

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

**4A\_11/2020**

**Urteil vom 18. August 2020**

**I. zivilrechtliche Abteilung**

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,  
Bundesrichter Rüedi,  
Bundesrichterin May Canellas,  
Gerichtsschreiber Luczak.

Verfahrensbeteiligte  
A. \_\_\_\_\_ AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi,  
Beschwerdeführerin,

gegen

B. \_\_\_\_\_ AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Alban Shabani,  
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand  
Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben; unlauterer Wettbewerb,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts  
von Graubünden, II. Zivilkammer,  
vom 20. August/4. Dezember 2019 (ZK2 15 2).

**Sachverhalt:**

**A.**  
Die A. \_\_\_\_\_ AG (Klägerin Beschwerdeführerin) bezweckt gemäss Handelsregisterauszug unter anderem die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten aller Art, insbesondere Abbau und Vertrieb von Steinen und Natursteinplatten sowie Ausführung aller Natursteinarbeiten und Steinplattendächer. Die B. \_\_\_\_\_ AG (Beklagte; Beschwerdegegnerin) mit Sitz in U. \_\_\_\_\_ importiert Produkte der C. \_\_\_\_\_ ceram SAS (Keramikplattenherstellerin), mit Sitz in Frankreich, in die Schweiz und verkaufte davon Keramikplatten an eine GmbH mit Sitz in Graubünden. Dieser liess sie eine Broschüre der Keramikplattenherstellerin mit der Bezeichnung "Vals" zukommen. Mit E-Mail vom 7. Januar 2015 schickte sie der Klägerin eine Unterlassungserklärung mit folgendem Inhalt:

"1. Die B. \_\_\_\_\_ AG erklärt hiermit in eigenem Namen und im Namen ihrer verantwortlichen Organe und Geschäftsführenden Personen, dass das Zeichen "VALS" als solches im Zusammenhang mit Keramikprodukten der zeit nicht gebraucht wird.

2. Ausserdem verpflichtet sich die B. \_\_\_\_\_ AG in eigenem Namen und im Namen ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen, den Gebrauch des Zeichens "VALS" als solches für Waren, die keinen geographischen Bezug zu Vals haben, in der Schweiz zu unterlassen.

3. Die B. \_\_\_\_\_ AG verpflichtet sich zudem, die Pflichten aus der vor liegenden Unterlassungserklärung ihren Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie ihren Nachfolgern und Erben zu überbinden."

Mit Schreiben vom 12. Januar 2015 stellte die Beklagte der Klägerin die unterzeichnete Unterlassungserklärung im Original zu und erklärte, sie sehe durch deren Zustellung die Angelegenheit als beendet an, da sie in verpflichtender Weise erklärt habe, dass sie das Zeichen VALS weder benutze noch in Zukunft benutzen werde.

**B.**  
Am 14. Januar 2015 reichte die Klägerin beim Kantonsgericht Graubünden Klage ein und beantragte sinngemäss im Wesentlichen, der Beklagten die Benutzung der Zeichen VALS oder VALSER im Zusammenhang mit Steinen, Keramikplatten und Baumaterialien, die nicht aus der Region Vals stammen, im geschäftlichen Verkehr zu untersagen (Begehren 1) und sie zu verpflichten, die sich in ihrem Besitz befindliche entsprechend gekennzeichnete Ware sowie deren Verpackungen und Werbematerial zurückzurufen und aus dem Verkehr zu ziehen (Begehren 2), jeweils unter Strafandrohung. Sodann seien widerrechtlich bezeichnete Objekte gemäss den Begehren 1 und 2 einzuziehen und unkenntlich zu machen oder zu vernichten (Begehren 3). Schliesslich sei die Beklagte zu verpflichten, über Lieferanten und Abnehmer der inkriminierten Produkte Auskunft zu geben (Begehren 4) und (wieder unter Strafandrohung) über

den mit diesen erzielten Gewinn (Begehren 5). Sodann habe die Beklagte der Klägerin nach deren Wahl entweder Schadenersatz zu leisten oder den Gewinn nebst Zins herauszugeben, wobei die Klägerin die Forderung nach Massgabe der Auskunftserteilung nach Begehren 5 beziffern wollte (Begehren 6). Schliesslich verlangte sie zusätzlich zu Begehren 6 Schadenersatz in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe (Begehren 7).

Am 20. August/4. Dezember 2019 trat das Kantonsgericht auf das Begehren 1 mit Blick auf die Unterlassungserklärung samt Begleitschreiben nicht ein und wies die Klage im Bezug auf die übrigen Begehren mangels Widerrechtlichkeit der Zeichenbenutzung ab. Es kam zum Schluss, die Bezeichnung VALS sei für das Publikum erkennbar nicht als Hinweis auf die Herkunft der Keramikplatten verwendet worden, sondern zur Individualisierung verschiedener Produkte untereinander als Modell oder Typenbezeichnung, um die optische Zuordnung der Keramikplatten zu einem Naturstein zu ermöglichen. Dies entspreche bei Keramikplatten einer Branchenübung.

### C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen wiederholt die Klägerin im Wesentlichen die im kantonalen Verfahren gestellten Begehren. Die Beschwerdegegnerin schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonsgericht verweist auf den angefochtenen Entscheid und beantragt ebenfalls, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

### Erwägungen:

#### 1.

Die Beschwerdeschrift hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da die Beschwerde in Zivilsachen ein reformatorisches Rechtsmittel ist (Art. 107 Abs. 2 BGG), darf sich die beschwerdeführende Partei grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen, sondern muss einen Antrag in der Sache stellen. Sie muss demnach angeben, welche Punkte des Entscheides angefochten und welche Abänderungen beantragt werden. Grundsätzlich ist ein materieller Antrag erforderlich. Im Falle von Geldforderungen sind die Anträge zu beziffern (**BGE 143 III 111** E. 1.2 S. 112 mit Hinweis). Ein blosser Rückweisungsantrag reicht ausnahmsweise aus, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung in der Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (**BGE 136 V 131** E. 1.2 S. 135; **134 III 379** E. 1.3 S. 383; **133 III 489** E. 3.1).

