

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

4A 234/2018

Urteil vom 28. November 2018

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,  
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,  
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

A. \_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwälte Bernard Volken  
und Stefan Hubacher,  
Beschwerdeführer,

gegen

B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und Rechtsanwältin Sylvia Anthamatten,  
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand  
missbräuchliche Markeneintragung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 8. Februar 2018 (HG 13 20).

Sachverhalt:

A.

A.a. A. \_\_\_\_\_ (Kläger, Widerbeklagter, Beschwerdeführer) ist unter der Firma "A. \_\_\_\_\_ Rechtsanwalt" als Einzelunternehmen mit Sitz in T. \_\_\_\_\_ im Handelsregister eingetragen mit dem Zweck, Rechts- und Steuerberatungen zu erbringen.

Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG (Beklagte, Widerklägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Kommanditgesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in U. \_\_\_\_\_ und gehört zur WILD-Gruppe.

A.b. A. \_\_\_\_\_ ist Inhaber der Wortmarke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG", die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen ist.

Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG war Inhaberin der im Juli 2004 gegenüber dieser Marke prioritär angemeldeten und zwischenzeitlich nicht verlängerten internationalen Marke IR-Nr. 837 979 "WILD ELECTRONICS (fig) ", die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen war und deren Schutzbereich auf die Schweiz ausgedehnt wurde. A. \_\_\_\_\_ stellte sich später auf den Standpunkt, der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 sei nichtig. Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG machte ihrerseits geltend, die Eintragung der von A. \_\_\_\_\_ angemeldeten Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" sei missbräuchlich erfolgt und die Marke daher nichtig.

Am 12. März 2015 meldete die Beklagte die Marke CH-Nr. 675 230 "WILD ELECTRONICS (fig.) " für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 zur Registrierung an. Der Kläger hat dagegen gestützt auf seine Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" Widerspruch erhoben.

A.c. Der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien ging folgende Vorgeschichte voraus: Die strittige Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" geht auf das 1921 gegründete Unternehmen "Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik, Heerbrugg" zurück, das

optisch-mechanische Vermessungsinstrumente herstellte. Dieses wurde 1954 in Wild Heerbrugg AG umbenannt.

1970 gründete Wild Heerbrugg AG als Tochterunternehmen die Wild Kärnten GmbH in V. \_\_\_\_\_, mit Standort in W. \_\_\_\_\_.

1972 beschlossen die Unternehmen Wild Heerbrugg AG und Ernst Leitz GmbH in Deutschland eine Kooperation für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Mikroskopen und verwandten optischen Instrumenten. 1986 wurde der WILD LEITZ-Konzern gegründet.

Am 13. April 1987 hinterlegte die Wild Heerbrugg AG die Wortbildmarke CH-Nr. 356 520 "WILD HEERBRUGG (fig.)" für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9. Als diese nach Ablauf der Schutzdauer (13. April 2007) am 19. November 2007 gelöscht wurde, war die Leica AG deren Inhaberin.

1989 wurde die Wild Heerbrugg AG in Wild Leitz AG, Heerbrugg, umbenannt. 1990 wurde die WILD LEITZ-Gruppe in die Leica Holding B.V. überführt. In der Folge wurde die Wild Leitz AG zuerst in Leica Heerbrugg AG (1990), danach in Leica AG (1992) und schliesslich in Leica Geosystems AG (1997) umfirmiert.

1995 wurde die Wild Kärnten GmbH an die ARBEO Industriebeteiligungen GmbH verkauft. In der Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995 regelten die Leica AG und die Wild Kärnten GmbH die Verwendung der Bezeichnung "WILD" und "WILD KÄRNTEN". In der genannten Vereinbarung sahen die Parteien insbesondere vor, dass die Wild Kärnten GmbH die Bezeichnungen "WILD" und "WILD KÄRNTEN" für Produkte, die das Sortiment der Leica-Gruppe nicht konkurrenzieren, verwenden darf, nicht aber für Theodoliten, Nivellierinstrumente und Stereomikroskope sowie deren Zubehör.

1997 wurde der Leica-Konzern in die drei unabhängigen Unternehmen Leica Geosystems, Leica Microsystems und Leica Camera aufgeteilt.

