

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A_128/2013

Urteil vom 30. September 2013

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
nebenamtlicher Bundesrichter Berti,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
Migros-Genossenschafts-Bund,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Mathis Berger und Rechtsanwältin Zoe Honegger,
Beschwerdeführer,

gegen

Mondaine Watch Ltd,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Sigmund Pugatsch,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markenrecht; UWG,

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 2013.

Sachverhalt:

A.

A.a. Der Migros-Genossenschafts-Bund (Kläger, Widerbeklagter, Beschwerdeführer), eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich, bietet eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an, die sich an den Schweizer Endabnehmer richten.

Die Mondaine Watch Ltd., Zürich, (Beklagte, Widerklägerin, Beschwerdegegnerin) wurde 1951 gegründet und bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art.

A.b. Die Zusammenarbeit der Parteien begann im Jahre 1975. Damals erteilte der Migros-Genossenschafts-Bund der Mondaine Watch Ltd. den Auftrag, Uhren unter der Marke MIREXAL herzustellen. Diese wurden von der Beklagten geliefert und vom Kläger vertrieben und verkauft. Ab 1983 vertrieb der Kläger exklusiv Uhren mit der Bezeichnung M-WATCH, die von der Beklagten hergestellt wurden. Die Zusammenarbeit wurde aufgrund von Meinungsverschiedenheiten im Mai 2010 beendet. Die Parteien streiten sich seither darüber, wer von ihnen am Kennzeichen M-WATCH bzw. M WATCH besser berechtigt sei.

Im Jahre 1985 hatte die Beklagte die Marke M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261), im Jahre 2003 die Wort-/Bildmarke (CH P-512 831) im Schweizer Markenregister hinterlegen lassen.

Im Jahre 2008 hinterlegte der Kläger seinerseits die Marke "M-Watch" (CH 575 231) und die Wort-/Bildmarke "M Watch" (CH 579 012). Die Beklagte hat gegen diese Marken Widerspruch erhoben; die entsprechenden Verfahren wurden bis zur Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits sistiert.

Der Kläger macht geltend, er sei am Kennzeichen M-WATCH bzw. M WATCH besser berechtigt. Er beruft sich unter anderem auf die von ihm hinterlegten Marken "M-Watch" und "M Watch" (fig.), auf seine Serienmarke nach dem Schema "M-[Angebotsbezeichnung]" und auf seine Dachmarke "M". Er will, dass die Marken M-WATCH MONDAINE und der Beschwerdegegnerin mangels rechtserhaltenden Gebrauchs gelöscht werden. Zudem will er ihr die Verwendung des Zeichens M-WATCH bzw. M WATCH für Uhren verbieten lassen. Die Beklagte will dem Kläger ihrerseits die Verwendung dieses Zeichens verbieten.

B.

B.a. Mit Eingabe vom 9. März 2010 klagte der Migros-Genossenschafts-Bund beim Handelsgericht des Kantons Zürich mit den folgenden (im Laufe des Verfahrens angepassten) Rechtsbegehren:

"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die Marke CH P-341 261 M-WATCH MONDAINE und/oder die Marke CH 512 831 auf den Kläger zu übertragen;

2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei die Marke CH P-341 261 M-WATCH MONDAINE und/oder die Marke CH 512 831 zu löschen;

3a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen M-WATCH - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und insbesondere in der folgenden Gestaltung: M-WATCH oder (Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in Verkehr bringen zu lassen;

insbesondere sei ihr zu verbieten, über ihre Website www.mondaine.ch und www.mondaine.com Uhren anzubieten und zu verkaufen, die mit dem Logo M-WATCH oder gekennzeichnet sind;

b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit Uhren das Zeichen M-WATCH - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und insbesondere in folgender Gestaltung: M-WATCH oder (Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf ihrer Website www.mondaine.com sowie www.mondaine.ch, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;

c) Die unter Ziff. 3a und 3b beantragten Verbote seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung auszusprechen;

4. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) sei festzustellen, dass die Marke CH 575 231 M-WATCH und/oder die Marke CH 579 012 M WATCH (fig.) des Klägers keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke CH P-341 261 M-WATCH MONDAINE und/oder zur Marke CH P-512 831 der Beklagten schaffen;

5. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei festzustellen, dass dem Kläger das Recht zusteht,

a) das Zeichen M-WATCH als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: M Watch, je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, zur Kennzeichnung von Uhren in der Schweiz im Geschäftsverkehr zu nutzen und

b) mit M-WATCH als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: M Watch, je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, gekennzeichnete Uhren in der Schweiz zu lagern, zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen sowie

c) die Kennzeichnung von Uhren mit dem Zeichen M-WATCH als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: M Watch, je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, sowie die Herstellung und Lagerung entsprechend gekennzeichnete Uhren durch Dritte vornehmen zu lassen;

6. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen "Switch" abzugeben, um den Domainnamen "m-watch.ch" auf

den Kläger zu übertragen;
 ..."