Die Beschwerdeführerin hat ihre Geldforderung nicht beziffert. Da sie aber zur Bezifferung zunächst eine Abrechnung von der Beschwerdegegnerin verlangt, müsste das Bundesgericht, sofern sich die Beschwerde als begründet erweisen sollte, die Sache diesbezüglich ohnehin zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückweisen. Insoweit erweisen sich die Begehren als genügend.

#### 2.

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es prüft aber unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungsanforderungen (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (**BGE 140 III 86** E. 2 S. 88 f., 115 E. 2 S. 116). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 116 mit Hinweis).

**2.1.** Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den Streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 17 f. mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 117, 264 E. 2.3 S. 266). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG).

**2.1.1.** Willkürlich ist ein Entscheid nach konstanter Rechtsprechung nicht schon dann, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre. Das Bundesgericht hebt einen kantonalen Entscheid wegen Willkür vielmehr nur auf, wenn er im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (**BGE 141 III 564** E. 4.1 S. 566; **140 III 16** E. 2.1 S. 18 f.; **129 I 8** E. 2.1 S. 9 mit Hinweisen).

**2.1.2.** Eine Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidungswesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat. Dass die von Sachgerichten gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür (**BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).

**2.2.** Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (**BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern die in E. 2.1 hiervoor genannten Voraussetzungen erfüllt sein sollen (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (**BGE 140 III 86** E. 2 S. 90). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18). Neue Vorbringen und Beweismittel sind nur zulässig, soweit erst

der angefochtene Entscheid dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG), was wiederum näher darzulegen ist (**BGE 139 III 120** E. 3.1.2 S. 123; **134 V 223** E. 2.2.1 S. 226; **133 III 393** E. 3 S. 395).

**2.3.** Das Bundesgericht ist keine letzte Appellationsinstanz, die von den Parteien mit vollkommenen Rechtsmitteln angerufen werden könnte.

**2.3.1.** Zur hinreichenden Begründung einer Sachverhaltsrüge genügt es daher nicht, dem Bundesgericht, ohne eine substantiierte Sachverhaltsrüge zu erheben, einfach eine eigene Version des Sachverhalts zu unterbreiten und das angefochtene Urteil als willkürlich oder offensichtlich unhaltbar zu bezeichnen. Es geht nicht an, in einer Beschwerde in Zivilsachen appellatorische Kritik an der Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts zu üben und Ergänzungen bezüglich der tatsächlichen Feststellungen vorzunehmen, als ob dem Bundesgericht im Beschwerdeverfahren die freie Prüfung aller Tatfragen zukäme (**BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266; **136 II 489** E. 2.8 S. 494; je mit Hinweisen).

**2.3.2.** Aus demselben Grund reicht es nicht aus, Teile der Klageschrift oder weiterer Eingaben in die Beschwerde an das Bundesgericht zu kopieren und zu behaupten, damit sei der geltend gemachte Anspruch entgegen der Auffassung der kantonalen Instanzen ausgewiesen. Eine derartige Begründung trägt zu einer effizienten Justiz (Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4294 Ziff. 4.1.2.4 zu Art. 39 Abs. 2 E-BGG) nichts bei, denn das Bundesgericht müsste die Frage wie eine Appellationsinstanz umfassend überprüfen. In der Beschwerde ist vielmehr, sofern sich dies nicht aus dem angefochtenen Entscheid bereits ergibt, kurz zusammenzufassen, was im kantonalen Verfahren vorgebracht wurde, und mit Aktenhinweis darzulegen, wo es prozesskonform in das Verfahren eingeführt wurde. Als eigentliche Begründung der Rüge ist sodann darzulegen, weshalb es Recht verletzt, dass die Vorinstanz auf die Vorbringen nicht eingegangen ist, und inwiefern die Berücksichtigung der Vorbringen zu einem anderen Entscheidungsergebnis geführt hätte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_709/2011 vom 31. Mai 2012 E. 1.4).

**2.3.3.** Vor diesem Hintergrund genügt es nicht, wenn die Beschwerdeführerin festhält, die Vorinstanz führe den Sachverhalt sehr gedrängt aus, sie erwähne aber folgende in der Klageschrift in Ziff. 2 bis 5 wiedergegebene und unbestrittene Umstände nicht, um dann die in der Klage behauptetermassen erfolgten Ausführungen zu wiederholen und der Beschwerdebegründung zugrunde zu legen. Denn damit würde das Bundesgericht in unzulässiger Weise faktisch zu einer Appellationsinstanz gemacht. Vielmehr wären für die einzelnen Vorbringen präzise Aktenhinweise notwendig und es wäre in Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid darzulegen, weshalb es im Ergebnis Recht verletzt, wenn die Vorinstanz die Vorbringen nicht berücksichtigt hat. Diesen Anforderungen genügt die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen nicht, weshalb allein auf die Feststellungen im angefochtenen Entscheid abzustellen ist.

### 3.

Nach Art. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, wer über seine Waren unrichtige oder irreführende Angaben macht (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) oder wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

Nach Art. 47 Abs. 3 lit. a - c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) ist der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben, von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, oder eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt, unzulässig (gemäss der zur Zeit der Klageeinreichung geltenden Fassung vgl. für aArt. 47 Abs. 3 lit. c MSchG: AS 1993 285). Gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe (Art. 47 Abs. 2 MSchG).

### 4.

Auf das Begehren 1 der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz nicht eingetreten, da das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage (sowohl gestützt auf das MSchG als auch auf das UWG) eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraussetze. Diese Voraussetzung sah die Vorinstanz mit Blick auf die vorbehaltlose und bedingungslose Unterlassungserklärung nicht als gegeben an. Das Zeichen sei nun seit fünf Jahren nicht mehr verwendet worden.

**4.1.** Die Beschwerdeführerin stellt in Abrede, dass die Erklärung der Beschwerdegegnerin eine vorbehaltlose und bedingungslose Unterlassungserklärung darstelle. Auch wenn sich die Beschwerdegegnerin in Ziff. 2 verpflichte, den Gebrauch von VALS zu unterlassen, so stehe dies nur dann mit Ziff. 1 nicht in Widerspruch, wenn man davon ausgehe, dass dies für den derzeitigen Augenblick bestehe. Zudem bestehe eine Wiederholungsgefahr, da die Beschwerdegegnerin die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreite. Die Beschwerdegegnerin führe einzig aus, sie begehre die Verletzung derzeit nicht, was nicht bindend sei. Es liege somit weder eine klare noch eine unmissverständliche Bestätigung vor, selbst wenn der Rechtsvertreter in der Begleit-E-Mail die Unterlassung bestätigt habe. Die Behauptung, die Benützung sei im November 2014 eingestellt worden, sei nicht nachgewiesen worden. Der Aktenschluss sei vor über fünf Jahren eingetreten. Selbst wenn man eine genügende Unterlassung anerkennen würde, würden die weiteren Ansprüche nach Art. 55 MSchG insbesondere auf Auskunft, Einziehung und Schadenersatz bestehen bleiben.

**4.2.** Diese Ausführungen sind nur schwer nachvollziehbar. Dass das Zeichen "VALS" als solches im Zusammenhang mit Keramikprodukten derzeit nicht gebraucht werde, ist zwar eine blosser Behauptung. Die Beschwerdeführerin bringt aber keine Hinweise dafür bei, dass sie nicht zutrifft. In Ziff. 2 verpflichtet sich die Beschwerdegegnerin, den Gebrauch des Zeichens "VALS" als solches für Waren, die keinen geographischen Bezug zu Vals haben, in der Schweiz zu unterlassen. Auch im Begleitschreiben wird festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen VALS weder

benutze noch in Zukunft benutzen werde. Jeglicher dieser unbedingten Zusicherung widersprechende Gebrauch des Zeichens "VALS" würde deren Verletzung bedeuten. Ob die Beschwerdegegnerin die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens anerkennt, spielt vor diesem Hintergrund keine entscheidende Rolle, da die Beschwerdegegnerin auch die Unterlassung einer Handlung zusichern kann, zu der sie an sich berechtigt wäre. Auch wenn die Benutzung des Zeichens nicht widerrechtlich sein sollte, würde sie eine Verletzung der Zusicherung darstellen. Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz zu Recht das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage verneint, und zwar unabhängig von der Dauer, während der die Benutzung bereits eingestellt worden ist, jedenfalls solange keine Indizien für einen Gebrauch entgegen der Erklärung bestehen. Daraus, dass die neben der Unterlassungsklage vorgesehenen Ansprüche trotz der Erklärung weiterbestehen können, kann die Beschwerdeführerin nichts ableiten, da die Vorinstanz lediglich auf das Begehren 1 nicht eingetreten ist.

## 5.

Die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern sind unmittelbare Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 1 MSchG; **BGE 128 III 454** E. 2.1 S. 458).

**5.1.** Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (**BGE 128 III 454** E. 2.1.1 - 2.1.6 S. 459 f. mit Hinweisen) fallen Namen und Bezeichnungen von sechs Gruppen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe:

**5.1.1.** Die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden (**BGE 135 III 416** 2.6.1 S. 421; **128 III 454** E. 2.1.1 S. 459 mit Hinweisen).

**5.1.2.** Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden, wie Galapagos für Fernsehgeräte, Congo für Schuhwichse, Alaska für mentholhaltige Zigaretten, Südpol für Kühlschränke oder Äthna für Bunsenbrenner. Damit eine den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasienamen aufgefasst wird, muss der Verwendung der geografischen Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder der Gegend führt (**BGE 135 III 416** 2.6.2 S. 421; **128 III 454** E. 2.1.2 S. 459 mit Hinweisen).

**5.1.3.** In ähnlichem Sinne braucht eine bekannte geografische Angabe für den Verkehr nicht als Gemeingut freigehalten zu werden, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgebenden Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. Daher dürfen die Namen von unbesiedelten Gegenden (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren monopolisiert werden (**BGE 135 III 416** 2.6.6 S. 423; **128 III 454** E. 2.1.3 S. 459 f. mit Hinweisen).

**5.1.4.** Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona (**BGE 135 III 416** 2.6.3 S. 422; **128 III 454** E. 2.1.4 S. 460 mit Hinweis).

**5.1.5.** Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben (**BGE 135 III 416** 2.6.4 S. 422; **128 III 454** E. 2.1.5 S. 460 mit Hinweisen).

**5.1.6.** Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird, wie z.B. "eau de Cologne", "Hamburger" oder "Wienerli" (**BGE 135 III 416** 2.6.5 S. 422; **128 III 454** E. 2.1.4 S. 460 mit Hinweisen).

