIONORM* für Schlankheitsmittel zur Erhaltung der Gesundheit (Urteil des Bundesgerichts vom 29. März 1977 E. 3, veröffentlicht in PMMBl, 1977 I S. 44 f. *Bionorm*) oder *Grand Amour* für Weine (Urteil des Bundesgerichts vom 6. November 1990 E.2, veröffentlicht in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1991 S. 91 f. *Grand Amour*). In den beiden letztgenannten Urteilen hat das Bundesgericht andererseits festgehalten, dass die Verbindung aus zwei an sich zum Gemeingut gehörenden Elementen eine schutzfähige Marke bilden könne (Urteile des Bundesgerichts vom 29. März 1977 E.3, veröffentlicht in PMMBl 1977 I S. 44f. *Bionorm* und vom 6. November 1990 E. 2b, veröffentlicht in SMI 1991 S. 91 f. *Grand Amour*). Entsprechend kann die Kombination zweier an sich absolut freihaltebedürftiger Elemente im Einzelfall dazu führen, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis an der entsprechend zusammengesetzten Marke zu verneinen ist, es sei denn, dieses ergebe sich gerade aus dem Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt. Mit Bezug auf das Zeichen *luzern* bzw. *LUZERN* hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung die Frage offen gelassen, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis an dem Wort bestehe (BGE 128 III 401 E.6 *luzern.ch*). Als nicht absolut freihaltebedürftig, sondern einer Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich

zugänglich hat das Bundesgericht dagegen die direkten schweizerischen Herkunftsangaben *Appenzeller* für Käse (BGE 128 III 441 E. 1.1 *Appenzeller*) und *Valser* für Mineralwässer (BGE 117 II 321 E 3.a *Valser*) beurteilt. Schliesslich hat es im Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 *Radio Suisse Romande* für Rundfunkdienstleistungen zwar das Zeichen *RADIO* als absolut freihaltebedürftig qualifiziert, nicht aber das Zeichen *RADIO SUISSE ROMANDE* im Gesamteindruck, obwohl es davon ausgegangen ist, dass die übrigen mit der betreffenden Markenhinterlegerin konkurrierenden lokalen und regionalen Radiosender grundsätzlich in der Lage sein müssten, auf den Ort ihrer Tätigkeit hinzuweisen.

6.3. Für welche der beanspruchten, noch strittigen Waren und Dienstleistungen allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis an dem Zeichen GRAND CASINO LUZERN besteht, ist damit vor der Frage der besonderen Verkehrsgeltung zu prüfen.

6.3.1. Die Vorinstanz hat geltend gemacht, an der Marke GRAND CASINO LUZERN bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis für die Dienstleistungen *Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)"* in Klasse 41. Die Beschwerdeführerin geniesse nämlich keine zeitlich unbefristete gesetzlich bedingte Monopolstellung, die ausschliessen würde, dass Konkurrenten am Markt auftreten, die auf die Verwendung des Zeichens angewiesen seien. Die fehlende allgemeine Verwendung der Marke durch Konkurrenzunternehmen schliesse ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus, denn diese könne in faktischen Verhältnissen begründet liegen. Ferner fehlten zahlreiche gleichwertige Alternativen zur Bezeichnung eines Spielkasinos mit einer A-Konzession in Luzern. Wenn auch die Vorinstanz die Ansicht der Beschwerdeführerin teile, wonach in naher Zukunft wahrscheinlich keine weiteren Spielkasinos in Luzern eröffnet würden, würde eine Konzession in der Regel bloss für eine beschränkte Dauer von 20 Jahren erteilt. Sie könne einem Betreiber wieder entzogen werden. Der einmal erlangte Markenschutz lasse sich hingegen beliebig lange perpetuieren.