B.b. Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage (Antrags-Ziffer 1). Gleichzeitig machte sie widerklageweise geltend, es sei die Nichtigkeit verschiedener Marken des Klägers festzustellen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) anzuweisen, diese im Schweizer Markenregister zu löschen (Antrags-Ziffern 2-5). Im Weiteren sei der Kläger und Widerbeklagte zu verpflichten, ihr vierzehn als Muster übergebene Uhrenmodelle herauszugeben (Antrags-Ziffer 6); eventualiter sei dieser für jedes der fehlenden Muster zur Zahlung von Fr. 500.-- an sie zu verpflichten (Antrags-Ziffer 7). In der Folge erweiterte die Beklagte ihre Widerklagebegehren und beantragte, es sei dem Kläger unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, die Bezeichnung M WATCH eigenständig in welcher Form auch immer gewerblich zu nutzen, insbesondere Uhren von Drittlieferanten unter dieser Bezeichnung zu verkaufen, zu bewerben oder in anderer Form selbst oder durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in Verkehr zu bringen (Antrags-Ziffer 8).

Am 5. Juli 2011 fanden eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlungen statt; eine Einigung wurde nicht erzielt.

B.c. Mit Widerklageduplik vom 12. März 2012 zog der Kläger das Rechtsbegehren nach Antrags-Ziffer 1 zurück. Gleichzeitig beantragte er neu (Antrags-Ziffer 6 gemäss Widerklageduplik), es sei der Beklagten zu verbieten, auf Plakaten, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Zeichen M-WATCH die Aussage "is a registered trademark of Mondaine Watch Ltd." zu verwenden.

B.d. Mit Entscheid vom 25. Februar 2013 schrieb das Handelsgericht des Kantons Zürich das Verfahren im Umfang des klägerischen Rechtsbegehrens nach Antrags-Ziffer 1 als durch Klagerückzug erledigt ab (Beschluss-Ziffer 1). Auf die Rechtsbegehren nach Antrags-Ziffern 4 und 5a-c der Klage trat das Handelsgericht nicht ein (Beschluss-Ziffern 2 und 3). Auf die Rechtsbegehren nach Ziffern 2-5 der Widerklage der Beklagten (Beschluss-Ziffer 4) und das Rechtsbegehren nach Ziffer 6 der Widerklageduplik des Klägers (Beschluss-Ziffer 5) trat es ebenfalls nicht ein.

Die Klage wies das Handelsgericht ab (Urteils-Ziffer 1). Hingegen hiess es die Widerklage insoweit gut, als es den Kläger zur Herausgabe der vierzehn ihm als Muster übergebenen Uhrenmodelle verpflichtete (Urteils-Ziffer 2) und dem Kläger unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verbot, in der Schweiz die Bezeichnung M WATCH eigenständig in welcher Form auch immer gewerblich zu nutzen, insbesondere Uhren von Drittlieferanten unter dieser Bezeichnung zu verkaufen, zu bewerben oder in anderer Form selbst oder durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in Verkehr zu bringen (Urteils-Ziffer 3).

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt der Kläger dem Bundesgericht, es sei der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 2013 aufzuheben und die Klage gutzuheissen sowie die Widerklage abzuweisen (Antrags-Ziffer 1). Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Antrags-Ziffer 2). Subeventualiter sei dem Beschwerdeführer eine Aufbrauchsfrist von sechs Monaten ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils, das dem Beschwerdeführer untersagt, das Zeichen M Watch im Markt zu brauchen, für Uhren, die mit M Watch gekennzeichnet sind, einzuräumen (Antrags-Ziffer 3).

Die Beschwerdegegnerin beantragt, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten; eventualiter sei diese abzuweisen. Die Vorinstanz hat keine Vernehmlassung eingereicht.

D.

Mit Verfügung vom 13. Juni 2013 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

1.1. Angefochten ist ein Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz (Art. 75 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO sowie Art. 90 BGG). Dagegen steht die Beschwerde in

Zivilsachen offen.

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 des Beschwerdeführers (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 135 III 397 E. 1.4 S. 400; 134 III 102 E. 1.1). 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).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). 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). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgefallen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

1.4. Beim subeventualiter gestellten Antrag des Beschwerdeführers, es sei ihm eine Aufbrauchfrist von sechs Monaten ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils einzuräumen (Antrags-Ziffer 3), handelt es sich um ein neues Begehren. Solche sind im Beschwerdeverfahren unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG), weshalb darauf nicht eingetreten werden kann.