2004 erwarb die Wild GmbH die Beklagte vom französischen Lagrand-Konzern und gliederte sie in die WILD-Gruppe ein. Diese entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden Komponenten, optomechatronische Systeme und komplette Geräte im Bereich der Medizintechnik und der technischen Optik.

A.d. Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG registrierte am 12. Juli 2004 die internationale Marke IR Nr. 837 979 "WILD ELECTRONICS (fig.)" für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42:

"09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques."

Der Schutzbereich dieser internationalen Registrierung wurde am 30. Dezember 2004 auf die Schweiz ausgedehnt.

Mit Schreiben vom 20. August 2012 bestritt A. \_\_\_\_\_ der B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG gegenüber formell den rechtserhaltenden Gebrauch der IR-Marke Nr. 837'979 für die in den Klassen 9 und 10 beanspruchten Waren.

Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG hat nach Rechtshängigkeit des vorinstanzlichen Verfahrens die internationale Registrierung (Ablauf der Schutzfrist am 12. Juli 2014) nicht durch fristgerechte Zahlung verlängert. Die Nichtverlängerung der IR-Registrierung Nr. 837'979 wurde am 5. Februar 2015 veröffentlicht.

A.e. Am 12. März 2015 meldete die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG die Marke CH-Nr. 675 230 "WILD ELECTRONICS (fig.)" für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 an:

"9

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Automaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Software; Feuerlöschgeräte.

10

Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

42

Entwurf und Entwicklung von Computer Hardware und Software sowie von Hardware und Software für Geräte und Instrumente sowie ingenieurstechnische Beratung von medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen."

A.f. Am 13. Oktober 2007 hinterlegte A. \_\_\_\_\_ die Wortbildmarke CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG" für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klasse 9:

"Wissenschaftliche und physikalische, Vermessungs-, fotografische, optische, Mess-, Signal-, Prüf- und Kontrollapparate und -instrumente; Unterrichtsapparate und -instrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; Instrumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft."

Die Marke wurde am 24. Mai 2013 auf Begehren des Markeninhabers wieder aus dem Markenregister gelöscht.

A.g. A. \_\_\_\_\_ ist weiter Inhaber der am 14. Juli 2011 hinterlegten Wortmarke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG". Die Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 beansprucht:

"9

Wissenschaftliche und physikalische Vermessungsapparate und Vermessungsinstrumente, fotografische und optische Messapparate, Signalapparate, Prüfapparate und Kontrollapparate, fotografische und optische Messinstrumente, Signalinstrumente, Prüfinstrumente und Kontrollinstrumente; Unterrichtsapparate und Unterrichtsinstrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; Instrumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

10

Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

42

Entwurf und Entwicklung von Computer Hardware und Software sowie von Hardware und Software für Geräte und Instrumente sowie ingenieurstechnische Beratung von medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen."

Am 16. Januar 2012 meldete A. \_\_\_\_\_ gestützt auf die schweizerische Basismarke CH-Nr. 624 864 die internationale Marke IR-Nr. 1 110 522 "WILD HEERBRUGG" an und dehnte deren Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam aus.

A.h. Am 19. April 2004 meldete die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG die Gemeinschaftsmarke Nr. 003 776 739 "WILD ELECTRONICS (fig.)" an. Gegen diese stellte A. \_\_\_\_\_ am 7. August 2012 einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs. Mit Entscheid vom 14. November 2013 erklärte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Marke für einen Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen für verfallen.

Am 26. März 2009 meldete A. \_\_\_\_\_ die Marke CH-Nr. 588 544 "WILD LEITZ" an. Daran störte sich einerseits die Esselte Leitz GmbH und andererseits die Leica Microsystems (Holdings) GmbH, woraufhin A. \_\_\_\_\_ die Marke am 5. Oktober 2009 wieder löschen liess.

Weiter meldete A. \_\_\_\_\_ am 30. September 2009 die Marke CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.)" und am 2. Oktober 2009 die Marke CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.)" an. Gegen

diese erhob die Leica Microsystems GmbH Widerspruch.

Mit Schreiben vom 11. August 2010 bot Leica Microsystems GmbH A. \_\_\_\_\_ für die Löschung der beiden Marken Fr. 10'000.-- an und verlangte von diesem die Erklärung, keine weiteren Marken wie "WILDLEITZ", "LEITZ", "LEITZ HEERBRUGG" und dergleichen anzumelden.

In einem weiteren Schreiben vom 13. September 2010 an A. \_\_\_\_\_ bestand die Leica Microsystems GmbH darauf, dass dieser eine Erklärung unterzeichne, dass er keine weiteren Marken wie "WILDLEITZ", "LEITZ", "LEITZ HEERBRUGG" oder "LEICA" und vergleichbare Marken anmelde. A. \_\_\_\_\_ teilte mit Schreiben vom 8. November 2010 mit, die beigelegte Erklärung nur mit Änderungen unterschreiben zu wollen.

Mit Schreiben vom 23. November 2010 unterbreitete der gemeinsame Rechtsvertreter der Leica Microsystems GmbH und der Leica Geosystems AG einen Vergleichsvorschlag. Dieser sah unter anderem vor, dass sich A. \_\_\_\_\_ gegen Bezahlung einer Vergleichssumme von Fr. 10'000.-- verpflichten sollte, die drei Marken CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG (fig.) ", CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.) " und CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.) " sowie alle auf ihn lautenden Marken mit den Bestandteilen "LEICA", "LEITZ", "WILD", "WILDLEITZ", "WILD HEERBRUGG", "WILDLEITZ HEERBRUGG" und "LEICA HEERBRUGG" zu löschen und die Anmeldung solcher Marken künftig zu unterlassen.

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2010 teilte A. \_\_\_\_\_ mit, dass das unterbreitete Vergleichsangebot weit über den bisherigen Verhandlungsgegenstand hinausgehe und ein solch grösserer Verzicht nur gegen Anpassung der Vergleichssumme erfolgen könne.

Am 20. Dezember 2010 unterbreiteten die Leica Microsystems GmbH und die Leica Geosystems AG Oelymayer ein angepasstes Vergleichsangebot, in dem insbesondere die Vergleichssumme auf EUR 10'000.-- erhöht worden war.

In seinem Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 erwiderte A. \_\_\_\_\_, dass die Vergleichssumme hinsichtlich der Marke "WILD HEERBRUGG" erheblich höher auszufallen habe, mindestens in einem Bereich von Fr. 50'000.--, da es sich um eine rechtmittelsichere Anmeldung handle, die in die Erledigung der hängigen Widerspruchsverfahren miteinbezogen werden solle.

Mit Klage vom 11. Februar 2011 vor dem Landgericht Frankfurt beantragte A. \_\_\_\_\_ die teilweise Löschung der deutschen Marke Nr. 3 054 9095 "LEITZ" der Leica Microsystems Holdings GmbH, die als Basismarke für die internationale Registrierung Nr. 902 491 "LEITZ" dient.

Am 14. Juli 2011 meldete A. \_\_\_\_\_ die Marke CH-Nr. 617 687 "WILD-LEITZ" und am 3. Oktober 2011 die Marke CH-Nr. 621 267 "LEITZ" an. Am 16. Juli meldete er die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 "LEITZ", Nr. 30 2011 038 920 "WILDLEITZ" und Nr. 30 2011 038 921 "WILDLEITZ HEERBRUGG" an. Gegen diese Marken erhob die Leica Microsystems GmbH Widerspruch.

Ein Vergleichsvorschlag in der Fassung vom 15. August 2011 sah eine Vergleichszahlung von EUR 125'000.-- an A. \_\_\_\_\_ vor.

Am 14. Juni 2012 schloss Leica Microsystems Holdings GmbH mit A. \_\_\_\_\_ einen Vergleich ab, in dem sich dieser gegen Bezahlung von EUR 100'000.-- unter anderem verpflichtete, die hängige Klage vor dem Landgericht Frankfurt zurückzuziehen und seine Schweizer und deutschen Marken mit dem Bestandteil "LEITZ" zu löschen. Weiter verpflichtete sich die Leica Microsystems Holdings GmbH in der Vereinbarung, aus der Anmeldung, Registrierung und/oder Benutzung der Marken "LEITZ" und/oder "WILD" keine Rechte gegen die Registrierung und Benutzung der WILD-Marken herzuleiten.

In der Folge liess A. \_\_\_\_\_ am 12. bzw. 13. Juli 2012 seine noch angemeldeten Schweizer Marken CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.) ", CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.) ", CH-Nr. 617 687 "WILDLEITZ" und CH-Nr. 621 267 "LEITZ" sowie die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 "LEITZ", Nr. 30 2011 038 920 "WILDLEITZ" und Nr. 30 2011 038 921 "WILDLEITZ HEERBRUGG" löschen.

Am 22. Oktober 2010 hinterlegte die Leica Geosystems AG die Schweizer Marke CH-Nr. 614 766 "WILD" und unter Beanspruchung von deren Priorität am 20. April 2011 die deutsche Marke Nr. 30 2011 022 844 "WILD". Gegen CH-Nr. 614 766 "WILD" reichte A. \_\_\_\_\_ Widerspruch ein, woraufhin die Leica Geosystems AG die Marke am 25. Januar 2012 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 löschen liess und das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschlossen wurde.

Am 29. Februar 2012 meldete die Leica Geosystems AG die Gemeinschaftsmarke Nr. 010 685 841 "WILD" an, unter Beanspruchung der Seniorität der deutschen Marke Nr. 30 2011 022 844 "WILD". Gegen die Gemeinschaftsmarke reichte A. \_\_\_\_\_ am 23. Juli 2012 Widerspruch ein. Diesen Widerspruch stützte er auf seine am 14. Januar 2012 angemeldeten Gemeinschaftsmarken Nr. 010 725 729 "WILD HEERBRUGG" und Nr. 010 561 595 "WILD HEERBRUGG", welche die Priorität der Schweizer Marke vom 14. Juli 2011 in Anspruch nehmen und gegen die sowohl Leica Geosystems AG als auch die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG Widerspruch einreichten.

Mit einstweiliger Verfügung vom 22. März 2012 verbot das Landgericht München I A. \_\_\_\_\_ auf Antrag der Leica Geosystems AG, im geschäftlichen Verkehr innerhalb Deutschlands unter der

Bezeichnung "WILD HEERBRUGG" gewisse aufgeführte Waren und Dienstleistungen zu bewerben bzw. bewerben zu lassen, anzubieten bzw. anbieten zu lassen und zu vertreiben bzw. vertreiben zu lassen.

Mit Schreiben vom 13. August 2012 an die Leica Geosystems AG liess A. \_\_\_\_\_ durch seinen Rechtsvertreter Vergleichsbereitschaft signalisieren, wobei entweder der Abschluss einer Koexistenzvereinbarung oder der Erwerb der deutschen Markeneintragung Nr. 30 2011 022 844 "WILD" durch A. \_\_\_\_\_ denkbar sei. Weiter wurde im Schreiben ausgeführt, dass A. \_\_\_\_\_ sich mit Investoren im Gespräch befinde und nicht auszuschliessen sei, dass auf dem Gebiet von optischen Geräten und Vermessungsgeräten Kooperationen mit Geschäftspartnern aus Asien, insbesondere China und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingegangen würden.

Am 15. Dezember 2016 nahm die Leica Geosystems AG ihren Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurück.

## B.

B.a. Mit Eingabe vom 8. März 2013 reichte A. \_\_\_\_\_ beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein gegen die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG mit dem Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 "WILD ELECTRONIC" nichtig ist.

Die B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG beantragte mit Eingabe vom 26. August 2013, es sei auf die Klage nicht einzutreten. Gleichzeitig erhob sie Widerklage mit dem Antrag, es sei festzustellen, dass die vom Kläger eingetragene Schweizer Marke Nr. 624'864 "WILD HEERBRUGG" nichtig ist.

Am 18. März 2015 fand die Hauptverhandlung statt.

Im Rahmen des ersten Parteivortrags stellte der Kläger die Rechtsbegehren, es sei das Verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Anteils der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 "WILD ELECTRONIC (fig.)" infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben; zudem sei die Widerklage abzuschreiben, soweit darauf eingetreten werden könne.

Nach Erlass der Beweisverfügung wurden beide Parteien befragt.