**5.2.** Die Vorinstanz sah ein weiteres Beispiel für eine Typenbezeichnung (vgl. E. 5.1.4 hiervor) im Gebrauch des geographischen Zeichens zusammen mit einer bekannten Marke, sofern in der betroffenen Produktkategorie eine entsprechende Übung bestehe, wie dies beispielsweise in der Autobranche der Fall sei (Ford Taunus, Ford Capri, Opel Ascona, Opel Monza, Renault Nevada, Seat Ibiza). Auch hier entfalle die Herkunftserwartung.

**5.3.** Im kantonalen Verfahren hatte die Beschwerdeführerin gemäss dem angefochtenen Entscheid die erfolgten Lieferungen von Steinen und Baumaterialien unter der Bezeichnung VALS und die gesamte Bewerbung dafür als Verletzung des Markenschutzgesetzes und als unlauter gerügt.

**5.3.1.** Als Beweis dafür offerierte sie einen Prospekt, dessen Umschlagseite den Schriftzug VALS trage. Die Vorinstanz kam zum Schluss, es werde ersichtlich, dass es sich hier um einen Prospekt der C. \_\_\_\_\_ ceram SAS handle. Weiter könne festgestellt werden, dass C. \_\_\_\_\_ ceram SAS Keramikprodukte anbiete (charme céramique depuis 1863). Dies könne im Übrigen auch bereits aus dem Gesellschaftsnamen C. \_\_\_\_\_ ceram SAS abgeleitet werden. Auf Seite 1 des Prospekts finde sich in der mittleren Spalte der deutsche Text zu den beworbenen Produkten. Darin heisse es unter anderem, dass die gesamte Serie rigoros nur in der natürlichen Farbe des Originalsteins (= Valsler Stein) angeboten werde und dessen Oberfläche und Verarbeitungsverfahren bis ins kleinste Detail erkunde. Es werde weiter darauf hingewiesen, dass VALS in drei Oberflächen-Finishs lieferbar sei: glatt, strukturiert und geläppt. Zu Beginn werde im Text noch erklärt, dass der Valsler Stein ein Schweizer Quarz sei, der handwerklich in einem einzigen Steinbruch in der Nähe des Städtchens Vals abgebaut werde.

**5.3.2.** Die Vorinstanz erkannte, aus diesen Textzeilen sei sowohl für Zwischenhändler als auch für Endabnehmer ohne den geringsten Zweifel erkennbar, dass mit dem Prospekt Keramikplatten beworben würden. Mit den Erläuterungen auf S. 1 werde deutlich, dass die Ästhetik der Keramikplatten sich strikte an den Originalstein aus Vals anlehne, wodurch die optische Ansprechung der Keramikplatten betont werde. In dem von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Prospekt werde VALS nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf die ästhetische Gestaltung einer Keramikplatte verwendet. Mit Blick auf von anderen Herstellern verwendete Bezeichnungen hielt die Vorinstanz fest, dabei handle es sich um eine branchenübliche Praxis zur Benennung von Keramikplatten. Dadurch werde die Zuordnung zur Optik von Natursteinen ermöglicht. Die geografischen Begriffe würden verwendet, um aufzuzeigen, dass die Keramikplatten

ästhetisch und optisch dem Originalstein nachempfunden würden. Beim Publikum werde nicht der Eindruck erweckt, die Keramikplatten seien in Vals hergestellt worden. Keramikplatten würden im Unterschied zu Steinen nicht an einem bestimmten Ort abgebaut. Die verwendete Bezeichnung VALS werde nicht als Hinweis auf die Herkunft der Keramikplatten verstanden. Entsprechend mache die Beschwerdegegnerin keine unrichtigen oder irreführenden Angaben über ihre Waren, weshalb auch kein Verstoß gegen Art. 2 und Art. 3 lit. b UWG gegeben sei.

## 6.

Die Beschwerdeführerin beruft sich zunächst auf die Unzulässigkeit des Gebrauchs von Herkunftsangaben nach Art. 47 Abs. 3 MSchG. Sie kritisiert die Einschätzung des Prospekts durch die Vorinstanz in Bezug auf dessen Wahrnehmung durch die Endabnehmer sowie die Qualifikation der Zeichenbenutzung als "Typenbezeichnung". Sie ist überdies der Meinung, das Verhalten der Beschwerdegegnerin sei unlauter nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG.

**6.1.** Die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass ein Endabnehmer beim Anblick der ersten Seite sofort darauf schliessen werde, es handle sich um Keramikplatten, zumal nichts darauf hinweise. Es brauche schon sehr viel Fantasie, dass der Endabnehmer den Firmennamen C. \_\_\_\_\_ ceram SAS auseinandernehme und aus dem zweiten Teil "ceram" auf Keramikplatten schliesse. Schliesslich stelle sich die Frage, auf die das Gericht nicht eingehe, ob der Endabnehmer, selbst wenn er Keramikplatten erkennen könnte, nicht immer noch davon ausgehen würde, sie stammten von Vals. Zudem sei fraglich, ob der Endabnehmer den nachfolgenden Text noch lese. Dennoch erscheine der Beginn der Broschüre alles andere als ein klarer Hinweis auf eine Beschaffenheitsangabe: "Der Valser Stein ist ein Schweizer Quarzit, der handwerklich in einem einzigen Steinbruch in der Nähe des Städtchens Vals abgebaut wird. Erst kürzlich zog dieser Naturstein die Aufmerksamkeit der internationalen Design- und Architekturszene auf sich, nachdem ihn der Architekt Peter Zumthor zum Bau der Therme Vals verwendet hatte". Diese Ausführungen bestärkten den Endabnehmer in seiner Herkunftserwartung. Es sei willkürlich, aus vier ausländischen Gebräuchen eine Praxis in der Schweiz abzuleiten. Da eine Firma die Bezeichnung "Pietra di Vals" für Steine oder Keramikplatten verwende, die nicht aus Vals stammten, bestehe eine erhöhte Täuschungsgefahr, da die Praxis bei den Produzenten uneinheitlich sei und nicht klar zwischen Stein und Keramik unterschieden werde. Der Durchschnittsabnehmer werde selbst bei Keramikplatten von einer Herkunftsangabe ausgehen. Zudem könne aus einer Verletzung durch andere nicht auf eine Berechtigung der Beschwerdegegnerin geschlossen werden. Wenn eine entsprechende Praxis bestünde, hätte die Beschwerdegegnerin aufgezeigt, dass andere bekannte Steinbrüche entsprechend benannt würden. Dies sei jedoch nicht der Fall. Die Beschwerdeführerin habe massiv zum Erfolg von "Vals" beigetragen. Dritte wollten nun von diesem Vorteil mit eigenen (natürlich massiv günstigeren) Produkten profitieren.

**6.2.** Die Beschwerdeführerin stellt in Abrede, dass von einer Typenbezeichnung ausgegangen werden könne. Sowohl bei Steinplatten als auch bei Keramikplatten handle es sich um Arbeitsplatten, die beide u.a. für Bodenbeläge verwendet würden. Mit Blick auf die Bekanntheit der Produkte der Beschwerdeführerin sei die Situation nicht vergleichbar mit einem Schlafzimmer "Wien" oder Telefonapparat "Ascona". Eine Typenbezeichnung für eine Stein- oder Keramikplatte sei für den Endabnehmer weder ersichtlich noch erkennbar. Wenn bereits Produzenten nicht einheitlich zwischen Stein und Keramik unterschieden, könne dies umso weniger vom Endabnehmer verlangt werden. Selbst wenn man aber von einer Typenbezeichnung ausginge, so wären die Anforderungen gemäss MSchG einzuhalten, zumal die Waren über einen entsprechenden Ruf verfügten. Dies bezwecke auch Art. 47 Abs. 3bis MSchG.

**6.3.** In Bezug auf das UWG beanstandet die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid, soweit die Vorinstanz ausführt, es handle sich um eine zutreffende beschreibende Angabe über die ästhetische Ausgestaltung der Keramikplatten. Diese Annahme erachtet die Beschwerdeführerin als willkürlich, zumal keine Partei einen Valser Stein zum Vergleich eingereicht habe. Sie ist der Ansicht, die Anmassung der geographischen Herkunft der Beschwerdegegnerin solle deren Platten zum Durchbruch helfen. "Vals Platten" verkauften sich eben besser als "XY Platten". Der Grund sei einfach: Mit Vals assoziierten die Abnehmer hohe und robuste Qualität, die sogar auf dem Zürcher Sechseläutenplatz zu finden sei. Durch die Verwendung von VALS täusche die Beschwerdegegnerin die Abnehmer. Aus der Broschüre gehe nicht hervor, dass es sich nicht um den bekannten Valser Quarz handle. Darum sei auch ein Verstoß gegen Art. 2 UWG gegeben. Die Beschwerdegegnerin versuche, den bekannten Namen, der durch die Beschwerdeführerin einen solchen Bekanntheitsgrad erlangt habe, für sich auszunutzen und nehme dabei in Kauf, dass Dritte getäuscht würden.

## 7.

**7.1.** Ob eine geografische Bezeichnung zur Täuschung des Publikums geeignet ist (Art. 47 Abs. 3 MSchG), entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Angabe beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (vgl. **BGE 132 III 770** E. 2.1 S. 773; **128 III 454** E. 2.2 S. 460; je mit Hinweisen). Namentlich wenn eine Angabe beim Käufer eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit der Angabe bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf genießt, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe zu wecken. In solchen Fällen besteht die Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (vgl. **BGE 128 III 454** E. 2.2 S. 461; **112 II 263** E. 2b S. 265 f.).

**7.2.** Unter den Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten. Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände zu beurteilen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wenn zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als

bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist (**BGE 135 III 446** E. 6.1 S. 450 f.; **126 III 315** E. 6b/bb S. 320; **122 III 382** E. 3a S. 387 f.; je mit Hinweisen).

**7.3.** Die Beschwerdeführerin nimmt eine unzulässige Detailbetrachtung vor, anstatt die von der Vorinstanz zu Recht vorgenommene Gesamtbetrachtung als Bundesrechtswidrig auszuweisen. Weil die Beschwerdeführerin dies nicht hinreichend berücksichtigt, genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen über weite Strecken nicht. Der Entscheid darüber, ob ein unlauteres Verhalten vorliegt oder ein Verstoss gegen das Markenschutzgesetz, kann nicht aufgrund von isolierten Einzelaspekten beurteilt werden, sondern hängt im Rahmen einer Gesamtwürdigung von sämtlichen Umständen des Einzelfalles ab (vgl. E. 7.1 und 7.2 hiavor). Es genügt daher nicht, wenn die Beschwerdeführerin einzelne Aspekte des Prospekts hervorhebt, um daraus eine Gesetzesverletzung zu konstruieren. Sie müsste vielmehr darlegen, dass die Vorinstanz im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung Recht verletzt hat. Dies tut sie nicht.

**7.3.1.** So thematisiert die Beschwerdeführerin wie dargelegt zwar das Ausmass an Fantasie, das der Endabnehmer benötige, bis er den Firmennamen C. \_\_\_\_\_ ceram SAS auseinandernehme und aus dem zweiten Teil "ceram" auf Keramikplatten schliesse, sie setzt sich aber nicht rechtsgenügend damit auseinander, dass die Vorinstanz den Schluss, dass Keramikprodukte angeboten werden, primär aus der Angabe "charme céramique depuis 1863" ableitet.

**7.3.2.** Massgebend ist der Eindruck der beim Publikum entsteht, wobei zu unterscheiden ist nach der Aufmerksamkeit und dem Unterscheidungsvermögen, mit denen bei den Konsumenten zu rechnen ist. Wenn die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass ein Endabnehmer beim Anblick der ersten Seite sofort darauf schliessen werde, dass es sich um Keramikplatten handle, und in Zweifel zieht, ob der Endabnehmer den nachfolgenden Text noch lese, setzt sie sich zu wenig damit auseinander, ob der Prospekt unter diesen Voraussetzungen überhaupt das massgebende Publikum erreichen kann. Die Beschwerdeführerin behauptet (allerdings ohne in diesem Punkt eine hinreichend begründete Sachverhaltsrüge zu erheben), die Titelseite des Prospekts bilde eine mit der Therme Vals verwechselbar ähnliche Fotografie. Sofern dies zutrifft, wäre zwar denkbar, dass ein Teil des Publikums auf den ersten Blick annimmt, es handle sich um eine Werbung für die Therme Vals oder eine Tourismusbrochure. Dieses Publikum bildet aber nicht den Adressatenkreis (vgl. hierzu: MATHIS BERGER, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, N. 48 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) des Prospektes. Wenn es sich mit dem Prospekt weiter auseinandersetzt, wird der Irrtum offensichtlich. Wird der Prospekt dagegen nicht weiter gelesen, ist kaum vorstellbar, wie die entsprechenden Personen allein aufgrund des Prospekts Abnehmer der darin beworbenen Produkte werden könnten. Letzteres gilt auch, falls bei gewissen Personen, die ausschliesslich die erste Seite lesen, der Eindruck entstehen sollte, es handle sich um die Werbung eines Plattenherstellers aus Vals.

Wie bei Waren (**BGE 122 III 382** E. 3a S. 387 f.) ist auch bei Prospekten von Bedeutung, an wen sie sich richten und unter welchen Umständen sie abgegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit und die Folgen eines Irrtums wegen unzutreffender Kenntnisnahme werden dadurch beeinflusst. Entscheidend ist nicht, ob bei einer flüchtigen oder unvollständigen Betrachtung bei irgendeiner Person ein Irrtum entstehen könnte, sondern ob bei der Aufmerksamkeit, mit der bei den Adressaten gerechnet werden kann, eine Irrtumsgefahr gegeben ist und ob namentlich die Gefahr besteht, dass geschäftsrelevante Entscheidungen auf einer unzutreffenden Basis getroffen werden. Die Schadenersatzklage unterstreicht, dass letztlich der Vorwurf im Raum steht, die Beschwerdegegnerin grabe der Beschwerdeführerin in unlauterer Weise Kundschaft ab. Es geht darum, dass ein Konkurrent mittels irreführender Angaben versucht, ungerechtfertigterweise mehr Abnehmer für sein Angebot zu gewinnen und zulasten der Konkurrenz einen grösseren Marktanteil zu erobern (BERGER, a.a.O., N. 3 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Dies setzt voraus, dass der Prospekt bereits mit der von der Beschwerdeführerin behaupteten rudimentären Kenntnisnahme seinen Adressatenkreis erreichen beziehungsweise direkt oder indirekt das Verhalten der Produktabnehmer wettbewerbsverzerrend beeinflussen könnte. Inwiefern dies der Fall sein sollte, zeigt die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenügend auf.

**7.3.3.** Die Vorinstanz geht davon aus, das massgebende Publikum erkenne ohne Weiteres, dass der Begriff VALS im Prospekt nicht als Herkunftsbezeichnung verwendet wird, sondern als eine zutreffende beschreibende Angabe über die ästhetische Ausgestaltung der Keramikplatten. Trifft diese Annahme zu, fällt eine Verletzung der Regelung über die Herkunftsbezeichnungen ausser Betracht.

**7.3.3.1.** Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass der blosser Verweis auf Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona, zu kurz greift und auch der von der Vorinstanz angeführte Vergleich zur Autobranche (Ford Taunus, Ford Capri, Opel Ascona, Opel Monza, Renault Nevada, Seat Ibiza) nur bedingt schlüssig ist. In den genannten Beispielen besteht offensichtlich kein direkter Bezug zur genannten Ortschaft, auch wenn die Ortschaft je nachdem gewisse Assoziationen bei der Kundschaft hervorrufen mag, wie beispielsweise die Assoziation mit Ferien oder einer Rennstrecke.

**7.3.3.2.** Dies ist im zu beurteilenden Fall anders. Es besteht nach den Feststellungen der Vorinstanz ein direkter Zusammenhang zwischen der gewählten Ortsbezeichnung und dem beworbenen Produkt, indem das Produkt über die Ortsbezeichnung nicht nur (mehr oder weniger willkürlich) von anderen Typen abgegrenzt wird, sondern das Produkt vielmehr über die Ortsbezeichnung (beziehungsweise die Bezeichnung des Gesteins) beschrieben wird. Die Angabe weist mithin einen über den Massstab des Durchschnittsabnehmers objektiv fassbaren Aussagegehalt auf, der auf Übereinstimmung mit tatsächlichen Gegebenheiten beurteilt werden kann (BERGER, a.a.O., N. 22 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Dies eröffnet eine Gefahr der Irreführung, die bei den genannten anderen Typenbezeichnungen nicht oder nur in sehr begrenztem Ausmass vorhanden ist, indem die gewählte Beschreibung objektiv unzutreffend sein könnte. Dabei geht es um die Frage, ob das auf der Keramikplatte gewählte Muster wirklich ein Bild ergibt, das im Erscheinungsbild dem in Vals abgebauten Stein entspricht. Eine diesbezügliche Irreführung beträfe aber nicht die Herkunft der Ware, sondern deren Eigenschaften, namentlich das Erscheinungsbild und die Beschaffenheit (vergleichbar höchstens mit dem Fall, dass eine mögliche Typenbezeichnung wie Imola oder Silverstone nicht - wie beim Opel Monza - für Sportcoupés verwendet würde, sondern für leistungsschwache, unsportliche Typenausführungen, weil diesfalls unzutreffende Vorstellungen über die technischen Eigenschaften des Produkts geweckt werden könnten; vgl. BERGER, a.a.O., N. 23 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

**7.3.3.3.** Die Beschwerdeführerin streift diese Frage zwar, indem sie ausführt, keine Partei habe einen Valser Stein zum Vergleich eingereicht. Soweit sie aber aus einer allfälligen diesbezüglichen Irreführung der Kunden etwas hätte ableiten wollen, hätte sie selbst behaupten und nachweisen müssen, dass durch die verwendete Bezeichnung beim Publikum ästhetische Erwartungen geweckt werden, denen das vertriebene Produkt nicht gerecht wird. Es geht bei diesem Aspekt aber nicht um die Herkunft des Produktes, sondern um eine andere Eigenschaft - entspräche die ästhetische Gestaltung nicht dem Originalstein, wäre der Prospekt täuschend, auch wenn die Keramikplatten in Vals hergestellt worden wären.

**7.3.4.** Dieselbe Vermischung der Argumentationslinien zieht sich durch die gesamte Beschwerde. Mit Blick auf die Herkunft ist die Bezeichnung VALS täuschend, wenn beim Publikum der Eindruck entstehen kann, die Keramikplatten würden in Vals hergestellt oder verfügten über besondere Qualitätsmerkmale in Vals hergestellter Keramikplatten. Erkennt das Publikum, dass das beworbene Produkt nicht in Vals hergestellt wurde und geniessen Produkte aus Vals in Bezug auf das beworbene Produkt (Keramikplatten) keinen besonderen Ruf, der eine Qualitätserwartung wecken könnte, die mit dem tatsächlichen Produktionsort nicht verbunden wird, schliesst dies zwar die Gefahr einer Irreführung unter anderen Gesichtspunkten nicht aus. Eine derartige Gefahr lässt sich aber nicht allein mit dem Hinweis, das Produkt werde nicht in Vals hergestellt, begründen. Erkennt das Publikum nicht, dass im Prospekt Keramikplatten angeboten werden, und erweckte dieser den Eindruck, Platten aus Originalstein wären zu erwerben, wäre er schon deswegen irreführend und unzulässig unabhängig von der Herkunftsangabe - selbst wenn die Keramikplatten in Vals hergestellt worden wären, würde dies nichts an der Unzulässigkeit ändern. Alleine aus der Tatsache, dass im Prospekt auch der Originalstein erwähnt wird, kann dies aber nicht geschlossen werden. Es genügt daher nicht, dass die Beschwerdeführerin einzelne Passagen des Prospekts vorträgt, die für sich allein genommen nicht erkennen lassen, dass es nicht um Valser Originalsteine geht, sondern um Keramikplatten aus Frankreich, die eine bestimmte (dem Valser Stein entsprechende) Musterung aufweisen. Denn dies könnte sich ja aus dem Gesamtzusammenhang mit hinreichender Deutlichkeit ergeben, so dass keine Gefahr der Irreführung bestünde. Die Beschwerdeführerin müsste daher darlegen, dass auch aus dem Gesamtzusammenhang bei der Aufmerksamkeit, die man vom Publikum erwarten darf, für mögliche Kunden nicht klar wird, dass es in den Passagen über Valser Originalsteine nicht um das beworbene Produkt geht, und dass dieses in Keramikplatten aus Frankreich besteht und nicht in Originalstein aus Vals. Dazu genügen die Ausführungen in der Beschwerde nicht.

**7.3.5.** Eine nach Art. 47 Abs. 3 MSchG unzulässige Herkunftsbezeichnung ist gegeben, wenn das Publikum davon ausgeht, die von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Produkte würden in Vals hergestellt. Soweit die massgebenden Verkehrskreise die Bezeichnung Vals nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstehen, handelt es sich nicht um eine Herkunftsbezeichnung (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Der Hinweis auf Art. 47 Abs. 3bis MSchG greift insoweit zu kurz, als dieser Artikel erst seit dem 1. Januar 2017 (AS 2015 3634 und 3641) in Kraft ist (vgl. **BGE 144 II 386 E.** 4.2.4.1 S. 392; SIMON HOLZER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 109 f. zu Art. 47 MSCHG), so dass die Beschwerdeführerin daraus direkt nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Es kann offenbleiben, ob die Verwendung der Bezeichnung nach Inkrafttreten der Bestimmung unzulässig wäre. Die Vorinstanz hielt fest, Keramikplatten würden im Unterschied zu Steinen nicht an einem bestimmten Ort abgebaut, weshalb bei Keramikplatten nicht die Herkunft, sondern die Ästhetik massgebend sei. Die Beschwerdeführerin zeigt nicht rechtsgenügend auf, dass dem Herstellungsort bei Keramikplatten eine wesentliche Bedeutung zukommen würde. Vor diesem Hintergrund ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz, das Publikum verstehe bei Keramikplatten die Bezeichnung VALS nicht als Hinweis auf die Herkunft, nicht zu beanstanden. In Bezug auf die von der Vorinstanz angenommene Übung übt die Beschwerdeführerin sodann unzulässige appellatorische Kritik. Entscheidend kann nicht sein, wo die entsprechenden Firmen domiziliert sind, sondern ob ihre Produktpalette dem massgebenden Publikum bekannt ist. Dazu genügt, dass die Produkte in der Schweiz wie inländische angeboten werden, oder dass das massgebende Publikum bei der Produktsuche die ausländischen Produzenten miteinbezieht. Wie es sich damit verhält, kann nicht allgemein gesagt werden, sondern ist mit Bezug auf das konkrete Produkt zu entscheiden. Auch diesbezüglich sind die Ausführungen in der Beschwerde ungenügend. Namentlich fehlen Behauptungen und entsprechend auch Feststellungen im angefochtenen Urteil, in welchem Kontext der beanstandete Prospekt an die Adressaten abgegeben wird. Darauf ist nicht einzutreten.

**7.3.6.** Selbst wenn es sich nicht um eine unzulässige Herkunftsbezeichnung im engen Sinne handelt (Art. 47 Abs. 3 MSchG), folgt daraus nicht zwingend, dass deren Verwendung zulässig ist. Namentlich schliesst dies eine unzulässige Anlehnung an Produkte der Beschwerdeführerin nicht aus. Problematisch wäre die Verwendung, wenn der Hinweis auf den Valser Originalstein beim Publikum nicht nur eine zutreffende Vorstellung der äusseren Gestaltung der Keramikplatte hervorruft, sondern auch eine ungerechtfertigte Vorstellung bezüglich einer mit dem Originalstein analogen Qualität (dass sich "Vals Platten" besser verkaufen als "XY Platten", ist solange unproblematisch, als der bessere Verkaufserfolg nicht auf falschen Vorstellungen über die Herkunft oder die Eigenschaften des Produktes beziehungsweise auf einer schmarotzerischen Ausbeutung des Erfolgs des Produktes der Beschwerdeführerin basiert, sondern auf einer zutreffenden Information des Publikums, weil es sich dank der Bezeichnung eine korrekte ästhetische Vorstellung vom tatsächlichen Produkt machen kann; auch ein Kleidungsstück dürfte sich mit der Typenbezeichnung Bordeauxrot besser verkaufen als mit einer Bezeichnung XY oder sogar mit einer Farbwertbezeichnung wie "RGB 128, 0, 50", denn letztere ist zwar exakt, vermittelt dem Publikum für sich alleine aber keine konkrete Vorstellung der mit dem Wert bezeichneten Farbe). Unzulässig wäre die Verwendung namentlich, wenn dadurch der Eindruck erweckt wird, den Keramikplatten kämen die Qualitätsmerkmale des Originalsteins zu. Unzulässig wäre der Prospekt auch, wenn dadurch der Eindruck entstünde, die Keramikplatten seien für Bauwerke verwendet worden, die im Originalstein gefertigt wurden. Gewisse Ausführungen der Beschwerdeführerin deuten in diese Richtung. So wäre es beispielsweise unlauter, wenn durch den Prospekt der unzutreffende Eindruck erweckt würde, die Terme in Vals sei mit entsprechenden Keramikplatten erstellt worden. Den Feststellungen der Vorinstanz ist dies aber nicht zu entnehmen. Das von der Beschwerdeführerin beschriebene Titelbild und vor allem auch das doppelseitige Mittelbild könnten unter diesem Gesichtspunkt problematisch sein. Die Beschwerdeführerin erhebt insoweit aber keine genügende Sachverhaltsrüge und zitiert zudem selbst den Text, in dem darauf hingewiesen wird, für die Terme sei der Originalstein verwendet worden. Auch hat sie weder aufgezeigt noch belegt, dass der Prospekt in einem Kontext (z.B. Messe) abgegeben wurde, bei dem beim Abnehmer die Idee entstehen könnte, er erhalte denselben Stein wie auf dem abgebildeten Valserbad.

8.

Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht aufzuzeigen, dass der Schluss der Vorinstanz, die Bezeichnung VALS sei für das Publikum erkennbar nicht als Hinweis auf die Herkunft der Keramikplatten verwendet worden, Recht verletzt. Zwar könnte die Verwendung des Prospektes dennoch problematisch sein, soweit das Publikum durch die Bezeichnung VALS zwar nicht über die Herkunft des angebotenen Produktes, aber über dessen Eigenschaften irregeführt würde oder sonst eine unzulässige Anlehnung an die Produkte der Beschwerdeführerin erfolgt. Aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Entscheid ist davon aber nicht auszugehen, und eine entsprechende Gefahr wird in der Beschwerde nicht rechtsgenügend dargelegt. Nicht nur fehlt es an einer hinreichenden Sachverhaltsrüge, die es dem Bundesgericht erlauben würde, gestützt auf den in der Beschwerde behaupteten Sachverhalt zu prüfen, ob die Verwendung des Prospekt unlauter ist. Auch davon abgesehen konzentriert sich die Beschwerde zu sehr auf aus dem Zusammenhang gerissene Einzelaspekte des Prospekts sowie auf den Produktionsort der Keramikplatten, anstatt die gebotene Gesamtbetrachtung vorzunehmen und auf die entscheidenden Punkte der aufgeworfenen Probleme einzugehen, soweit sich diese unabhängig vom Produktionsort stellen. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

#### **Demnach erkennt das Bundesgericht:**

- 1.**  
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
- 2.**  
Die Gerichtskosten von Fr. 5'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
- 3.**  
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'500.-- zu entschädigen.
- 4.**  
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. August 2020

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Luczak