Der Beschwerdeführer beantragt zwar allgemein die Aufhebung des angefochtenen Entscheids; soweit die Vorinstanz das Verfahren im Umfang des klägerischen Rechtsbegehrens nach Antrags-Ziffer 1 als erledigt abgeschlossen hat (Beschluss-Ziffer 1) und auf die Rechtsbegehren nach Antrags-Ziffer 5a-c der Klage sowie Ziffer 6 der Widerklageduplik nicht eingetreten ist (Beschluss-Ziffern 3 und 5), lassen sich der Beschwerde jedoch keine Ausführungen entnehmen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Gutheissung des Widerklagebegehrens betreffend Herausgabe von vierzehn Uhrenmodellen (Urteils-Ziffer 2). Darauf ist mangels hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 BGG) nicht einzutreten. Soweit die Vorinstanz auf Widerklagebegehren der Beschwerdegegnerin nicht eingetreten ist (Beschluss-Ziffer 4), fehlt es dem Beschwerdeführer am schutzwürdigen Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann auf die Beschwerde ansonsten grundsätzlich eingetreten werden. Zwar trifft zu, dass die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht durchwegs erfüllt werden und in der Beschwerde teilweise auch appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid geübt wird; dies ist jedoch im Rahmen der jeweiligen Rügen zu prüfen und rechtfertigt es nicht, auf die Beschwerde als Ganzes nicht einzutreten.

2.

Die Vorinstanz wies das klägerische Rechtsbegehren, es seien die beiden Marken M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) und (CH P-512 831) infolge Nichtgebrauchs gestützt auf Art. 12 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) zu löschen, ab. Der Beschwerdeführer erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht und bringt vor, die beiden Marken seien nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

2.1.

2.1.1. Die Vorinstanz führte aus, die Marke setze sich aus "M", Abstand, "Watch" zusammen, wobei der Einzelbuchstabe "M" und das Wort "Watch" die dominanten Gestaltungselemente bildeten. Derselbe Aufbau finde sich bei dem von der Beschwerdegegnerin gebrauchten Zeichen M-WATCH. Die beiden Zeichen, so die Vorinstanz weiter, unterschieden sich lediglich dadurch, dass der Abstand

bei der eingetragenen Marke aus einem Kreiszeichen bestehe, während beim tatsächlich gebrauchten Zeichen der Abstand durch einen Bindestrich gefüllt sei. Der in der eingetragenen Marke verwendete Kreis füge der Aussage der Worte jedoch kein zusätzliches Gewicht zu; er habe als figuratives Beiwerk weder begriffliche noch phonetische Bedeutung. Gleiches gelte für den Bindestrich, der ebenfalls als austauschbare Ausschmückung aufzufassen sei. Der Sinngehalt der Marke ändere sich für das Publikum durch das Ersetzen der nicht ausgefüllten Kreisform durch einen blossen Bindestrich jedenfalls nicht massgebend; der Gesamteindruck der Marke werde durch diese geringfügigen Abweichungen nicht beeinflusst. Keine Rolle spiele im Weiteren, ob das Zeichen M-WATCH in Fett- oder Normalschrift geschrieben werde, weil dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert werde. Entsprechend gelte der Gebrauch des Zeichens M-WATCH (sowohl in Fett- als auch in Normalschrift) als rechtserhaltender Gebrauch der hinterlegten Marke.

Auch mit dem Zeichen werde die Marke rechtserhaltend gebraucht. Es unterscheide sich von der eingetragenen Marke insofern, als das "M" und das "WATCH" verbindende leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt werde. Dabei verändere sich der Aufbau der Marke nicht; der Austausch des leeren Kreiszeichens durch den das Schweizerkreuz enthaltenden Kreis erscheine als nicht erhebliche Abweichung des Zeichens. Dies müsse umso mehr gelten, als das Schweizerkreuz als Marke oder als Bestandteil von Marken nicht verwendet, d.h. auch nicht eingetragen werden dürfe, die Verwendung eines Wappens als Verzierung einer Marke nach Lehre und Praxis jedoch zulässig sei. Dies führe dazu, dass derjenige, der ein Wappen als Verzierung seiner Marke gebrauchen wolle, gar keine andere Möglichkeit habe, als die Marke ohne das verzierende Zeichen eintragen zu lassen und dieses im Gebrauch dann hinzuzufügen. Das Schweizerkreuz im Zeichen werde als Verzierung verwendet; insofern stelle die Verwendung dieses Zeichens nichts anderes als den Gebrauch der eingetragenen Marke dar.

2.1.2. Zum rechtserhaltenden Gebrauch der Wortmarke M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) hielt die Vorinstanz fest, die Bestandteile "M-WATCH" und "MONDAINE" würden auf den von der Beschwerdegegnerin gekennzeichneten Ziffernblättern räumlich auseinandergestellt (M-WATCH oberhalb des Zentrums in grösserer Schrift geschrieben, MONDAINE am unteren Rand des Ziffernblatts neben der Ziffer 6 in kleinerer Schrift); die Gesamtmarke finde sich zusammenhängend aber zumindest auf dem Uhrenarmband. Dieser Gebrauch sei für die Warenklassen Uhren und Zeitmesser rechtserhaltend, da ein funktioneller Zusammenhang mit den registrierten Waren bestehe.

2.2.

2.2.1. Die Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1287; vgl. auch Markus Wang, in: Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, N. 2 zu Art. 11 MSchG). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (vgl. Marbach, a.a.O., Rz. 1287; Wang, a.a.O., N. 2 zu Art. 11 MSchG; Christoph Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, 2002, N. 1 zu Art. 11 MSchG; Lucas David, Basler Kommentar,

Markenschutzgesetz - Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 1 zu Art. 11 MSchG).