Mit Beschluss vom 29. Februar 2016 wurde das Prozessthema auf die Frage der missbräuchlichen Hinterlegung der Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" durch den Kläger sowie auf das entsprechende Feststellungsinteresse der Beklagten beschränkt.

An der Fortsetzungsverhandlung vom 10. März 2016 wurde nach einer weiteren Parteibefragung das Beweisverfahren geschlossen. Die Parteien verzichteten auf mündliche Schlussvorträge.

Mit Eingaben vom 27. bzw. 30. Juni 2017 reichten die Parteien ihre schriftlichen Schlussvorträge ein.

B.b. Mit Urteil vom 8. Februar 2018 schrieb das Handelsgericht des Kantons Bern das Verfahren hinsichtlich der Klage vom 8. März 2013 als gegenstandslos ab (Dispositiv-Ziffer 1), nachdem die Eintragung der IR-Marke Nr. 837 979 "WILD ELECTRONICS (fig.)" nicht verlängert worden und deren Schutz am 12. Juli 2014 abgelaufen war. Die Widerklage vom 26. August 2013 hiess das Handelsgericht gut und stellte die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" fest (Dispositiv-Ziffer 2). Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- auferlegte es dem Kläger (Dispositiv-Ziffer 3), den es zudem verurteilte, der Beklagten eine Parteientschädigung von Fr. 37'878.-- zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer 4).

Das Handelsgericht kam aufgrund verschiedener Umstände zum Schluss, dass A. \_\_\_\_\_ die Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" - wie auch bereits die nicht streitgegenständliche Marke CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG" - ohne Gebrauchsabsicht hinterlegte, sondern in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung von Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Mit der Eintragung dieser Wortmarke habe er den Zweck verfolgt, in den Auseinandersetzungen mit der Leica Geosystems AG und der Leica Microsystems Holdings GmbH sowie mit der B. \_\_\_\_\_ GmbH & Co KG dem Einwand begegnen zu können, die Benutzungsschonfrist der Wortbildmarke "WILD HEERBRUGG" CH-Nr. 567 937 sei abgelaufen. Die Hinterlegung der Marke "WILD HEERBRUGG" CH-Nr. 624 864 sei damit rechtsmissbräuchlich gewesen und die Marke nichtig, was zur Gutheissung der Widerklage führe.

## C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt A. \_\_\_\_\_ dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 8. Februar 2018 aufzuheben und die Widerklage der Beschwerdegegnerin abzuweisen. Eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Verfahren zur Ergänzung des Sachverhalts und zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Der Beschwerdeführer hat dem Bundesgericht eine Replikschrift eingereicht.

D.

Mit Verfügung vom 4. Juni 2018 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 141 III 395 E. 2.1).

1.1. Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit

jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Verweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4 S. 44).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus.

1.3. 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 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 143 IV 241 E. 2.3.1; 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).

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 diese 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).

1.4. Der Beschwerdeführer verkennt diese Grundsätze, wenn er der Vorinstanz vorwirft, den Sachverhalt unvollständig festgestellt zu haben und diesen um verschiedene Elemente ergänzen will, ohne jedoch aufzuzeigen, inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung auf einer

Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen soll (Art. 105 Abs. 2 BGG). Abgesehen davon verkennt er mit seinem Vorbringen, er habe stets vorgebracht, die Beschwerdegegnerin benutze die Marke "WILD" bzw. "WILD Electronics" gar nicht, dass es die Vorinstanz aufgrund der eingereichten Beweismittel als erstellt erachtet hat, dass die Beschwerdegegnerin diese Zeichen im Geschäftsverkehr in der Schweiz benutzt hat bzw. benutzt. Die Vorbringen stossen ins Leere. Zudem bezeichnet der Beschwerdeführer verschiedene Feststellungen im angefochtenen Entscheid als willkürlich, verfehlt jedoch die gesetzlichen Anforderungen an eine hinreichend begründete Verfassungsrüge (Art. 106 Abs. 2 BGG).

2.

Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie sei zu Unrecht von einer missbräuchlichen Markeneintragung ausgegangen.

2.1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzbereich tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (Urteile 4A 429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; Urteile 4A 429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteile 4A 429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteil 4A 429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1 mit Verweis auf EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1446).

2.2.

2.2.1. Dem Beschwerdeführer kann zunächst nicht gefolgt werden, wenn er vorbringt, die Vorinstanz habe den Umfang seiner Mitwirkungspflicht überdehnt und ihn damit die Folgen der Beweislosigkeit tragen lassen. Abgesehen davon, dass er nicht hinreichend aufzeigt, inwiefern die Vorinstanz bei der Anwendung der Mitwirkungspflicht Bundesrecht verletzt hätte, verkennt er mit seinen Vorbringen, dass die Beweislastverteilung gegenstandslos wird, wenn das Gericht - wie im konkreten Fall - in Würdigung der Beweise zum Schluss gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei erwiesen (BGE 141 III 241 E. 3.2 S. 243 mit Hinweisen). Die Vorinstanz ist in Würdigung der vorliegenden Beweise davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer die Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" - wie auch bereits die nicht streitgegenständliche Marke CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG" - ohne Gebrauchsabsicht hinterlegte, sondern vielmehr in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung von Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Es lag demnach kein Fall von Beweislosigkeit vor, deren Folgen zu regeln gewesen wären. Ins Leere stossen daher auch die Ausführungen in der Beschwerde zur Beweislastverteilung im Zusammenhang mit der angeblichen Nichtbeachtung getätigter Vorbereitungshandlungen sowie mit der Absicht, finanzielle Vorteile auszuhandeln.

2.2.2. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, sie habe missachtet, dass eine erneute Hinterlegung einer ähnlichen Marke nicht per se unlauter oder sonst wie missbräuchlich sei, und dass ein Missbrauch nur vorläge, wenn die Neuhinterlegung einzig dazu gedient hätte, den Schutz einer bislang nicht gebrauchten Marke aufrechtzuerhalten. Die Vorinstanz hielt unter anderem fest, der Beschwerdeführer habe zwei Jahre vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist seiner noch

ungebrauchten Marke eine weitgehend identische Marke hinterlegt, ohne für die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses eine überzeugende Begründung vorzutragen. Sie liess dabei ausdrücklich offen, ob es sich dabei um eine eigentliche Wiederholungsmarke handle und die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke bereits aus diesem Grund zu bejahen sei; dagegen sei dieser Umstand und insbesondere die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits seit 2007 Inhaber einer weitgehend identischen Marke gewesen sei, im Rahmen der Gesamtwürdigung für die Beurteilung, ob die Markenhinterlegung missbräuchlich erfolgte, zu seinen Ungunsten zu berücksichtigen. Darin ist keine Verletzung von Bundesrecht zu erblicken. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend

ausführt, schloss die Vorinstanz aus dem fraglichen Vorgang nicht etwa unmittelbar auf eine unzulässige Markenmeldung, sondern würdigte die konkreten Umstände der Neuanmeldung als eines von mehreren Indizien. Entgegen dem, was der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz ausserdem berücksichtigt, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei der Neuanmeldung angepasst wurden; ebenso wenig ist ihr entgangen, dass sich die beiden Zeichen unterscheiden, indem es sich bei der streitgegenständlichen Marke um eine Wortmarke handelt, während die vorhergehende eine Wort-/Bildmarke war.

Der Vorinstanz ist vor diesem Hintergrund weder eine Verletzung der Begründungspflicht (vgl. Art. 53 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 29 Abs. 2 BV) noch eine unzutreffende Anwendung der vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze der Beurteilung einer missbräuchlichen Markenhinterlegung vorzuwerfen, wenn sie darauf verzichtete, die Voraussetzungen der eigentlichen Wiederholungsmarke zu prüfen. Die Ausführungen in der Beschwerdeschrift, mit denen das Vorliegen einer unzulässigen Wiederholungsmarke bestritten wird, stossen damit ins Leere.

2.2.3. Die Vorinstanz hat zudem nicht verkannt, dass zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung eine abstrakte Gebrauchsabsicht genügt und dem Hinterleger nach Art. 12 MSchG ein Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung steht, in dem er den tatsächlichen Gebrauch aufnehmen muss. Sie hat den fehlenden konkreten Gebrauch der fraglichen Marke lediglich als Indiz für eine fehlende Gebrauchsabsicht im Zeitpunkt der Hinterlegung gewertet. Darin ist keine Bundesrechtsverletzung zu erblicken (vgl. Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Ebenso wenig hat die Vorinstanz verkannt, dass nach Art. 11 Abs. 3 MSchG auch ein stellvertretender Gebrauch zulässig ist; vielmehr hat sie in Würdigung von Beweismitteln einen stellvertretenden Gebrauch in tatsächlicher Hinsicht als ungläubhaft erachtet.

2.2.4. Mit seinen weiteren Ausführungen setzt sich der Beschwerdeführer in unzulässiger Weise darüber hinweg, dass es die Vorinstanz in Würdigung der verschiedenen Beweise als erstellt erachtete, dass er keine Absicht hatte, die strittige Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" tatsächlich für die beanspruchten Produkte zu gebrauchen. Das Bundesgericht ist an diese tatsächliche Feststellung gebunden (Art. 105 Abs. 1 BGG; vgl. BGE 127 III 160 E. 1b S. 164 f.). Wenn der Beschwerdeführer vor Bundesgericht etwa vorbringt, er habe "sehr wohl Gebrauchs (vorbereitungs-) handlungen dokumentiert und damit seinem abstrakten Gebrauchswillen Nachdruck verliehen", indem er bereits zwei Jahre vor der Anmeldung einen Businessplan erstellt, einen im Jahre 2014 abgeschlossenen Lizenzvertrag vorgelegt, mehrere Patente angemeldet, Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und das Projekt "Operationsmikroskop" präsentiert habe, kritisiert er in unzulässiger Weise die vorinstanzliche Beweiswürdigung. Mit seiner Behauptung, der Lizenzvertrag aus dem Jahre 2014 habe zumindest konkludent schon seit der Hinterlegung der Marke bestanden, da von Anfang an beabsichtigt worden sei, die Marke an die zu gründende Gesellschaft zu lizenzieren bzw. zu übertragen, weicht er

von den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid ab, ohne eine hinreichende Sachverhaltsrüge zu erheben. Appellatorisch sind auch seine Vorbringen, mit denen er unter Hinweis auf angebliche effektive Gebrauchshinweise in der Schweiz das von der Vorinstanz festgestellte Fehlen einer Gebrauchsabsicht im Zeitpunkt der Markenmeldung infolge mangelnden Bezugs zur Schweiz bestreitet und behauptet, es lägen Hinweise auf einen genügend hohen Produktionsanteil in der Schweiz vor, mit dem selbst bei teilweise in Deutschland angefallenen Forschungs- und Entwicklungskosten die Vorgabe eines in der Schweiz angefallenen Anteils der Herstellungskosten von mindestens 60 % nach Art. 48c MSchG ohne Weiteres möglich sei.

Der Beschwerdeführer erhebt auch keine zulässigen Rügen, indem er den Feststellungen im angefochtenen Entscheid, wonach die erfolgten Eintragungen mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken einhergingen und andere habe in die Enge treiben wollen, seine eigene Sachverhaltsdarstellung hinsichtlich seiner Absichten gegenüberstellt. Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der vorinstanzlichen Feststellung, wonach das prozedurale Verhalten des Beschwerdeführers darauf hindeute, dass seine Gebrauchsabsicht entweder nur vorgeschoben oder aber erst mit Blick auf das vorinstanzliche Verfahren entwickelt worden sei. Ebenso wenig zeigt er eine Bundesrechtsverletzung

auf, indem er in appellatorischer Weise die Feststellungen im angefochtenen Entscheid kritisiert, wonach sein Vorgehen hinsichtlich der erfolgten Markeneintragungen auf die Absicht hindeute, sich von den Betroffenen aus dem Weg kaufen zu lassen bzw. wonach es konkrete Hinweise darauf gebe, dass es dem Beschwerdeführer darum ging, sich finanzielle Vorteile auszuhandeln.

2.2.5. Der Vorinstanz ist demnach keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie davon ausging, der Beschwerdeführer habe die streitgegenständliche Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" nicht in Gebrauchsabsicht hinterlegt, sondern in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung der Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Sie hat die Hinterlegung aus diesem Grund folgerichtig als rechtsmissbräuchlich betrachtet und die Nichtigkeit der hinterlegten Marke festgestellt.

### 3.

Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe ihr Ermessen missbraucht, indem sie ihm die Kosten für das gegenstandslos gewordene Klageverfahren auferlegte.

3.1. Die Vorinstanz führte aus, aufgrund der Beurteilung der Widerklage sei davon auszugehen, dass auf die Klage nicht eingetreten worden wäre, weil das Feststellungsinteresse des Beschwerdeführers wegen fehlender Gebrauchsabsicht zu verneinen gewesen wäre. Aus diesem Grund trete auch der Umstand in den Hintergrund, dass die Gründe, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben, bei der Beschwerdegegnerin eingetreten seien, da diese die Schutzdauer der streitgegenständlichen Marke nicht erneuert habe. Dieser Schluss rechtfertige sich auch vor dem Hintergrund, dass es sich dabei nach Auffassung des Gerichts um ein Versehen gehandelt habe und damit das Verhalten der Beschwerdegegnerin nicht als Unterziehung bzw. als Versuch, sich dem Prozess zu entziehen, zu werten sei. Die Beschwerdegegnerin habe die Marke sogleich wieder eingetragen und damit an ihrem Standpunkt festgehalten. Demnach sei der Umstand, dass der Grund für die Gegenstandslosigkeit bei der Beschwerdegegnerin eingetreten sei, in kostenmässiger Hinsicht nicht zu ihren Ungunsten zu berücksichtigen.

3.2. Nach Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschlossen wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Dabei ist für die Kostenverlegung je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben, und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (BGE 142 V 551 E. 8.2 mit Hinweisen).

Ermessensentscheide prüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung. Es schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn Tatsachen berücksichtigt wurden, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen. In derartige Ermessensentscheide wird ferner eingegriffen, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 252 E. 2.1 S. 254, 669 E. 3.1 S. 671; je mit Hinweisen).

3.3. Der Beschwerdeführer beanstandet zu Recht nicht, dass sich die Vorinstanz bei der Kostenverteilung auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO gestützt hat. Er zeigt keine Bundesrechtsverletzung auf, indem er hinsichtlich der Kostenverteilung einmal mehr vorbringt, er habe sowohl zum Zeitpunkt der Klageeinreichung als auch im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "WILD HEERBRUGG" eine Gebrauchsabsicht an der Marke gehabt. Die Begründung der Vorinstanz, wonach es dem Beschwerdeführer mangels Gebrauchsabsicht an einem Feststellungsinteresse gefehlt hätte, ist nachvollziehbar; der Beschwerdeführer bringt lediglich vor, die Anforderungen an das Feststellungsinteresse für Nichtigkeitsklagen wegen Nichtgebrauchs seien grundsätzlich gering und das Feststellungsinteresse sei nicht auf den Schutzbereich einer eigenen Marke eingeschränkt. Daraus ergibt sich nicht, inwiefern der Beschwerdeführer selbst für den Fall über ein Rechtsschutzinteresse für seine Klage verfügt haben soll, dass es ihm an der Gebrauchsabsicht fehlte. Der Vorwurf des Ermessensmissbrauchs ist unbegründet.

Ebenso wenig zeigt er einen Ermessensmissbrauch auf, indem er entgegen den vorinstanzlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid behauptet, es sei nicht glaubhaft, dass ein Versehen der Beschwerdegegnerin bei der Verlängerung der Schutzdauer vorgelegen habe. Auch mit dem Vorbringen, die eingereichten Unterlagen der Beschwerdegegnerin könnten ohnehin keinen ernsthaften markenmässigen Gebrauch der Marke "WILD ELECTRONICS (fig.)" in der Schweiz

beweisen, setzt er sich über die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid hinweg. Abgesehen davon verkennt er damit, dass es beim Abstellen auf den mutmasslichen Prozessausgang nicht darum geht, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen; vielmehr soll es bei einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben (BGE 142 I 551 E. 8.2 mit Hinweisen). Der Vorwurf des Ermessensmissbrauchs bei der Kostenverteilung ist auch in dieser Hinsicht unbegründet.

4.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer 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. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien, dem Handelsgericht des Kantons Bern und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. November 2018

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann