

GR_GERICHTE ZK2 2015 2 vom 20. August 2019

GR Gerichte, 2019-08-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2015_2

FR: GR_GERICHTE ZK2 2015 2 du 20 août 2019

IT: GR_GERICHTE ZK2 2015 2 del 20 agosto 2019

Regeste

Markenrecht und UWG

Erwägungen

E. 1

Die B._____ erklärt hiermit in eigenem Namen und im Namen ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen, dass das Zeichen „E._____“ als solches im Zusammenhang mit Keramikprodukten derzeit nicht gebraucht wird.

E. 1.1

Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen werden als unerlaubte Handlungen gemäss Art. 36 ZPO qualifiziert. Grundsätzlich ist Art. 36 ZPO auf sämtliche Leistungsklagen gemäss Art. 55 MSchG anwendbar, also auf Abwehr- und Wiedergutmachungsklagen. Nach Art. 36 ZPO hat der Kläger die Wahl zwischen vier verschiedenen Gerichtsständen. Neben dem allgemeinen Gerichtsstand am (Wohn-)Sitz des Beklagten und am eigenen (Wohn-)Sitz steht dem Kläger auch der Handlungs- oder Erfolgsort zur Verfügung (Markus R. Frick, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel 2017, Vor Art. 51a-60 N 11f.). Die Klägerin hat ihren Sitz in O.2_____ und damit im Kanton Graubünden. Der Erfolgsort liegt dort, wo die Markenverletzung eintrat, ernstlich zu befürchten ist oder nach der Absicht des Verletzers hätte eintreten sollen (BGE 82 II 159 E. 2c). Der Erfolgsort ist somit dort, wo verletzende Waren eingehen. Der Liefer- bzw. Empfangsort ist in der Regel der Erfolgsort. Er ist dort, wohin verletzende Ware geliefert, wo verletzende Offerten empfangen werden, verletzende Printwerbung gelesen und verletzende elektronische Werbung empfangen oder verletzende Webseiten abgerufen werden (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60 N 14). Im Falle objektiver Klagenhäufung (z.B. Ansprüche aus MSchG sowie aus Namensrecht, UWG und/oder aus Vertrag) ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges zwischen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zuständige Gericht für die Beurteilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Vorausgesetzt ist, dass das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfahren der gleichen Verfahrensart untersteht (Art. 90 ZPO). Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist der Kläger berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die Ansprüche zusammen geltend zu machen (Roger Staub, in:

6 / 24 Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 21).

E. 1.2

Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige Instanz sachlich zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO), sowie für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Kanton Graubünden hat dies in Art. 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen ZPO (EGzZPO; BR 320.100) umgesetzt. Danach beurteilt das Kantonsgericht als erstinstanzliches Gericht die Fälle, in denen das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vorsieht, soweit nicht das Verwaltungsgericht zuständig ist. Da es sich vorliegend um eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt, und sich auch keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aus Art. 49, 57 und 63 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) ergibt, ist das Kantonsgericht von Graubünden für die Beurteilung von solchen Klagen zuständig.

E. 1.3

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist vorliegend unbestrittenermassen gegeben.

E. 1.4

Markenstreitigkeiten werden als vermögensrechtliche Streitigkeiten qualifiziert und haben einen bezifferbaren Streitwert, der zu schätzen ist. Das Bundesgericht geht mit der h.L. davon aus, dass in Markenstreitigkeiten grundsätzlich von einem minimalen Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen ist und ein geringerer Wert nur bei Nachweis besonderer Umstände angenommen werden könnte (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60, N 79). Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt sich der Streitwert grundsätzlich nach den Rechtsbegehren des Klägers. Lautet der Streitwert nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen können oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin geht von einem Streitwert von insgesamt CHF 200'000.00 aus. Diesen unterteilt sie in CHF 100'000.00 für das Unterlassungsbegehren, CHF 50'000.00 für das Auskunftsbeghären und weitere CHF 50'000.00 für die Verletzung und Marktverwirrung, wobei dieser letzte Punkt erst nach Durchführung des Beweisergebnisses beurteilt werden könne. Die Beklagte bringt dagegen vor, dass die Klägerin über kein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs verfüge, so dass diesbezüglich auch der von ihr genannte Streitwert von CHF 100'000.00 an sich nicht hinzuzurechnen wäre. Aber auch unter Berücksichtigung des von der

7 / 24 Klägerin genannten Streitwerts für den Unterlassungsanspruch werde der Streitwert aber nur auf CHF 155'000.00 festgelegt, da den Ausführungen der Klägerin betreffend Streitwert von Auskunftsbeghären nicht gefolgt werden könne. Massgebend für die Streitwertberechnung ist grundsätzlich das Klagebegehren im Zeitpunkt des Anhängigmachens einer Klage. Ob die Klage (formell oder materiell) begründet ist, spielt keine Rolle. Mithin kommt es auch nicht darauf an, ob z.B. der Beklagte die eingeklagte Forderung vor Anhängigmachung der Klage erfüllt oder anerkannt oder sich einem Unterlassungsbegehren zu unterwerfen bereit erklärt hat. Solche Umstände beeinflussen regelmässig wohl das Schicksal des Verfahrens und die so genannten Nebenfolgen (Tragung der Gerichtsgebühren, Entschädigung für Prozessführung), nicht aber den Streitwert (Johann Jakob Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002 - 493, S. 494 f.). Bei Auskunftsklagen ist die Bestimmung des Streitwerts im Einzelfall problematisch, weil erst die Vollstreckung der gutgeheissenen Klage Aufschluss darüber gibt, wie hoch das finanzielle Interesse des Klägers tatsächlich war. Richtigerweise hat man für die Bestimmung des Streitwerts nur von einem Bruchteil des geschätzten Deliktbetrages auszugehen (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 83 mit weiteren Hinweisen). In Anlehnung an die deutsche Praxis wird die Meinung vertreten, dass der Streitwert auf 10 – 40% der Forderungsklage zu veranschlagen sind (Zürcher, sic! 2002, a.a.O., S. 498; Frick BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a – 60, N 82; wobei Zahlen von CHF 20'000.00 ■OGER LU, sic! 2007, 112 E. 7 G-Star/G-Star Rw 3301■ und CHF 50'000.00 genannt werden ■Meyer, sic! 2001, Loseblatt, nach 564■. Gestützt auf Art. 91 Abs. 1 ZPO kann somit in Bezug auf den Unterlassungsanspruch und die Leistungsklage von dem von der Klägerin genannten Streitwert von CHF 100'000.00 bzw. CHF 50'000.00 ausgegangen werden. Für das Auskunftsbegehren wird in Anlehnung an die Rechtsprechung der Streitwert auf CHF 20'000.00 festgesetzt, womit vorliegend von einem Streitwert von insgesamt CHF 170'000.00 ausgegangen wird. 2. Die Klägerin ersucht in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens der Beklagten unter Strafandrohung die Benutzung der Zeichen E._____ und F._____ in Zusammenhang mit Steinen, Keramikplatten und Baumaterialien, die nicht aus der Region O.2_____ stammen, zu untersagen. Sie begründet dies damit, dass die Beklagte keine bindende Unterlassungserklärung abgegeben habe, so wie sie dies gefordert habe. Die abgegebene Unterlassungserklärung sei zeitlich so eingeschränkt, dass gar keine Unterlassung daraus verstanden werden könne und die Anerkennung einer Verletzung werde seitens der Beklagten bestritten. Die Beklagte ihrer-