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der Nichtgebrauch kann mit Löschungsklage geltend gemacht werden. Das Markenschutzgesetz erwähnt eine solche Klage zwar nicht ausdrücklich, setzt diese aber stillschweigend voraus (BGE 130 III 267 E. 2.2).

2.2.2. Der Gegenstand der Markenbenutzung hat mit dem Gegenstand des Markenschutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck zu bewirken vermag, der ihren Funktionen

entspricht (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 mit Hinweisen). Die mit der Registergebundenheit der Marke angestrebte Transparenz würde andernfalls zu stark eingeschränkt; auch könnte der Zweck der Entlastung des Registers bzw. der Verhinderung von Defensiv- und Sperrzeichen, leicht unterlaufen werden, falls zu grosse Abweichungen toleriert würden (Marbach, a.a.O., Rz. 1368).

Allerdings können sich im Lauf der Zeit aus den Gegebenheiten und Anforderungen des Wettbewerbs Unterschiede zwischen dem eingetragenen und dem verwendeten Zeichen ergeben, die der Kennzeichnungsfunktion der Marke nicht abträglich sind. Diesen Anliegen des Inhabers an einem dynamischen Gebrauch der Marke trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG Rechnung. Die Bestimmung lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. zur Umschreibung der unwesentlichen Abweichung gemäss Art. 5C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ; SR 0.232.04] und Art. 15 Abs. 2 lit. a der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 11 vom 14. Januar 1994 S. 1 ff.). Entscheidend ist dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. mit Hinweis auf § 26 Abs. 3 des deutschen Markengesetzes).

Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. mit Hinweisen).

2.3.

2.3.1. Die Vorinstanz hat einen rechtserhaltenden Gebrauch der kombinierten Wort-/Bildmarke zunächst aufgrund der Verwendung des Wortteils M-WATCH allein bejaht. Sie hat zwar zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hingewiesen, wonach kein allgemeiner Grundsatz besteht, nach dem ein eingetragenes Kombinationszeichen bereits dann als rechtserhaltend benutzt anzusehen ist, wenn der Zeicheninhaber nur den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil benutzt, sondern stets eine Beurteilung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse zu erfolgen hat (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 273). Im konkreten Fall hat sie jedoch die in der Gebrauchsform weggelassene unausgefüllte Kreisform zu Unrecht als figuratives Beiwerk bzw. blosses Ausschmückung betrachtet, die den Gesamteindruck der Marke nicht beeinflusse.

Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Zwar trifft zu, dass dies etwa bei der Weglassung von Bildelementen der Fall sein kann, die vom Verkehr lediglich als ornamentale Ausschmückung des kennzeichnungstarken Markenkerns ohne eigene Unterscheidungskraft aufgefasst werden (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 272). Die von der Beschwerdegegnerin eingetragene kombinierte Marke wird jedoch entgegen dem angefochtenen Entscheid von der fraglichen Kreisform mitgeprägt. Das in der Gebrauchsform weggelassene Element ist als (einziges) grafisches Element für den Gesamteindruck der Marke wesentlich. Dies gilt umso mehr, als die Wortbestandteile "M" und "WATCH" für sich allein kaum kennzeichnungskräftig sind, sondern als Einzelbuchstabe ohne Verkehrsdurchsetzung bzw. blosses Beschreibung der beanspruchten Waren dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) angehören (vgl. zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Einzelbuchstabens BGE 134 III 314 E. 2).

Entgegen dem angefochtenen Entscheid wird der Gesamteindruck der Marke durch eine blosses Benutzung des Wortbestandteils M-WATCH nicht gewahrt. Durch den Verzicht auf das einprägsame grafische Element in Form eines unausgefüllten Kreises wird der allgemeine Markeneindruck auffällig verändert. Die Beschwerdegegnerin hat daher ihre kombinierte Marke durch die Verwendung des Zeichens M-WATCH nicht im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG rechtserhaltend gebraucht.

2.3.2. Hinsichtlich des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke durch die Verwendung des Zeichens weist der Beschwerdeführer zutreffend darauf hin, dass die Vorinstanz allzu schematisch auf den Aufbau der beiden Zeichen abgestellt und die Kennzeichnungskraft der hinterlegten Marke zu Unrecht

unberücksichtigt gelassen hat. Die Weglassung oder Veränderung von Bildbestandteilen einer Wort-/Bildmarke beim tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens kann - im Gegensatz zur Weglassung kennzeichnender Wortelemente - eher unschädlich sein, soweit der als selbständig kennzeichnend hervortretende Wortbestandteil (nahezu) unverändert erhalten bleibt. Dies gilt insbesondere für Bildelemente, die nur als Verzierung oder Hervorhebungsmittel angesehen werden. Einprägsame oder gar dominierende Bildbestandteile dürfen demgegenüber nicht ohne Weiteres verändert oder weggelassen werden. Bei der Beurteilung des Einzelfalls ist neben der Kennzeichnungskraft des fraglichen Bestandteils auch das jeweilige Verhältnis der Wort- und Bildelemente zueinander massgebend: Je weniger der Wortbestandteil kennzeichnungskräftig ist, umso mehr kann das Bildelement als Herkunftshinweis in den Vordergrund treten; in solchen Fällen kann die Veränderung oder gar Weglassung des Bildbestandteils den kennzeichnenden Charakter der kombinierten Marke durchaus entscheidend berühren (Paul Ströbele, in: Ströbele/Hacker [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012, § 26 Rz. 149; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 72).

Wie bereits ausgeführt, sind die Wortbestandteile "M" und "WATCH" in der kombinierten Marke der Beschwerdegegnerin für die beanspruchten Uhren kaum kennzeichnungskräftig, sondern gehören dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) an. Das Bildelement des unausgefüllten Kreises tritt daher als Herkunftshinweis in den Vordergrund, weshalb bereits geringe Veränderungen dieses Markenbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern können. Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der hinterlegten Marke weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass der Spielraum der Beschwerdegegnerin für Abweichungen von der eingetragenen Form äusserst gering ist und die von ihr hinterlegte Marke nur rechtserhaltend gebraucht wird, wenn dieser Gebrauch in nahezu identischer Form erfolgt.

Der Austausch des leeren Kreiszeichens durch ein kreisrundes Schweizerkreuz (im Gebrauchszeichen wird unbestrittenermassen ein weisses Kreuz auf rotem Grund verwendet) erscheint daher entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht als unwesentliche Abweichung von der eingetragenen Form. Vielmehr beeinflusst die Abänderung angesichts der schwachen Unterscheidungskraft des Wortbestandteils den kennzeichnenden Charakter des Zeichens, so dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr dieselbe Marke erblickt. Die Vorinstanz hat die Verwendung des Schweizerkreuzes im konkreten Fall zudem zu Unrecht als blosser Verzierung der Marke ohne jegliche markenrechtliche Bedeutung erachtet, zumal der Verkehr diesem gerade bei Uhren eine besondere Bedeutung im Sinne eines Qualitätshinweises zumisst, die auch den kennzeichnenden Charakter zu beeinflussen vermag (vgl. Ströbele, a.a.O., § 26 Rz. 148; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 71; je mit Hinweis auf den Beschluss I ZB 24/99 des BGH vom 11. Juli 2002, in: GRUR 12/2002 S. 1077 ff. bezüglich der nicht anzuerkennenden Weglassung der Herkunftsangabe "SUISSE" bzw. "SWISS" bei Uhren). Jedenfalls wird das Schweizerkreuz im Gebrauchszeichen aufgrund seiner grafischen Verschmelzung mit dem hinterlegten Zeichen

nicht als von der Marke unabhängige Angabe oder blosser Verzierung aufgefasst (vgl. zur Bedeutung der direkten Verbindung von Elementen ohne eigene Unterscheidungskraft mit der Marke Ströbele, a.a.O., § 26 Rz. 126, 128 f.).

Der an sich zutreffende Hinweis der Vorinstanz darauf, dass das Schweizerkreuz nicht als Marke bzw. Markenbestandteil eingetragen (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen [Wappenschutzgesetz, WSchG; SR 232.21]) oder als Marke bzw. Bestandteil einer solchen zu geschäftlichen Zwecken auf Waren oder deren Verpackung angebracht werden darf (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 WSchG), lässt entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid keine Rückschlüsse auf die konkrete Verwendung des Schweizerkreuzes durch die Beschwerdegegnerin zu. Von einer Verwendung zu dekorativen Zwecken, wie sie von der Rechtsprechung etwa beim Verkauf von Kaffeelöffeln mit dem Schweizerkreuz als zulässig erachtet worden war (BGE 83 IV 108 E. 3), kann jedenfalls keine Rede sein. Wie der Beschwerdeführer zutreffend vorbringt, lässt sich aus dem gesetzlichen Verbot bestimmter Verwendungen des Schweizerkreuzes nach dem Wappenschutzgesetz nichts zugunsten eines rechtserhaltenden Gebrauchs durch die Beschwerdegegnerin im konkreten Fall ableiten.

Aus den dargelegten Gründen stellt auch die Verwendung des Zeichens durch die Beschwerdegegnerin keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke (CH P-512 831) dar. Der angefochtene Entscheid verletzt auch in dieser Hinsicht Art. 11 Abs. 2 MSchG. Dass wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen würden (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG), macht die Beschwerdegegnerin zu Recht nicht geltend.

Soweit die Vorinstanz das klägerische Rechtsbegehren, es sei die Marke zu löschen (Antrags-Ziffer 2 der Klage), abgewiesen hat (Urteils-Ziffer 1), ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und die

Nichtigkeit dieser Marke festzustellen (Art. 52 MSchG). Entsprechend ist die Marke im Register zu löschen (Art. 35 lit. c MSchG).

2.4. Die Vorinstanz hat demgegenüber den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke M-WATCH MONDAINE ohne Verletzung von Bundesrecht bejaht. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen wurde das gesamte Wortzeichen von der Beschwerdegegnerin auf Armbändern verschiedener ihrer Uhren angebracht. Der rechtserhaltende Gebrauch setzt voraus, dass die Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Entgegen dem, was der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, muss die Marke nicht notwendigerweise auf der Ware selbst angebracht werden; vielmehr kann der geforderte funktionelle Zusammenhang auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht (Urteile 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1, in: sic! 4/2009 S. 269; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2, in: sic! 2/2006 S. 100). Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, muss es die Art der Benutzung der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck erfüllt die Marke, wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden kann.

Diese Voraussetzungen sind im konkreten Fall erfüllt. Der Beschwerdeführer verkennt, dass weder festgestellt noch erheblich ist, dass die Beschwerdegegnerin bezüglich Armbändern mit einem Drittlieferanten zusammenarbeitet haben soll bzw. die Uhrenarmbänder kurzlebiger sein mögen als die Uhren selber. Das auf den Uhrenarmbändern angebrachte Zeichen M-WATCH MONDAINE kann vom Abnehmer von Uhren durchaus der Armbanduhr zugeordnet werden, die mit dem Armband eine Einheit bildet. Es wird vom Verkehr somit entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht als Herkunftshinweis für die Armbanduhr als solche aufgefasst. Gründe, die angesichts der konkreten Verwendung des Zeichens gegen ein solches Verständnis sprechen würden, werden in der Beschwerde nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.

Der Vorinstanz ist keine Rechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie einen rechtsgenügenden Gebrauch der Marke M-WATCH MONDAINE für die beanspruchten Waren bejaht hat. Sie hat die beantragte Löschung der Marke (Antrags-Ziffer 2 der Klage) auf dieser Grundlage daher zu Recht verweigert.

2.5. Nachdem sich die Marke (CH P-512 831) mangels rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 f. MSchG) als nicht rechtsbeständig erwiesen hat und im Markenregister zu löschen ist (Art. 52 i.V.m. Art. 35 lit. c MSchG), entfällt auch die Grundlage für die vorinstanzliche Gutheissung des Widerklagebegehrens Ziffer 8, die ausschliesslich gestützt auf die besagte Marke erfolgte; ob die vom Beschwerdeführer verwendeten Zeichen gegebenenfalls die zweite Marke M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) der Beschwerdegegnerin verletzen, prüfte die Vorinstanz hingegen nicht. Entsprechend ist Urteils-Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids aufzuheben. Erweist sich M-WATCH MONDAINE als rechtsbeständig (dazu nachfolgend E. 3), wird eine allfällige Verletzung dieser Marke zu prüfen sein; ist die Marke demgegenüber ebenfalls zu löschen, ist auch das Widerklagebegehren Ziffer 8 ohne Weiteres abzuweisen.

3.

Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie habe sein Löschungsbegehren bezüglich der Marken der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziffer 2 der Klage) sowie das beantragte Verwendungsverbot bezüglich des Zeichens M-WATCH (Antrags-Ziffer 3 der Klage) rechtsfehlerhaft abgewiesen, indem sie zu Unrecht von einer Verwirkung seiner markenrechtlichen Ansprüche ausgegangen sei.

3.1. Die Vorinstanz erwog, es sei zu prüfen, ob es sich bei den beiden Hinterlegungen der Beschwerdegegnerin um missbräuchliche Marken handle, so insbesondere, ob eine Eintragung zugunsten eines Nutzungsberechtigten nach Art. 4 MSchG vorliege. Vorab sei jedoch abzuklären, ob allfällige markenrechtliche Abwehransprüche des Beschwerdeführers verwirkt seien. Dies treffe zu, nachdem der Beschwerdeführer in der ganzen Zeit, während der die beiden strittigen Marken der Beschwerdegegnerin eingetragen gewesen seien, bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 9. März 2010 untätig geblieben sei, d.h. nichts gegen die Markeneintragung der Beschwerdegegnerin unternommen habe, obwohl ihm eine allfällige Verletzung seiner Serienmarke "M-Angebotsbezeichnung" hätte bekannt sein müssen. So seien doch die Uhren, die mit dem strittigen Zeichen versehen gewesen seien, in den Verkaufsstellen des Beschwerdeführers angeboten und verkauft worden; zudem habe die Beschwerdegegnerin auf den Uhrenverpackungen während Jahren auf ihre Markeninhaberschaft hingewiesen. Gegen diese allfällige Rechtsverletzung habe der Beschwerdeführer nichts unternommen; er habe sie vielmehr explizit geduldet und damit am angeblichen markenrechtswidrigen Verhalten der

Beschwerdegegnerin mitgewirkt. Der Beschwerdeführer mache nicht geltend, er habe der Beschwerdegegnerin vor Einleitung der Klage zu verstehen gegeben, sie dürfe das Zeichen M-WATCH nicht benutzen; diese sei daher gutgläubig, womit die Voraussetzungen einer Verwirkung gegeben seien. Entsprechend könne offenbleiben, ob die Beschwerdegegnerin die Marke auf Grundlage eines Lizenzvertrags eingetragen habe.

3.2. Nachdem die Marke (CH P-512 831) auf Antrag des Beschwerdeführers mangels rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 MSchG) zu löschen ist, beschränken sich die nachfolgenden Erwägungen auf die von der Beschwerdegegnerin eingetragene Wortmarke M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261).

3.2.1. Nach Art. 4 MSchG verdienen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Die Bestimmung bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung - beispielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit - weggefallen ist, die Eintragung der Marke löschen lassen (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 22 Ziff. 222.12 zu Art. 4 E-MSchG).

Der an der fraglichen Marke besser berechtigten Person soll in solchen Konstellationen - etwa bei Absatzmittlerverträgen - ein Sonderschutz zur Verfügung gestellt werden; dieser beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (vgl. BGE 131 III 581 E. 2.3 S. 584 f.; Wang, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG). Art. 4 MSchG setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemessenen Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht. Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke (BGE 131 III 581 E. 2.3 S. 585).

3.2.2. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz zu Recht vor, hinsichtlich seines auf Art. 4 MSchG gestützten Antrags auf Löschung der Marke M-WATCH MONDAINE in Verletzung von Bundesrecht von einer Verwirkung eines allfälligen Löschantrags ausgegangen zu sein. Er hatte im vorinstanzlichen Verfahren behauptet, mit der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit der Lieferung und dem Vertrieb von "M-Watch"-Uhren auf mündlicher Grundlage einen Vertrag über den Gebrauch der entsprechenden Marke abgeschlossen zu haben, der auch die treuhänderische Eintragung der Marke M-WATCH MONDAINE beinhaltet und der Beschwerdegegnerin unter anderem das Recht gewährt habe, seine Marke M-WATCH auf den hergestellten Uhren anzubringen. Das Zeichen sei damals von ihm entwickelt und in die Zusammenarbeit mit der Beschwerdegegnerin eingebracht worden.

Trifft die Behauptung des Beschwerdeführers zu, dass er das Zeichen M-WATCH entwickelt und die Beschwerdegegnerin beauftragt hat, ihm mit diesem Zeichen versehene Uhren zu liefern, wäre aufgrund der damit verbundenen vertraglichen Loyalitätspflichten Art. 4 MSchG anwendbar und der Beschwerdeführer hätte einen Löschantrag, nachdem er spätestens mit Klage vom 9. März 2010 unmissverständlich zu erkennen gegeben hat, die gegebenenfalls erteilte Zustimmung zu widerrufen. Hatte der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin tatsächlich zum Gebrauch des Zeichens M-WATCH ermächtigt und seine - ausdrückliche oder stillschweigende (BBl 1991 I 22 Ziff. 222.12 zu Art. 4 E-MSchG) - Zustimmung zum Registereintrag erteilt, war er entgegen der Ansicht der Vorinstanz in keiner Weise gehalten, markenrechtlich gegen seine damalige Vertragspartnerin vorzugehen, um einer Verwirkung vorzubeugen. Daran vermag auch ein auf gewissen Verpackungen angebrachter Schutzrechtsvermerk der Beschwerdegegnerin nichts zu ändern, der entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf die internen Abmachungen hinsichtlich der Berechtigung am Kennzeichen zulässt.

Von einer auf Art. 2 Abs. 2 ZGB gestützten Verwirkung des eingeklagten Löschantrags kann keine Rede sein. Entsprechend hat die Vorinstanz zu Unrecht auf eine Prüfung verzichtet, ob das Zeichen M-WATCH tatsächlich vom Beschwerdeführer entwickelt und in die Zusammenarbeit eingebracht sowie die Beschwerdegegnerin vertraglich zum Gebrauch der Marke bzw. deren Eintragung ermächtigt wurde. Darin ist eine Verletzung von Art. 4 MSchG zu erblicken.

3.2.3. Die Vorinstanz weist zwar im Anschluss an ihre Begründung in einer Nebenbemerkung darauf hin, es spreche nichts für einen allfälligen Lizenzvertrag zwischen den Parteien. Abgesehen davon, dass die Frage nicht umfassend geprüft wurde und es sich bei dieser Erwägung daher nicht um eine

selbständige Eventualbegründung handelt, sind die von der Vorinstanz ins Feld geführten Argumente nicht haltbar: Dass die Beschwerdegegnerin die fraglichen Marken in eigenem Namen eingetragen hat, spricht nicht gegen die bessere Berechtigung des Beschwerdeführers, sondern entspricht gerade der von Art. 4 MSchG erfassten Konstellation. Ebenso wenig ist ausschlaggebend, dass nichts Schriftliches vereinbart wurde, zumal das behauptete vertragliche Nutzungsverhältnis keinem besonderen Formerfordernis unterliegt (vgl. Art. 11 Abs. 1 OR). Auch der Umstand, dass im Rahmen der erfolgten Zusammenarbeit keine separat ausgewiesenen Lizenzgebühren entrichtet wurden, spricht im konkreten Fall, in dem der Beschwerdeführer über längere Zeit von der Beschwerdegegnerin hergestellte Uhren vertrieb und diese für die gelieferten Uhren entschädigte, in keiner Weise gegen eine entsprechende Vereinbarung.