Demgegenüber schliesst die Beschwerdeführerin ein (absolutes) Freihaltebedürfnis an der Marke im Umfang der genannten Waren und Dienstleistungen insbesondere angesichts ihrer exklusiven Marktstellung in Luzern aufgrund des regulierten Spielbankenmarkts aus. Es fehlt ihrer Ansicht nach nicht bloss an einem aktuellen, sondern auch an einem

künftigen Freihaltebedürfnis, weil auf absehbare Zeit keine Konkurrenten auf die Verwendung des strittigen Zeichens angewiesen seien. Selbst wenn wider Erwarten die Situation eintreten sollte, dass mehrere Betreiber eines Casinos am Standort in der Stadt oder im Kanton Luzern Konzessionen oder "A-Konzessionen" erhalten sollten, bleibe es Dritten unbenommen, bei einem ordentlichen Gericht auf die Löschung der Marke der Beschwerdeführerin zu klagen. Zudem sprächen die fehlende allgemeine Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den Dienstleistungen *"Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)"* sowie das Vorliegen zahlreicher gleichwertiger Alternativen gegen die Unentbehrlichkeit des Zeichens, wobei das absolute Freihaltebedürfnis der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an einem Wort bereits entfalle, wenn eine einzige Möglichkeit der Alternativbenennung bestehe.

6.3.2. Die Rechtsprechung hat in einigen Urteilen das Vorliegen eines absoluten Freihaltbedürfnisses für bestimmte Marken angesichts von Sonderverhältnissen verneint. So wurde am entsprechenden Markt ein absolutes Freihaltebedürfnis an dem Zeichen *SWISS ARMY* für bestimmte Waren und Dienstleistungen verneint, weil die schweizerische Armee Staatsaufgaben erfülle und angesichts der daraus entstehenden Sicherheitsrisiken und Effizienzeinbussen mit der Bildung weiterer schweizerischer Armeen in Zukunft nicht gerechnet werden könne (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3535/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 *Swiss Army*). In ähnlicher Weise wurde ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen *The Royal Bank of Scotland* für einschlägige Dienstleistungen verneint, weil die betreffende Markenhinterlegerin dieses Zeichen aufgrund eines königlich eingeräumten und gesetzlich verankerten Privilegs seit rund 280 Jahren exklusiv benutzen dürfe (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 *The Royal Bank of Scotland*).

Mit diesen Konstellationen lässt sich der vorliegende Fall jedoch nicht vergleichen, auch wenn zwischen den Verfahrensbeteiligten weitgehend Einigkeit darüber besteht, dass mit der Eröffnung eines neuen Spielkasinos (mit einer A-Konzession) in Luzern in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Beschwerdeführerin ihre Konzession in naher Zukunft entzogen wird und ein anderes Unternehmen an ihre Stelle tritt.

6.4. Wenn auch die hier interessierenden Dienstleistungen zum Kernbereich der Tätigkeit eines Spielkasinos gehören und dies auf ein absolutes Freihaltebedürfnisses hindeutet, ist zu beachten, dass die insofern besonders zentralen, branchenwichtigen Elemente GRAND und CASINO im Gesamteindruck durch das Element LUZERN ergänzt werden. Die Marke ist daher gesamthaft im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. oben E. 6.2), namentlich mit Blick auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 *Radio Suisse Romande* zu untersuchen. Das Argument der Vorinstanz, die Fälle seien nicht vergleichbar, weil es im vorliegenden Fall um eine Marke für standortgebundene Dienstleistungen, in jenem aber um eine Marke für nicht standortgebundene Dienstleistungen ging, greift dabei zu kurz. Denn das Bundesgericht hat auch in jenem Fall das Bedürfnis der betreffenden Konkurrenten, auf den Ort ihrer Tätigkeit hinzuweisen, grundsätzlich anerkannt, wobei es allerdings gleichzeitig das entsprechende Bedürfnis von Dienstleistungserbringern als insgesamt geringer eingestuft hat, als dasjenige von Warenherstellern und -vertreibern, auf die Herkunft ihrer Waren hinzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 *Radio Suisse Romande*). Die beiden Fallkonstellationen sind daher entgegen der Auffassung der Vorinstanz weitgehend vergleichbar. Wie bei der Marke RADIO SUISSE ROMANDE für einschlägige Dienstleistungen ist aber im Gesamteindruck auch vorliegend jedenfalls kein absolutes Freihaltbedürfnis an der Marke GRAND CASINO LUZERN für die strittigen Waren und Dienstleistungen erkennbar. Im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Zeichen Luzern (vgl. BGE 128 III 401 E.6 *luzern.ch*) kann nicht davon ausgegangen werden, dass ausserhalb der Stadt Luzern allenfalls eines Tages tätige Konkurrenten auf die Marke GRAND CASINO LUZERN unverzicht- und -substituierbar angewiesen sein könnten. In mittlerer Zukunft innerhalb der Stadt Luzern tätige potentielle Konkurrenten werden aber durch eine Registrierung der vorliegenden Marke durch die Beschwerdeführerin nicht daran gehindert, auf den Ort ihrer Tätigkeit hinzuweisen. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz eine Reihe gleichwertiger Alternativen als Marken für entsprechende Dienstleistungsanbieter dargetan ("Luzerner Grand Casino", "Grand Casino Stadt Luzern", und "Grand Casino Leuchtenstadt"). Im Ergebnis handelt es sich bei GRAND CASINO LUZERN auch mit Bezug auf die Dienstleistungen *Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)"* in Klasse 41 im Gesamteindruck nicht um ein

absolut freihaltebedürftiges, sondern um ein einer Verkehrsdurchsetzung zugängliches Zeichen.

7.
Damit ist zu prüfen, ob sich die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für welche ihr konkrete Unterscheidungskraft fehlt (vgl. oben E. 5.3), im Verkehr durchgesetzt hat.

7.1. Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 *Post;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.2 *Stuhl [3D]*, m.w.H.). Nicht erforderlich ist dabei, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 *Appenzeller*). Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung ein Rechtsbegriff; bei der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen Verkehrsgeltung konkret erfüllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 *Post*). Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat dies zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.4.1 *Stuhl [3D]*). Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.4.1 *Stuhl [3D]*, m.w.H; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 42; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 188 ff.). Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss daher nicht zur vollen Überzeugung der zuständigen Behörde er-bracht werden, sondern es genügt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2, S. 333 *Swatch*, 125 III 368 E. 4; 120 II 393 E. 4c). Eine Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belegen oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (BGE 130 III 328 E. 3.1 S. 332 *Swatch*; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 189; MARBACH, a.a.O., N. 455). Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-3394/2007 vom 29. September 2008 E.6.1, m.w.H. *Salesforce.com*). Allfällige Durchsetzungsbelege müssen sich daher nachweislich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen. Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem Recht unter anderem deren markenmässigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 *Tripp Trapp*). Insbesondere muss auf allfälligen Durchsetzungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchem und so in Erscheinung getreten ist, wie sie auch geschützt werden soll (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1, m.w.H. *Post*, B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 *Diagonal*, veröffentlicht in PMMBl 1980 S. 10). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich zudem nur auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, für welche sie nachgewiesen worden ist (Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S. 242 ff. E. 5.a *Postgelb [Farbmarke]*). Grundsätzlich muss die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden (BGE 128 III 441 E. 1.2 *Appenzeller*). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E.8 *traveltip Das Magazin für Ferien [fig.]*). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 *traveltip Das Magazin für Ferien [fig.]* und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5. *Yeni Raki/Yeni Efe*). In der Rechtsprechung besteht die Tendenz, eine umso stärkere Verkehrsdurchsetzung zu fordern, je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen originär wirkt (vgl. BGE 128 III 441 E. 1.4 *Appenzeller*, BGE 117 II 321 E. 3.a *Valser*; kritisch hierzu

MARBACH, a.a.O., N. 432). Schliesslich ist die Durchsetzung einer Marke aufgrund ihres genügend intensiven und umfangreichen Gebrauchs für eine kleinere Anzahl Waren oder Dienstleistungen rascher anzunehmen als für eine Vielzahl von Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich die diesbezüglichen Aufwendungen des Markenhinterlegers naturgemäss verteilen. Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).

7.2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, sie habe mittels Belegen, die einen Markengebrauch während sieben Jahren zeigten, die Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht. Überdies blicke sie auf eine rund 100-jährige Tätigkeit im Markt zurück. Umfang und Intensität der Benutzung der strittigen Marke seien so erheblich, dass vorliegend von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke ausgegangen werden könne, obwohl die Belege keinen Gebrauch während zehn Jahren abdecken würden. Wenn die Vorinstanz Belege nicht berücksichtige, die entweder die Marke in Kombination mit Bildelementen oder nur die Wortelemente CASINO LUZERN einschlössen, verfolge sie angesichts der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre eine zu strenge Praxis. Auch in Kombination mit den zum Teil bei den Gebrauchsbelegen auftretenden grafischen Elementen seien die Wortelemente GRAND CASINO LUZERN dominant. Auch sei die Unterdrückung des Wortelements GRAND auf gewissen dieser Belege unschädlich, da die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "CASINO LUZERN" ebenso unweigerlich und ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung brächten.

7.3. Die Vorinstanz hat die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung in sich schlüssig ausschliesslich mit Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen geprüft, für welche sie kein absolutes Freihaltebedürfnis an der Marke erkannt hat. Dabei ist sie zum Schluss gekommen, dass diese nicht ausreichten, um eine Verkehrsdurchsetzung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Aus den Belegen könne gefolgert werden, dass das Zeichen seit zehn Jahren auf dem Markt anzutreffen sei. Jedoch werde damit nicht der erforderliche gesamtschweizerische, markenmässige Gebrauch glaubhaft gemacht. Zudem zeigten die Belege häufig die gleichzeitige Verwendung grafischer Zusatzelemente zum strittigen Zeichen oder enthielten ausschliesslich die Wortelemente "Casino Luzern". Weiter liessen die Belege bloss auf einen

Gebrauch im Bereich der üblichen Tätigkeiten eines Spielkasinos schliessen, also im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen. Die zahlreichen eingereichten Merchandisingartikel, einschliesslich einer Sporttasche, liessen weder auf einen langjährigen noch auf einen schweizweiten Gebrauch des Zeichens schliessen. Schliesslich sei die Marke auf allen dieser eingereichten Artikel, mit Ausnahme von zwei Kugelschreibern, zusätzlich mit grafischen Elementen versehen. Für die Dienstleistungen in den Klassen 36, 41 und 43 seien, soweit die Vorinstanz an ihnen nicht bereits ein absolutes Freihaltebedürfnis erkannt habe, bislang keine oder ebenfalls bloss ungenügende Belege zum Glaubhaftmachen einer Verkehrsdurchsetzung eingereicht worden.

7.4.

7.4.1. Zwar hat die Vorinstanz die Frage einer Verkehrsdurchsetzung der Marke für diejenigen Dienstleistungen, bei denen sie fälschlicherweise von einem absoluten Freihaltebedürfnis der strittigen Marke ausgegangen ist, nicht geprüft. Es erschiene aber unverhältnismässig, die angefochtene Verfügung insoweit zu kassieren und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistungen *Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)"* in Klasse 41 an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Art. 61 Abs. 1 VwVG und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 *Swiss Military by BTS*). Vielmehr ist die Frage einer Verkehrsdurchsetzung für alle noch strittigen Waren und Dienstleistungen zu prüfen, zumal die Beschwerdeführerin mit den bisher eingereichten Belegen die Verkehrsdurchsetzung für alle diese Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht haben will.

7.4.2. Im Folgenden sind die von der Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen und im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu prüfen.

Nicht ersichtlich ist, inwiefern die Beilagen zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 26. Juni 2007 im erstinstanzlichen Verfahren dazu dienen sollen, eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Es handelt sich um Auszüge aus dem SBG und Berichte oder Schreiben der ESBK. Die Beschwerdeführerin führt dies in ihrer Stellungnahme vom 25. März 2008 auch nicht näher aus, in der sie sich erstmals auf die

erfolgte Verkehrsdurchsetzung des Zeichens beruft. Diese im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Unterlagen besitzen keine Aussagekraft hinsichtlich einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung der Marke.

Ebenso wenig führt die Beschwerdeführerin substantiiert aus, inwiefern sie mit den als Beilagen zu ihrer Stellungnahme vom 25. März 2008 im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Unterlagen eine Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht haben will. Mit dem Bericht "Hundert Jahre Casino-Kursaal Luzern 1882 -1982" (Beilage 10 zur Stellungnahme vom 25. März 2008) mag zwar eine hundertjährige Tätigkeit der Beschwerdeführerin, aber kein Gebrauch der strittigen Marke belegt sein. Aus ihrer hundertjährigen Unternehmenstätigkeit allein vermag die Beschwerdeführerin nichts zu Gunsten der Verkehrsdurchsetzung eines von ihr verwendeten Zeichens abzuleiten. Dasselbe gilt für die als Beilage 9 eingereichten Geschäftsberichte für die Jahre 1994 und 1995. Ferner hat die Beschwerdeführerin in den Beilagen 13 bis 23 und 25 zur Stellungnahme vom 25. März 2008 im vorinstanzlichen Verfahren diverse Artikel der "Neuen Luzerner Zeitung" aus den Jahren 1998 bis 2005, in denen über sie Bericht erstattet worden ist, Medienmitteilungen und Werbeanzeigen eingereicht. Die Berichterstattung in der Neuen Luzerner Zeitung über die Beschwerdeführerin vermag keinen markenmässigen Gebrauch des strittigen Zeichens zu belegen, vielmehr wird darin über die Beschwerdeführerin als Unternehmen, unter wechselnden Bezeichnungen, berichtet. Die in den Beilagen 13 bis 23 und 25 auftauchenden Bezeichnungen sind "Casino Luzern" oder die Firma der Beschwerdeführerin oder schlicht "CASINO" oder "Luzerner Casino" oder "Luzerner Grand Casino" oder kombinierte Wort-Bildmarken "Casino Luzern (fig.)", wobei im einen Fall das stilisierte Gebäude der Beschwerdeführerin und über einem grafisch moderat gestalteten Wort "Casino" über einem in normaler Schrift gehaltenen Wort "Luzern" zu sehen ist ("Logo 1"), bzw. im anderen Fall eines vor allem in den Werbeprospekten auftauchenden Logos ein Element GRAND, bei dem die einzelnen Buchstaben durch senkrechte Striche voneinander abgegrenzt sind, über dem stilisierten Gebäude der Beschwerdeführerin und darunter auf einer Zeile die Wörter "CASINO LUZERN" ("Logo 2"). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich dabei aber nicht um eine Verwendung der strittigen Marke oder eines davon bloss unwesentlich abweichenden Zeichens. Die Abweichungen sind angesichts des für sich genommen beschreibenden Sinngehalts der

einzelnen Elemente vielmehr wesentlich. Selten taucht in den Auszügen aus der "Neuen Luzerner Zeitung" auch die Bezeichnung Grand Casino Luzern auf, wobei diese wenigen Fälle im Fliesstext der entsprechenden Zeitungsartikel als firmenmässiger Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin und nicht als markenmässige Verwendung des hinterlegten Zeichens mit Bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen zu werten sind. Beilage 24 dokumentiert lediglich, dass bei einer sogenannten Google-Recherche unbekannten Datums für die Ausdrücke "Casino Luzern" bzw. "Grand Casino Luzern" 116'000 bzw. 85'900 Treffer gefunden wurden, wobei die Suche nicht auf schweizerische Webseiten eingeschränkt worden ist. Über die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens aufgrund eines markenmässigen Gebrauchs durch die Beschwerdeführerin für bestimmte Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schweiz sagt dies nichts aus. Schliesslich wird mit der Sammelbeilage Nr. 26 dargestellt, dass die Beschwerdeführerin als Sponsorin im Sport, namentlich in den Bereichen Eishockey und Fussball auftritt. Entsprechend wurde offenbar namentlich ein Zeichen "Grand Casino Luzern (fig.)" auf Trikots und an den Banden von Spielfeldern benutzt, was anhand von Fotos von Sportveranstaltungen, Auszügen aus der Presse und Fotos von Spielertrikots gezeigt wird. Die Worte "Grand" "Casino" und "Luzern" sind dabei jeweils übereinander geschrieben und durch ein farbiges Quadrat unterlegt, wobei beinahe ausnahmslos weisse Schrift auf rotem Grund verwendet wird ("Logo 3"). In aller Regel sind auch diese Belege als firmenmässiger Hinweis auf die Beschwerdeführerin bzw. auf ihre Sponsoreneigenschaft zu werten und können zur Glaubhaftmachung den markenmässigen Gebrauch der hinterlegten Marke für die strittigen Waren und Dienstleistungen nichts beitragen.

Mit ihrer Beschwerde vom 18. Mai 2009 hat die Beschwerdeführerin weitere Beilagen eingereicht, die eine Durchsetzung der strittigen Marke im Verkehr glaubhaft machen sollen. Eine namentliche Erwähnung der Beschwerdeführerin im "Gault Millau 2008" und Auszüge aus den Webseiten der Beschwerdeführerin mit einer Übersicht über deren Angebote (datiert vom 18. Mai 2009) sagen zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke im massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung allein schon aufgrund ihres nach dem relevanten Zeitraum gelegenen Datums nichts aus. Ähnliches gilt für weitere als Sammelbeilage 25 eingereichte Google-Recherchen, die nicht älter sein können als aus dem Jahre 2009. Ein als Sammelbeilage 27 eingereichter Medienspiegel für die Jahre 2002 bis 2009 vermag zwar eine Berichterstattung über die

Beschwerdeführerin in den Medien zu belegen, aber nichts auszusagen über die Verwendung der strittigen Marke im Zusammenhang mit den hier noch interessierenden Waren und Dienstleistungen. Eine der in diesem Rahmen eingereichten Videokassetten ist nicht abspielbar. Keine Verkehrsgeltung im fraglichen Zeitraum wird dadurch belegt, dass die Beschwerdeführerin in einem als Beilage 28 eingereichten "Imagefilm" unbekannten Produktionsdatums von der Luzern Tourismus AG zu der Region Vierwaldstättersee vorkommt. Dass das Gebäude der Beschwerdeführerin Drehort für Fernsehserien gewesen ist, vermag ebenso wenig eine Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke zu belegen, auch wenn die Beschwerdeführerin als Sponsorin einer Fernsehserie im Abspann namentlich erwähnt worden sein sollte, und auch wenn in einer Ausgabe einer Serie des Fernsehsenders SAT-1 namens "Joya rennt" (andernorts: "Joya reist") aus dem Jahre 2004 kurz das oben erwähnte "Logo 2" zu sehen sein mag. Zu den mit den Sammelbeilagen Nr. 30 und 31 belegten Sponsoringtätigkeiten im Sportbereich, insbesondere in den Bereichen Eishockey und Fussball, gilt das oben Gesagte, wobei hier die Marke wiederum kaum je in der hinterlegten oder in einer bloss unwesentlich davon abweichenden Form auftaucht. Ähnliches gilt auch bezüglich der Sammelbeilage Nr. 32, mit der die Beschwerdeführerin zu belegen versucht, dass sie Veranstalterin oder Werbepartnerin bei diversen Anlässen wie etwa dem "Lucerne Blues Festivals" sei, da dies nichts über die markenmässige Verwendung des strittigen Zeichens im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen aussagt. Dass die Beschwerdeführerin Gala-Dinners veranstaltet, macht sie zwar glaubhaft, die als Sammelbeilage 33 eingereichten entsprechenden Belege in Form von Programmen und Ähnlichem sagen aber wiederum nichts über die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke aus, zumal auf ihnen lediglich an gewissen Stellen das "Logo 2" erscheint, bei dem es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin um eine wesentliche Abweichung, wenn nicht gar ein anderes Zeichen handelt. Bei den als Sammelbeilage 34 eingereichten Aufklebern, die ebenfalls die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke belegen sollen, handelt es sich wiederum um das "Logo 2" oder das "Logo 3", nicht aber um Belege für den markenmässigen Gebrauch des strittigen Zeichens in der hinterlegten oder einer nur unwesentlich davon abweichenden Form. Ähnliches gilt für die zahlreichen als Sammelbeilage 35 eingereichten CDs mehrheitlich mit Aufnahmen vom "Lucerne Blues Festival", auf denen das "Logo 2" und das "Logo 3", vereinzelt auch das "Logo 1" zu sehen sind. Einzig auf einer CD mit dem Titel "2 YEARS OF MY LOVING CIRCUS" ist ein Zeichen GRAND CASINO LUZERN ohne

prägende figurative Elemente zu sehen, bei dem die einzelnen Wörter über einander geschrieben sind. Die CD ist aber für eine Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke so oder so unverwertbar, da sie nicht datiert ist. Schliesslich hat die Beschwerdeführerin als Sammelbeilage 36 diverse Artikel (darunter auch Spielartikel und -karten) eingereicht, die sie selber als Merchandisingartikel bezeichnet, und die ebenfalls die Verkehrsdurchsetzung der Marke belegen sollen. Auf fast allen dieser Artikel ist aber ausschliesslich das "Logo 2" zu sehen. Ausnahmen bilden erstens drei Schreibgeräte und ein Stift zur Lippenpflege auf denen zusätzlich zum "Logo 2" der Domainname www.grandcasinoluzern.ch angegeben ist. Zweitens eine "VIP Membership" Karte für das Festival "Rose d'Or" bei dem zwar ein Wortzeichen "Grand Casino Luzern" isoliert sichtbar ist, die aber als solche wenig aussagt über die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke. Die Karte ist überdies nicht datierbar. Drittens befindet sich unter den Artikeln auch ein T-Shirt mit dem Wortzeichen GRAND CASINO LUZERN, über dessen Absatzzeitraum und -umfang dem Bundesverwaltungsgericht nichts bekannt ist und dessen Bedeutung für die Glaubhaftmachung der vorliegenden Marke für die strittigen Waren und Dienstleistungen nicht ersichtlich ist. Auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, alle Merchandisingartikel würden auf ihrer Webseite www.grandcasinoluzern.ch beworben, ändert daran nichts, dass sie zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke ungeeignet sind.

Die Vorinstanz hat zwar im Verlauf des Verfahrens mehrmals geäussert, die Belege liessen bloss oder "höchstens" auf einen Gebrauch des Zeichens im Bereich der üblichen Tätigkeiten eines Spielkasinos schliessen, also im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen. Das kann entgegen der mehrfach geäusserten Ansicht der Beschwerdeführerin aber nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die Vorinstanz davon ausgegangen ist, eine Verkehrsdurchsetzung im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen sei glaubhaft gemacht. Denn die Aussage der Vorinstanz sagt nichts darüber aus, ob das Zeichen markenmässig gebraucht worden sei, ob auf dem Gebiet der ganzen Schweiz, in welchem Umfang, mit welcher Intensität etc., wie sie auch selbst klar gestellt hat.

7.5. Aufgrund der oben stehenden Beurteilung der eingereichten Belege zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke hat die Beschwerdeführerin im Ergebnis nicht glaubhaft gemacht, dass sich die

von ihr hinterlegte Marke GRAND CASINO LUZERN für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat.

8.

Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerde aufgrund der oben stehenden Erwägungen teilweise gutzuheissen ist. Die Vorinstanz hat das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND CASINO LUZERN auch für die Dienstleistungen *"Erziehung; sportliche Aktivitäten; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)*; *Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen*" (Klasse 41) zu registrieren. Im Übrigen ist die Beschwerde im Haupt- und Eventualstandpunkt abzuweisen.

9.

Die Beschwerdeführerin obsiegt angesichts dieses Ergebnisses teilweise. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Die reduzierte 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]). Bei Markeneintragungen 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 (BGE 133 III 490 E. 3.3, m.w.H *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Da die Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht bejaht wird, sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Vor diesem Hintergrund ist es unter Berücksichtigung des besonderen Umfangs der Rechtsprüfung angemessen, die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.- festzusetzen. Davon hat die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 3'062.- im Umfang ihres Unterliegens zu bezahlen. Die von der

Beschwerdeführerin teilweise geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zu verrechnen.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird angesichts der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennoten für das Beschwerdeverfahren (Total: Fr. 14'665.20) auf insgesamt Fr. 1'675.- (inklusive MwSt.) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung vom 31. März 2009 wird soweit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, die schweizerische Markenhinterlegung Nr. 60897/2006 GRAND CASINO LUZERN auch für *"Erziehung; sportliche Aktivitäten; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)*; *Informationen und Beratung im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen"* in Klasse 41 zu registrieren.

2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden im Umfang von Fr. 3'062.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 438.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'675.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref.: hoc; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-kunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

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

Versand: 30. März 2011