E. 2

Ausserdem verpflichtet sich die B._____ in eigenem Namen und im Namen ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen, den Gebrauch des Zeichens „E._____“ als solches für Waren, die keinen geographischen Bezug zu E._____ haben, in der Schweiz zu unterlassen.

E. 2.1

Ein Unterlassungsbegehren setzt generell ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Ein solches Interesse besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 116 II 357 E. 2a mit Hinweisen). Das Rechtsschutzinteresse hat somit zur Voraussetzung, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 104 II 124 E. 6 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 124 III 72 E. 2a; 125 III 185 E. 4b; Urteil des Bundesgerichts 4C.238/2003 vom 02. Juni 2004 E. 2.2). Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage - sowohl gestützt auf das MSchG wie auch das UWG - setzt somit eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus (Urteil des Bundesgerichts 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG kann sodann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen

bedroht oder verletzt wird. Nach h.L. und Rechtsprechung ist die Verletzungsgefahr Bestandteil des Rechtsschutzinteresses und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie, wird auf die Unterlassungsklage nicht eingetreten (Markus R. Frick, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 55 N 29 mit Hinweis auf BGE 124 III 72 E. 2a). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a). Dies gilt insbesondere, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGE 128 III 96 E. 2e; Urteil des Bundesgerichts 4A_300/2013 vom 02. Oktober 2013 E. 3.1). Eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr entfällt, wenn sich der Verletzer in einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. Damit die Vermutung der Wiederholungsgefahr im Einzelfall als widerlegt gilt,

E. 2.2

"Wilson"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3117/2014 vom 21. August 2015 E. 2.1 "Teutonia"; B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 3.2 "Firenza"; B- 319/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.2.1 "GÖTEBORGS RAPÉ"). Im Wege einer

E. 2.3

Wie bereits festgehalten wurde, setzt das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage – sowohl gestützt auf das MSchG wie auch das UWG – eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Die Beklagte hat eine vorbe- haltlose und bedingungslose Unterlassungserklärung gegenüber der Klägerin ab- gegeben, womit nicht von einer erneuten Verwendung des Zeichens «E._____» oder «F._____» im Sinne einer Wiederholungsgefahr ausgegangen werden kann. Das Zeichen wurde nun seit fünf Jahren nicht mehr verwendet. Etwas Gegenteili- ges hat auch die Klägerin nicht behauptet. Ohne Erstbegehungs- oder Wiederho- lungsgefahr fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse und damit an einer Prozess- voraussetzung. Auf Ziff. 1 des Rechtsbegehrens wird folglich nicht eingetreten. 3. Der dem Markeninhaber und dem an einer Herkunftsangabe Berechtigten gewährte Rechtsschutz ist ein Ausfluss der Abwehrfunktion. Rechtsschutz wird nur bei Verletzung einer Marke bzw. einer Herkunftsangabe gewährt. Der Marken- inhaber bzw. der an einer Herkunftsangabe Berechtigte kann sich nur gegen den verletzenden Gebrauch seiner Marke bzw. Herkunftsangabe zur Wehr setzen (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a – 60 N 1 ff.). Das Gesetz setzt für die Abwehrklagen, worunter die Unterlassungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG, die Beseitigungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG, die Einziehung gemäss Art. 57 MSchG aber auch die Auskunftsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG, fallen, zunächst eine Verletzung oder Gefährdung der Rechte an ei- ner Marke oder an einer Herkunftsangabe voraus. Die Verletzung einer Herkunfts- angabe setzt einen kennzeichenmässigen Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 MSchG voraus. Der Gebrauch muss unzulässig sein, damit die Klagerechte gemäss Art. 55 MSchG zur Verfügung stehen. Die Unzulässigkeit wird durch Art. 47 Abs. 3 MSchG definiert (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 4, 7 und 9).

E. 3

Sämtliche sich gemäss Rechtsbegehren 2 im Besitze der Beklagten befindlichen und widerrechtlich mit dem Zeichen E._____ oder F._____ bezeichneten Steine, Keramikplatten oder Baumaterialien, welche nicht aus der Region O.2_____ stammen, sowie deren Ver- packungen und Werbematerialien seien einzuziehen und es sei ihre Unkenntlichmachung, eventualiter ihre Vernichtung, anzuordnen;

E. 3.1

Kontrovers beurteilt ist die Frage der Aktivlegitimation für Klagen wegen unzulässigen Gebrauchs von Herkunftsangaben. Zur Geltendmachung der Verletzung einer Herkunftsangabe ist berechtigt, wer in seinem Recht an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird (Art. 55 Abs. 1 MSchG). Entsprechend

E. 3.2

Gemäss der Klägerin stellt die von Seiten der Beklagten erfolgte Lieferung von Steinen und Baumaterialien unter der Bezeichnung E._____ und die gesamte Bewerbung dafür eine Verletzung des Markenschutzgesetzes dar und ist darüber hinaus unlauter. Als Beweis dafür offeriert sie ein Prospekt (act. B.11), dessen Umschlagsseite den Schriftzug E._____ trägt. Dabei wird ersichtlich, dass es sich hier um ein Prospekt von V._____ handelt. Weiter kann festgestellt werden, dass V._____ Keramikprodukte anbietet (charme ceramique depuis 1863). Dies kann im Übrigen auch bereits aus dem Gesellschaftsnamen V._____ abgeleitet werden. Auf Seite 1 des Prospektes findet sich in der mittleren Spalte der deutsche Text zu den beworbenen Produkten. Darin heisst es unter anderem, dass die gesamte Serie rigoros nur in der natürlichen Farbe des Originalsteins (= F._____ Stein) angeboten werde und dessen Oberfläche und Verarbeitungsverfahren bis ins kleinste Detail erkunde. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass E._____ in drei Oberflächen-Finishs lieferbar sei: glatt, strukturiert und geläpft. Zu Beginn wird im Text noch erklärt, dass der F._____ Stein ein Schweizer Quarzit sei, der handwerklich in einem einzigen Steinbruch in der Nähe des Städtchens O.2_____ abgebaut werde. Aus diesen Textzeilen ist sowohl für Zwischenhändler als auch für die Endkonsumenten ohne den geringsten Zweifel erkennbar, dass mit dem vorliegenden Prospekt Keramikplatten beworben werden. Mit den Erläuterungen auf Seite 1 wird deutlich, dass die Ästhetik der Keramikplatten sich strikte an den Originalstein aus O.2_____ anlehnt, wodurch die optische Ansprache der Keramikplatten betont wird. In dem von der Beklagten vertriebenen Prospekt wird E._____ nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf die ästhetische Gestaltung einer Keramikplatte, verwendet. Bei derartigen Bezeichnungen der Produkte handelt es sich um eine branchenübliche Praxis zur Benennung von Keramikplatten. Dadurch wird die Zuordnung zur Optik von Natursteinen ermöglicht. Die Beklagte hat aufgezeigt, dass das Zeichen E._____ zur Bezeichnung von Keramikplatten, die dem F._____ Stein nachempfunden sind, von einer Vielzahl von

E. 3.3

Die Verwendung von Herkunftsangaben ist freiwillig (Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Informationspflichten wie etwa die Pflicht zur Angabe des Produktionslandes gemäss Art. 20 f. LMG) und steht grundsätzlich Allen offen, und dies kostenlos. Es braucht dazu weder eine Registrierung, noch eine Bewilligung. Es gilt das Prinzip der Selbstprüfung. Diese Grundsatzregeln setzt der Gesetzgeber – ohne sie im Gesetzestext ausdrücklich zu verankern – voraus (Markus Kaiser / Michael Noth, Wem gehört die Schweiz? Ein Überblick über die neuen J._____ -Regeln gemäss dem revMSchG und

revWSchG, in: Jusletter 7. November 2016, Rz. 28). Herkunftsangaben sind gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als direkte Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E.

E. 4

/ 24

E. 4.1

Das UWG verbietet jedes unlautere Verhalten oder Geschäftsgebaren (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer über seine Produkte unrichtige oder irreführende Angaben macht oder Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG), oder wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb

E. 4.2

Es wurde bereits aufgezeigt, dass E._____, welches in besagtem Werbespott im Zusammenhang mit Keramikplatten verwendet wurde, keine Herkunftsangabe darstellt. Wie bereits unter markenschutzrechtlichen Aspekten erwogen (auf diese Ziffer 3 kann im Übrigen auch verwiesen werden), wird mit der

E. 5

Es sei die Beklagte unter Strafandrohung, auch unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe, von Art. 292 StGB (Busse) und unter Androhung, dass im Unterlassungsfall auf die Angaben der Klägerin abgestellt wird, zu verpflichten, der Klägerin, über den von ihr erzielten Gewinn hinsichtlich der in die Schweiz importierten Steine, Keramikplatten oder Baumaterialien unter dem Zeichen E._____ oder F._____, die nicht aus der Region O.2_____ stammen, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, insbesondere sei die Beklagte zu verpflichten, vollständige Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über die Herstellungskosten, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn;

E. 5.1

Die Klägerin verlangt in Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren, dass der Beklagten unter Strafandrohung zu befehlen sei, die in ihrem Besitze befindlichen, mit E._____ oder F._____ bezeichneten Steine, Keramikplatten oder Baumaterialien, welche nicht aus der Region O.2_____ stammen, aus dem geschäftlichen Verkehr zurückzuziehen bzw. zurückzurufen. In Ziffer 3 fordert die Klägerin zudem, dass die entsprechenden Produkte einzuziehen seien und die Unkenntlichmachung, eventualiter ihre Vernichtung, anzuordnen sei.

E. 5.2

Nach Art. 57 MSchG kann der Richter die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke oder Herkunftsangabe versehen sind, oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen (Abs. 1). Gleichzeitig entscheidet er darüber, ob die Marke oder die Herkunftsangabe unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegenstände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind (Abs. 2). Sowohl für die Einziehung selbst als auch für das spätere Schicksal der eingezogenen Gegenstände gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip. Sämtliche getroffenen Massnahmen dürfen nur subsidiär angeordnet werden, d.h., wenn mildere Massnahmen nicht geeignet sind, eine bestehende Verletzung zu beseitigen bzw. eine drohende Verletzung zu verhindern (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 57 N 5). Der Normzweck von Art. 57 MSchG liegt primär in der Beseitigung bestehender Verletzungen. Voraussetzung für die Einziehung ist, dass die Gegenstände – worunter auch Hilfswaren, Werbematerial oder Verpackungsmaterial und Etiketten fallen – widerrechtlich mit einer Marke oder Herkunftsangabe versehen sind. Widerrechtlich ist die Kennzeichnung bzw. Herstellung von Gegenständen, wenn sie gegen die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 13 MSchG verstösst. Dem Einziehungsanspruch unterstehen daher alle Gegenstände, die ein Zeichen aufweisen, das mit der Marke oder Herkunftsangabe des Berechtigten verwechselbar ist; der Einziehungsanspruch bezieht sich auf alle Gegenstände, deren Zeichen die Rechte des Klägers verletzen (Frick, BKS-

E. 5.3

Vorliegend fehlt es an der Widerrechtlichkeit, da keine Gegenstände widerrechtlich mit einer Marke oder Herkunftsangabe versehen wurden. Die Beklagte hat weder Markenrechte der Klägerin verletzt, noch liegt – wie dies bereits ausgeführt wurde – eine widerrechtliche Verwendung einer Herkunftsangabe vor, da es sich bei der von der Beklagten im Zusammenhang mit dem Werbeprospekt verwendeten Bezeichnung E._____ nicht um eine Herkunftsangabe handelt. Die Rechtsbegehren 2 und 3 werden abgewiesen.

E. 6

Es sei die Beklagte zu verpflichten, nach Durchführung des Beweisergebnisses der Klägerin eine von dieser nach Massgabe der Auskunftserteilung gemäss Ziff. 5 zu beziffernde Forderung, nach Wahl der Klägerin entweder Schadenersatz oder den Gewinn (zuzüglich 5% Zins), zu bezahlen bzw. herauszugeben;

E. 6.1

In Ziffer 4 ihres Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin Auskunft über die von der Beklagten importierten Steine, Keramikplatten oder Baumaterialien mit dem Zeichen E._____ oder F._____, welche nicht aus der Region O.2_____ stammen. Namentlich verlangt die Klägerin Auskunft über die Lieferanten (Herkunft) und belieferten Abnehmer sowie über das Ausmass einer Weitergabe dieser Baumaterialien an gewerbliche Abnehmer.

E. 6.2

Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht unter anderem verlangen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Die Auskunftspflicht richtet sich somit gegen sämtliche unmittelbaren und

mittelbaren Besitzer sowie Besitzdiener. Der Besitz muss im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs nicht mehr bestehen. Auch früherer Besitz muss ausreichen, da sich ansonsten der Beklagte ohne Weiteres seiner Passivlegitimation entledigen könnte (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 70; Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 58; Urteil des Handelsgericht Zürich HG180175-O vom 09. Januar 2019 E. 2.4). Inhalt des Auskunftsanspruchs ist die Herkunft der Ware (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N. 75). Sodann hat der Besitzer Auskunft darüber zu geben, ob, an wen und in welchem Umfang er entsprechende Gegenstände weitergegeben hat. Da gegen private Abnehmer grundsätzlich keine Abwehransprüche geltend gemacht werden können, beschränkt sich dieser Anspruch allerdings auf die Auskunft über gewerbliche Abnehmer (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N. 77). Es versteht sich von selbst, dass auch der Auskunftsanspruch nur bei Vorliegen einer Verletzung von Marken oder Herkunftsangaben zur Verfügung steht. Das Auskunftsbegehren dient nicht dazu, Auskunft über vermutete Markenverletzungen zu erhalten. Das Auskunftsbegehren bezieht sich zudem nur auf Gegenstände, die widerrechtlich mit einer Marke

E. 6.3

Wie bereits festgehalten wurde, fehlt es vorliegend an einer Verletzung von Marken oder Herkunftsangaben. Da es sich bei der von der Beklagten im ihrem Werbeprospekt verwendeten Bezeichnung E._____ nicht um eine unzulässige Herkunftsangabe handelt, fehlt es vorliegend auch an Gegenständen, welche widerrechtlich mit einer Marke oder Herkunftsangabe versehen wurden. Zumindest konnte die Klägerin keine solchen Gegenstände präsentieren. Somit ist das Auskunftsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 4) abzuweisen.

E. 7

Es sei die Beklagte zu verpflichten, zusätzlich zu Ziff. 6 Schadenersatz in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe zu leisten;

E. 7.1

Die Klägerin verlangt weiter mittels Stufenklage Auskunft über den von der Beklagten erzielten Gewinn nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung, insbesondere fordert sie vollständige Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über die Herstellungskosten, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn (Rechtsbegehren Ziff. 5). Nach erfolgter Durchführung des Beweisergebnisses will die Klägerin dann gestützt auf die erlangten Auskünfte Schadenersatz oder den Gewinn herausverlangen können (Rechtsbegehren Ziff. 6). Weiter verlangt die Klägerin zusätzlich Schadenersatz in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe (Rechtsbegehren Ziff. 7). Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Beklagte keinen Schaden aufzeigt, da sie nirgends aufzeige, wie sich ihre Vermögenslage aufgrund des Verhaltens der Beklagten zu ihrem Nachteil verändert habe. Die Beklagte sei zudem auch den Beweis schuldig geblieben, welcher übliche oder sonst wie sich in Aussicht stehende Gewinn ihr aus dem Vertrieb von Keramikplatten entgangen sein soll. Darüber hinaus habe die Klägerin die von ihr geltend gemachte Marktverwirrung in keiner Weise begründet.

E. 7.2

Sowohl der in seinen Markenrechten wie auch der in seinen Wettbewerbsrechten Verletzte hat Anspruch auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe des Gewinns

entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 55 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 41 ff. und Art. 419 ff, OR; Art. 9 Abs. 3 UWG). Die Ansprüche auf Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Eingriffskondition schliessen sich nicht in jedem Fall aus, sondern bestehen nebeneinander. Die Anspruchsgrundlagen sind kumulierbar, sofern sie auf unterschiedlichen Entschädigungselementen beruhen. So können verschiedene Posten des positiven Schadens kumulativ mit der Gewinnherausgabe oder der Eingriffskondition geltend gemacht werden. Als derart qualifizierender positiver Schaden

E. 7.3

Die Widergutmachungsklagen im Sinne von Art. 55 Abs. 2 MSchG setzen allesamt ein widerrechtliches Verhalten des Schädigers, in casu der Beklagten voraus. Wie aus den vorstehenden Erwägungen ersichtlich wird, hat die Beklagte weder gegen das Markenschutzgesetz verstossen, noch verhält sie sich unlauter. Weitere Rechtsverletzungen hat die Klägerin nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Damit sind die Voraussetzungen für reparatorische Ansprüche der Klägerin nicht erfüllt. Somit hat die Klägerin auch keinen Anspruch auf Bekanntgabe der in Rechtsbegehren Ziffer 5 aufgelisteten Zahlen. In diesem Sinne kann auch offen bleiben, ob die Klägerin ihren Schaden genügend substantiiert hat. Die Rechtsbegehren 5, 6 und 7 werden abgewiesen. 8. Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die Klägerin vollumfänglich unterliegt, sind ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und sie wird entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E. 8

/ 24 seits ist der Ansicht, dass die Klägerin hinsichtlich Ziff. 1 des Rechtsbegehrens über kein Rechtsschutzinteresse verfüge, da sie eine bindende Unterlassungserklärung unterzeichnet habe.

E. 8.1

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (Art. 96 ZPO i.V.m. BR 320.210). In Angelegenheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, beträgt die Entscheidgebühr 1000 bis 30 000 Franken (Art. 8 Abs. 1 VGZ). Die Entscheidgebühr wird vorliegend auf CHF 10'000.00 festgesetzt.

E. 8.2

Die Beklagte reicht zwei Honorarnoten ein, welche beide vom 16. August 2019 datieren. Die erste Honorarnote bezieht sich auf den Zeitraum vom 16. Januar 2015 bis zum 24. August 2016 und umfasst einen Aufwand von 101 Stunden und 45 Minuten zu einem Stundenansatz von CHF 320.00. Dies ergibt Aufwendungen für diesen Zeitraum von CHF 32'560, zuzüglich 3% Kleinspesenpauschale von CHF 796.80 und 8% MWST (CHF 2'682.95), was zu einem Total von CHF 36'219.75 führt. Für das Jahr 2019 wurde ein Aufwand von 12 Stunden und 10 Minuten zu einem Stundenansatz für Partner von CHF 450.00 und einem Stundenansatz für angestellte Rechtsanwälte von CHF 360.00 in Rechnung gestellt. Dies führt zu einer Forderung von CHF 5'455.15 (inklusive 7.7% MWST von CHF 390.00). Zusammengezählt für dies zu einer Gesamtforderung der Beklagten von CHF 41'674.90 (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuern).

E. 9

/ 24 muss die Unterlassungserklärung nach der Gerichtspraxis strenge Anforderungen erfüllen. Das Bundesgericht verlangt, dass die Unterlassungserklärung vorbehaltlos und unmissverständlich erfolgt. Die Aufgabe der verletzenden Handlung oder das Akzeptieren einer vorsorglichen Massnahme durch den Verletzer allein genügt somit nicht, um das Rechtsschutzinteresse zu beseitigen. Es bedarf aber keiner besonderen Absicherung der Unterlassungsverpflichtung mittels Konventionalstrafe (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 32; Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 53; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar, Zürich 2002, Art. 55 N 21; BGE 116 II 357 E. 2b).

E. 10

/ 24 dem dazugehörigen Begleitschreiben vom 12. Januar 2015 (act. C.3), zeitlich uneingeschränkt («derzeit» und «in Zukunft»), eindeutig, bedingungslos und unwiderruflich erfolgte. In diesem Zusammenhang ebenfalls beachtenswert ist die von der Klägerin eingereichte Erklärung der H. _____ (act. B.17), nach welcher diese mit «der Einstellung der Verwendung der Bezeichnung I. _____ für ihr betroffenes Keramikprodukt auf spätestens 31.7.2017 einverstanden ist», wobei auf einen nicht näher definierten Vorbehalt hingewiesen wird. Diese Erklärung wurde von der Beklagten akzeptiert.

E. 11

/ 24 der wettbewerbsrechtlichen Natur von Herkunftsangaben bestehen an Herkunftsangaben keine subjektiven Ausschliesslichkeitsrechte, sondern nur Nutzungsrechte von zahlenmässig nicht bestimmbar Personen. Die Nutzungsberechtigten sind berechtigt, die Verletzung von Herkunftsangaben geltend zu machen. Voraussetzung ist, dass die Nutzungsberechtigten ein rechtlich schützenswertes Interesse haben (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Vor 52 N 49; Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 19 ff.). Unbestritten ist, dass die rechtmässigen Benützer einer Herkunftsangabe zu Leistungsklagen aktiv legitimiert sind. Es sind dies seit Inkrafttreten der «J. _____»-Vorlage einerseits öffentlich-rechtliche Körperschaften als Namensträger (Art. 56 Abs. 1 lit. c und d MSchG hinsichtlich Hinweisen auf die Schweiz oder der Kantone), Inhaber geografischer Marken (Art. 27b und 27d Abs. 2 MSchG) sowie Gruppierungen, die eine GUB, GGA oder eine geografische Angabe gemäss Art. 50a MSchG im Register beansprucht haben. Andererseits sind Nutzungsberechtigte, die gleichartige Waren herstellen und/oder vertreiben wie die Verletzer aktiv legitimiert. Die herrschende Lehre beschränkt die Aktivlegitimation zudem auf ortsansässige Konkurrenten. Ergänzend kann bei mangelnder Aktivlegitimation gemäss Art. 55 f. MSchG mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG immer noch eine Aktivlegitimation gemäss Art. 9 f. UWG vorliegen (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 17 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend begründet die Klägerin ihre Aktivlegitimation damit, dass sie im Steinbruch in O.2 _____ sogenannten F. _____ Quarzit vertreibt. Wenn nun eine weitere Firma F. _____ Steine anbietet, welche aber nicht aus O.2 _____ stammen, dann sei sie zweifellos an ihrer Herkunftsangabe verletzt und deshalb aktiv legitimiert, gegen die Beklagte vorzugehen. Zudem verfüge die Klägerin selbst über entsprechende Markenrechte an den Marken Nr. _____ «F. _____ Quarzit» (fig.) und Nr. _____ «F. _____ Stein» (fig.). Beide Marken seien auch für entsprechende Baumaterialien (Klassen 11, 19, 21, 27 gemäss Nizza Klassifikation) geschützt, so dass hier entsprechend mit gleichartigen Waren gehandelt werde und daher auch aus diesem Grunde die Aktivlegitimation zu bejahen sei. Die Aktivlegitimation der Klägerin kann vorliegend höchstens damit begründet werden, dass die Klägerin als Nutzungsberechtigte gleichartige Waren herstellt bzw. vertreibt wie dies die Beklagte haben soll. Die Klägerin

vertreibt im Steinbruch in O.2 _____ F. _____ Quarzit. Sie wirft der Beklagten vor, dass diese ebenfalls «Steine» und «Keramikplatten» mit der Bezeichnung E. _____ oder F. _____ einerseits in die Schweiz importiert, in der Schweiz angeboten, nach Graubünden geliefert und dort verkauft habe. Zwischen den Waren der Klägerin und der Beklagten besteht Gleichartigkeit. Es kann somit von der Aktivlegitimation der Klä-

E. 12

/ 24 rin ausgegangen werden. Für die Beurteilung der Frage der Aktivlegitimation nicht relevant sind die von der Klägerin erwähnten Markenrechte an den Marken Nr. _____ «F. _____ Quarzit» (fig.) und Nr. _____ «F. _____ Stein» (fig.). Die Klägerin macht vorliegend nämlich keine Verletzung ihrer subjektiven Rechte – ihren Markenrechten – geltend, sondern stützt ihre Klage einzig auf die Verletzung von Herkunftsangaben und UWG.

E. 13

/ 24 Negativabgrenzung ist eine herkunftsbezogene Erwartungshaltung dann zu verneinen, wenn das Kennzeichen aus der empfängerorientierten Perspektive tatsächlich nicht als Hinweis auf eine bestimmte geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise unbeachtlich, falls alternativ (i) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (iii) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird, oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des Bundesgerichts 4A_357/2015 vom 04. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"). Die zweite Ausnahmekategorie wurde dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann, dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominiert und diese deshalb klar in den Hintergrund tritt (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3149/2014 vom 02. März 2015 E. 3.6 "COS [fig.]; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 "Madi-son"). Anders ist hingegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer Deutungen, die weniger naheliegend sind, den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 01. Dezember 2008 E. 4.3 "Post"; 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; B-319/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.2.2 "GÖTEBORGS RAPÉ"). Bei der vierten erwähnten Ausnahme, welche das Bundesgericht für Zeichen verwendet, die aufgrund des Gesamteindrucks keinen anderen Schluss zulassen, als dass der geografische Zeichenbestandteil zur Individualisierung verschiedener Produkte untereinander eingesetzt wird, handelt es sich um «Typen- oder Modellbezeichnungen». Wer beispielsweise in einem Katalog Schlafzimmer mit den Modellbezeichnungen Venedig, Wien, Paris oder London oder Telefonapparate mit den Namen Ascona, Morcote, Sils, Villars etc. abgebildet sieht, wird angesichts dieser Reihen nicht auf den Gedanken kommen, diese Objekte seien dort entworfen oder gar hergestellt worden. Ein weiteres Beispiel ist der Gebrauch des geografischen Zeichens zusammen mit einer bekannten Marke, sofern in der

betroffenen Produktkategorie eine entsprechende Übung besteht (z.B. Autobranche mit Modellen wie Ford Taunus, Ford Capri, Opel Ascona, Opel Monza, Renault Nevada, Seat Ibiza, Seat Toledo, Dodge Dakota etc.). Auch hier entfällt die Herkunftserwartung (Alexander Pfister,

E. 14

/ 24 in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 47 N 26; Simon Holzer, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 47 N 69 f.). Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben ist verboten. Unzulässig ist der Gebrauch gemäss Art. 47 Abs. 3 unzutreffender Herkunftsangaben (lit. a); von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind (lit. b); eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (lit. c).

E. 15

/ 24 Herstellern verwendet wird. Die Firma K._____ beispielsweise bietet Keramikplatten mit der Bezeichnung «L._____» an (act. C.6). Auch die Firma M._____ führt in ihrem Sortiment eine Serie von Keramikplatten, welche die Bezeichnung «E._____» tragen (act. C.7). Auf ihrer Website heisst es: «Nach dem Vorbild des Natursteins in seiner Kostbarkeit und Robustheit vereint O.2_____ eine reichhaltige Strukturierung mit exzellenten ästhetischen Eigenschaften». Die Firma N._____ bietet eine Serie von Keramikplatten mit dem Namen «E._____» an (act. C.8). Es zeigt sich, dass es in der Branche üblich und verbreitet ist, Keramikplatten Natursteinen nachzuempfinden und diese dann auch namensmässig an den Originalstein anzulehnen. Die Keramikplatten werden nach dem Originalstein benannt, um optische Zuordnungen von Natursteinen zu ermöglichen. Die Beklagte hat mehrere Nachweise dafür gebracht, dass diese Branchenpraxis auch in Bezug auf andere Steine besteht. Als Beispiele dafür werden die Keramikplatten O._____ oder P._____ genannt. Auch Q._____ als Herstellerin einer Keramikplatte Namens R._____, benannt nach dem gleichnamigen Stein, oder die S._____, die eine Keramikplatte namens T._____ herstellt, können als weitere Beispiele genannt werden (act. C.11). Die Bezeichnungspraxis einer Branche ist auch entscheidend dafür, wie die Abnehmer eine Bezeichnung verstehen. Wie dies bereits festgehalten wurde, gibt es Branchen, bei denen aufgrund des Gesamteindrucks klar ist, dass der geografische Zeichenbestandteil zur Individualisierung verschiedener Produkte untereinander eingesetzt wird und demnach bei den Abnehmern keine Herkunftserwartung vorliegt. In der Keramikplatten-Branche werden – wie dies die Beklagte aufzeigen konnte – geografische Angaben als Modell- oder Typenbezeichnungen verwendet. Die geografischen Begriffe werden verwendet um aufzuzeigen, dass die Keramikplatten ästhetisch und optisch dem Originalstein nachempfunden werden. Bei den Abnehmern wird nicht die Erwartung geweckt, dass die Keramikplatten auch tatsächlich von der bezeichneten Ortschaft stammen. E._____ bezeichnet also einen bestimmten Typ der ästhetischen Gestaltung von Keramikplatten. Beim Publikum wird somit nicht der Eindruck erweckt, dass die Keramikplatten in O.2_____ hergestellt werden. Wie die Beklagte richtigerweise festhält, orientiert sich der Konsument beim Kauf von Keramikplatten regelmässig primär an der ästhetischen Gestaltung. Keramikplatten werden im Unterschied zu Steinen nicht an einem bestimmten Ort abgebaut, weshalb bei Keramikplatten nicht die Herkunft, sondern die Ästhetik entscheidend ist. Die von der Beklagten verwendete Bezeichnung E._____ wird demnach

nicht als Hinweis auf die Herkunft der Keramikplatten verstanden, womit vorliegend auch nicht von einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG ausgegangen werden kann, wie dies die Klägerin behauptet. Das Zeichen F._____ STEIN wird entgegen der Behauptung der Klägerin, soweit ersichtlich, nicht verwendet. Die Klägerin bringt

E. 16

/ 24 denn auch keine entsprechenden Beweise vor. Einzig der Beschrieb auf Seite 1 des umstrittenen Prospektes (act. B.11) nimmt Bezug zum F._____ Stein, jedoch nur um die beworbenen Keramikplatten und deren Erscheinungsbild zu beschreiben. Wie bereits ausgeführt, wird im Prospekt festgehalten, dass sich die aus Keramikplatten bestehende Serie U._____ nur in den natürlichen Farben des Originalsteins angeboten werde und dessen Oberflächen und Verarbeitungsverfahren bis ins kleinste Detail erkunde. Inwiefern dabei eine Verletzung von Art. 47 MSchG vorliegen soll wird weder begründet noch ist eine solche ersichtlich. 4. Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär, sondern haben einen eigenständigen Anwendungsbereich. Es ist damit grundsätzlich davon auszugehen, dass die jeweils spezifischen Schutzvoraussetzungen für jedes beanspruchte Recht eigenständig zu beurteilen sind und keine Abgrenzung der Immaterialgüterrechte in dem Sinne angebracht ist, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich gelten würde (BGE 135 III 446 E. 4.1). Die Klägerin bringt vor, dass die Benutzung von E._____ für Steine und Keramikplatten, welche nicht aus O.2_____ stammen, auch gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb verstossen würden. Die Klägerin stützt ihre Begehren insbesondere auf Art. 3 lit. b UWG. Sie ist der Ansicht, dass die Beklagte mit der Verwendung der Herkunftsangabe E._____, welche im Zusammenhang mit Baumaterialien eine Herkunftserwartung wecke, unrichtige und irreführende Angaben über ihre Waren mache. Die Anmassung der geografischen Herkunft soll nach Meinung der Klägerin der Beklagten dabei helfen, ihren Steinen zum Durchbruch zu helfen. Sie wolle von der Bekanntheit des F._____ Quarzits profitieren. Das Verhalten der Beklagten sei aber auch nach der Generalklausel von Art. 2 UWG unlauter. Das allgemeine lauterkeitsrechtliche Gebot des Wettbewerbsverhaltens nach Treu und Glaube werde hier verletzt, indem die Beklagte versuche, den bekannten Namen, der durch die Klägerin einen solchen Bekanntheitsgrad gewonnen habe, für sich auszunutzen und sie nehme in Kauf, dass Dritte dadurch getäuscht würden.

E. 17

/ 24 begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Die Vorschriften des UWG gelten auch für den Gebrauch von Herkunftsangaben in der Schweiz. Im Unterschied zum 2. Titel des MSchG will das UWG nicht nur den Gebrauch zutreffender Herkunftsangaben sicherstellen und diesbezüglich die Rechtssicherheit für alle Beteiligten verbessern, sondern dient ganz allgemein dem Funktionieren des Wettbewerbs. Das UWG erfasst deshalb auch andere Unlauterkeitstatbestände wie beispielsweise die Ausbeutung des guten Rufs einer Herkunftsangabe, ohne dass eine Irreführung oder Täuschung der Abnehmer vorliegen muss (BGE 126 III 239). Herkunftsangaben kennzeichnen die geografische oder betriebliche Herkunft einer Ware oder Dienstleistung. Im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG können sie als solche oder auch nur mittelbar als Hinweis auf eine bestimmte Qualität oder Herstellungsart Bedeutung erlangen (Peter Jung, in: Jung/Spitz ■Hrsg.■, Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Auflage, Bern 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. b N 34). Ob eine Angabe überhaupt einen Hinweis auf die

Herkunft enthält, beurteilt sich nach dem Verständnis des Durchschnittverbraucher, der z.B. bei einem Mont-Blanc-Füllhalter nicht annehmen wird, er stamme vom Montblanc. Unlauter sind Hinweise auf die schweizerische Herkunft eines Produkts, wenn es nicht aus der Schweiz stammt bzw. nicht in der Schweiz hergestellt wurde. Weitere Beispiele sind die Bezeichnung von Schaumwein als «Champagner» (Urteil des Handelsgerichts Zürich, ZR 2005, Nr. 11), die Bezeichnung von algerischen Zigaretten als «Nationales», wenn gleichzeitig die französische Landsfarben verwendet werden (BGE 84 II 450 E. 2), oder die Bewerbung von komplett im Ausland gefertigten Uhren mit der Angabe «tiq of Switzerland» (Urteil des Bundesgerichts 4C.361/2005 vom 22. Februar 2006; Ferrari Hofer / David Vasella, in: Amstutz/Roberto/Trüb ■Hrsg.■, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 3 N 25). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b) oder die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt (lit. c).

E. 18

/ 24 Bezeichnung E._____ für eine Serie von Keramikplatten keine Herkunftserwartung erweckt. Es ist lediglich eine zutreffende, beschreibende Angabe über die ästhetische Ausgestaltung der Keramikplatten. Die entsprechenden Abnehmer erwarten nicht, dass die Produkte, die Keramikplatten, aus O.2_____ stammen, sondern erkennen, dass die Keramikplatten rein optisch und in ihrer Ausgestaltung an den F._____ Stein angelehnt sind. Die Beklagte macht demnach aber auch keine unrichtigen oder irreführenden Angaben über ihre Waren. Es liegt weder ein unlauteres Verhalten der Beklagten nach Art. 3 lit. b UWG noch nach Art. 2 UWG vor.

E. 19

/ 24 MSchG, a.a.O., Art. 57 N 11; Staub, MSchG, a.a.O., Art. 57 N 1, 15 und 18; Willi, MSchG, a.a.O., Art. 57 N 4).

E. 20

/ 24 oder Herkunftsangabe versehen worden sind. (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 61).

E. 21

/ 24 gelten etwa der Marktverwirrungsschaden (z.B. notwendige Aufklärung des Publikums) und die Aufwendungen des Schutzrechtsinhabers zur Abwehr der Verletzung (z.B. IT-forensische Untersuchungen und andere Beweismittelbeschaffungsmassnahmen, Beizug von Privatdetektiven und Patent-/Korrespondenzanwälten). Dagegen können Schadenersatz aus entgangenem Gewinn einerseits und Gewinnherausgabe bzw. die angemessene Lizenzgebühr andererseits nicht kumuliert werden, sondern stehen nur alternativ zur Verfügung (BGE 133 III 153 E. 2.5; Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 121 mit weiteren Hinweisen). Nach Art. 85 ZPO kann eine Partei eine unbezifferte Forderungsklage erheben, wenn es ihr unmöglich oder unzumutbar ist, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern. Es ist jedoch ein Mindestwert anzugeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung muss schliesslich beziffert werden, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung

durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist. Bei der eigentlichen Stufenklage macht die klagende Partei einen materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch geltend, den sie mit einer unbezifferten Forderungsklage verbindet (BGE 142 III 102 E. 5.3.2). Anwendungsbeispiel der unbezifferten Forderungsklage ist etwa die Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) im Immaterialgüterrecht, wobei die Edition der Geschäftsunterlagen verlangt wird (Alexander R. Markus, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149 ZPO, 1. Auflage, Bern 2012, Art. 85 N 3). Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung in Geld (unter Angabe eines Mindestwerts) ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens beziffert wird. Die Stufenklage besteht somit aus einer Informationspflicht (Hilfsanspruch) und einer unbezifferten Forderungsklage (Hauptanspruch), die in sukzessiver Klagenhäufung verbunden sind (Markus, BK-ZPO, a.a.O., Art. 85 N 16; Frick, BSK-MSchG, Art. 55 N 123). Anzumerken ist, dass sich die Stufenklage vom prozessualen Editionsbegehren dadurch unterscheidet, dass Letzteres auf die Herausgabe einer konkret zu bezeichnenden Urkunde gerichtet ist, während mit der Stufenklage vor allem unbekanntes Material herausverlangt wird (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 123). Mit der Stellung eines bestimmten oder unbestimmten Antrags ist es in der Regel nicht getan. Der Kläger muss unter der Verhandlungsmaxime die sein Rechtsbegehren stützenden Tatsachen behaupten und substantiieren. Sodann hat der Kläger, falls die Beklagte die Tatsachen bestreitet, das Beweisthema substantiiert vorzutragen. Es geht um eine den zivilprozessualen Anforderungen genügende Einbringung von Fakten in den Prozess. Gerade auch im Fall von unbestimmten Forderungsklagen hat der Kläger die

E. 22

/ 24 Tatsachen, die als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des geltend gemachten Schadens in Betracht kommen, anzugeben und dafür Beweise anzubieten (Pascal Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2005, S. 28).

E. 23

/ 24 Die eingereichte Honorarnote des Anwalts der Beklagten erscheint in zeitlicher Hinsicht ausgewiesen (113 Stunden und 55 Minuten), allerdings gelangt praxisgemäss in Ermangelung einer Honorarvereinbarung, welche zwar behauptet wird (act. A.10), dem Gericht aber nicht eingereicht und somit ein entsprechender Nachweis nicht erbracht wurde, ein Stundenansatz von CHF 240.00 (statt der geltend gemachten CHF 320.00, CHF 360.00 bzw. CHF 450.00) zur Anwendung, womit von einer Parteientschädigung von total CHF 30'400.90 (CHF 27'340.00; 3% Barauslagen: CHF 820.20; 8% MWST auf den Betrag von CHF 25'152.60: CHF 2'012.20 und 7.7% MWST auf den Betrag von CHF 2'967.60: CHF 228.50) auszugehen ist.

E. 24

/ 24 III.