Nachdem die Vorinstanz auf eine abschliessende Prüfung der tatsächlichen Behauptungen hinsichtlich der ursprünglichen Zurechenbarkeit des Zeichens verzichtet und die Frage der vertraglichen Vereinbarung über dessen Gebrauch offengelassen hat, ist ihre Erwägung, der Beschwerdeführer könne sich mangels besserer Berechtigung nicht auf Art. 4 MSchG berufen, widersprüchlich. Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt, lässt sich ihre - gänzlich unbegründete und lediglich mit einem Verweis auf einen Massnahmeentscheid des Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011 versehene - Rechtsauffassung, an der Marke besser berechtigt sei die Beschwerdegegnerin, auf keine konkreten tatsächlichen Feststellungen stützen. Darin liegt eine Verletzung von Art. 4 MSchG.

Unabhängig davon, wem ein besseres Recht am Zeichen zustand, liegt eine - zumindest stillschweigend eingeräumte - Berechtigung der Parteien im Rahmen ihrer Zusammenarbeit der Lieferung und dem Vertrieb der mit M-WATCH gekennzeichneten Uhren auf der Hand, die für die Vertragserfüllung notwendigen Handlungen vorzunehmen, ohne damit allfällige Markenrechte des Vertragspartners zu verletzen. Entsprechend versteht sich von selbst, dass beide Parteien während der Dauer der Zusammenarbeit auf markenrechtliche Abwehransprüche mit entsprechenden Abmahnungen etc. gegen den jeweiligen Vertragspartner verzichteten. Daraus ableiten zu wollen, der Beschwerdeführer habe seine - marken- bzw. lauterkeitsrechtlichen - Abwehransprüche auch nach Beendigung der Zusammenarbeit verwirkt, wäre verfehlt. Der angefochtene Entscheid hält auch in dieser Hinsicht vor Bundesrecht nicht stand.

3.2.4. Die Vorinstanz wird nach Rückweisung der Sache zu prüfen haben, ob die Behauptungen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner besseren Berechtigung an der von der Beschwerdegegnerin hinterlegten Marke M-WATCH MONDAINE in tatsächlicher Hinsicht zutreffen und ihm nach Art. 4 in Verbindung mit Art. 52 MSchG ein Löschungsanspruch zusteht. Sodann wird über die weiteren Klagebegehren sowie das erweiterte Widerklagebegehren Ziffer 8 der Beschwerdegegnerin erneut zu entscheiden sein. Ist die erwähnte Marke im Register ebenfalls zu löschen, ist auch das Widerklagebegehren Ziffer 8 ohne Weiteres abzuweisen.

Misslingt dem Beschwerdeführer der Nachweis, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen M-WATCH gestützt auf ein vertragliches Nutzungsrecht gebrauchte und hat die Marke M-WATCH MONDAINE Bestand, ist auch über das eventualiter gestellte Feststellungsbegehren (Antrags-Ziffer 4) hinsichtlich der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Marke und den vom Beschwerdeführer später hinterlegten Marken "M-Watch" (CH 575 231) bzw. "M Watch" (CH 579 012) zu entscheiden. Wie der Beschwerdeführer zutreffend vorbringt, besteht trotz erhobener Widerklage ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung dieses Feststellungsbegehrens, nachdem die Beschwerdegegnerin zwar Widerspruch gegen die Eintragung der beiden Marken erhoben, im vorliegenden Verfahren jedoch nicht deren Löschung, sondern die Unterlassung bestimmter Handlungen verlangt hat. Dies führt auch zur Aufhebung von Beschluss-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids, mit dem die Vorinstanz auf das entsprechende Begehren des Beschwerdeführers nicht eintrat.

4.

Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und Beschluss-Ziffer 2 sowie Urteils-Ziffern 1 und 3-6 des angefochtenen Entscheids des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 2013 sind aufzuheben. Die Marke (CH P-512 831) ist nichtig zu erklären und entsprechend im Markenregister zu löschen. Im Übrigen ist die Sache zu neuer Beurteilung der Klagebegehren Ziffern 2-4 und Ziffer 6 sowie des erweiterten Widerklagebegehrens Ziffer 8 an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und Beschluss-Ziffer 2 sowie Urteils-Ziffern 1 und 3-6 des angefochtenen Entscheids des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 2013 werden aufgehoben.

2.

Die Marke (CH P-512 831) wird nichtig erklärt und ist im Markenregister zu löschen.

3.

Im Übrigen wird die Sache zu neuer Beurteilung der Klagebegehren Ziffern 2-4 und Ziffer 6 sowie des erweiterten Widerklagebegehrens Ziffer 8 an die Vorinstanz zurückgewiesen.

4.

Die Gerichtskosten von Fr. 25'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 30'000.-- zu entschädigen.

6.

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

Lausanne, 30. September 2013

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann