



Mitwirkend: Der Obergerichter Peter Helm, Präsident, die Ersatzoberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichterin Anna Menzl, Handelsrichter Dr. Jacques Troesch und Peter Leutenegger sowie die Gerichtsschreiberin Vera Keller Bachofner

**Urteil vom 25. Februar 2013**

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_**,

Kläger und Widerbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X.\_\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_ Ltd.,**

Beklagte und Widerklägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y.\_\_\_\_\_

betreffend **Marke**

**Rechtsbegehren gemäss Klage (act. 1 S 2 ff.):**

- "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die Marke 1. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ und/oder die Marke 2. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_ auf die Klägerin zu übertragen;
2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei die Marke 1. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ und/oder die Marke 2. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_ zu löschen;
3. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin der Beklagten nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der Beklagten jederzeit untersagen kann, Uhren, die mit dem Zeichen E. \_\_\_\_\_ - 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 folgender Gestaltung: ... [Logo 1 E. \_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E. \_\_\_\_\_] (je 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;  
b) Es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen E. \_\_\_\_\_ - 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: ... [Logo 1 E. \_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E. \_\_\_\_\_] (je Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im Internet, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;
4. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) sei festzustellen, dass die Marke 3. \_\_\_\_\_ E. \_\_\_\_\_ und/oder die Marke 4. \_\_\_\_\_ E. \_\_\_\_\_ (fig.) der Klägerin keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke 1. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ und/oder zur Marke 2. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_ der Beklagten schaffen;
5. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei festzustellen, dass der Klägerin das Recht zusteht,  
a) das Zeichen E. \_\_\_\_\_ als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 3 E. \_\_\_\_\_], 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 E. \_\_\_\_\_ als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 3 E. \_\_\_\_\_], je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Be-

standteile 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 E. \_\_\_\_\_ als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 3 E. \_\_\_\_\_], je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, sowie die Herstellung und Lagerung entsprechend gekennzeichneter Uhren durch Dritte vornehmen zu lassen;

6. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen "F. \_\_\_\_\_" abzugeben, um den Domainnamen "E. \_\_\_\_\_ .ch" auf die Klägerin zu übertragen;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der Beklagten."

### **Rechtsbegehren gemäss Eingabe vom 13. Juli 2010 (act. 21 S. 2):**

"1.-2. [...].

3. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen E. \_\_\_\_\_ - 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: ... [Logo 1 E. \_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E. \_\_\_\_\_] (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.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B1._____.ch) und [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.com](http://www.B1._____.com) Uhren anzubieten und zu verkaufen, die mit dem Logo ... [Logo 1 E. \_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E. \_\_\_\_\_] gekennzeichnet sind;

b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit Uhren das Zeichen E. \_\_\_\_\_ - 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 der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E. \_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E. \_\_\_\_\_] (Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf ihrer Website [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.com](http://www.B1._____.com) sowie [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B1._____.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 Falle der Zuwiderhandlung auszusprechen;

4.-6.[...];

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der Beklagten."

### **Rechtsbegehren gemäss Widerklageduplik (act. 86 S. 2 ff.)**

"Es sei die Klage mit dem folgenden, leicht geänderten Rechtsbegehren vollumfänglich gutzuheissen:

1. Es sei die Marke 1.\_\_\_\_\_ C.\_\_\_\_\_ und/oder die Marke 2.\_\_\_\_\_ D.\_\_\_\_\_ zu löschen;
  2. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen E.\_\_\_\_\_ - 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: ... [Logo 1 E.\_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E.\_\_\_\_\_] (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.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B1._____.ch) und [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.com](http://www.B1._____.com) Uhren anzubieten und zu verkaufen, die mit dem Logo ... [Logo 1 E.\_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E.\_\_\_\_\_] gekennzeichnet sind;
  - b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit Uhren das Zeichen E.\_\_\_\_\_ - 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 der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E.\_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E.\_\_\_\_\_] (Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf ihrer Website [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.com](http://www.B1._____.com) sowie [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B1._____.ch), auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;
  - c) Die unter Ziff. 2a und 2b beantragten Verbote seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Falle der Zuwiderhandlung auszusprechen;
3. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei festzustellen, dass die Marke 3.\_\_\_\_\_ E.\_\_\_\_\_ und/oder die Marke 4.\_\_\_\_\_ E.\_\_\_\_\_ (fig.)

des Klägers, insbesondere in der vom Kläger gebrauchten Form **E1.**\_\_\_\_\_, keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke 1. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ und/oder zur Marke 2. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_ der Beklagten schaffen;

4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei festzustellen, dass dem Kläger das Recht zusteht,
  - a) das Zeichen E. \_\_\_\_\_, insbesondere in der Gestaltung **E1.**\_\_\_\_\_, 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 E. \_\_\_\_\_, insbesondere in der Gestaltung **E1.**\_\_\_\_\_, 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 E. \_\_\_\_\_, insbesondere in der Gestaltung **E1.**\_\_\_\_\_, 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;
5. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen "F. \_\_\_\_\_" abzugeben, um den Domainnamen "E. \_\_\_\_\_ .ch" auf den Kläger zu übertragen;
6. Es sei der Beklagten zu verbieten, auf Plakaten, in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Zeichen ... [Logo E. \_\_\_\_\_] die Aussage, "is a registered trademark of B. \_\_\_\_\_ Ltd." zu verwenden;

es sei die Widerklage vollumfänglich abzuweisen;

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Beklagten."

### **Rechtsbegehren der Widerklage (act. 8 S 2 ff.):**

- "2. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 5. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 5. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) im schweizerischen Mar-

kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" zu löschen.

3. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 6. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 6. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) im schweizerischen Markenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" zu löschen.

4. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 7. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 7. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) im schweizerischen Markenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" zu löschen.

5. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 8. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 8. \_\_\_\_\_ (... [Logo]) im schweizerischen Markenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" zu löschen.

6. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, die 14 ihr als Muster übergebenen Modelle von E. \_\_\_\_\_ Uhren:

... (3 Modelle)  
... (2 Modelle)  
... (2 Modelle)  
... (2 Modelle)  
... (5 Modelle)

gemäss [Abbildung in act. 8 S. 4]  
unbelastet an die Beklagte heraus zu geben;

Eventualiter für den Fall dass die Klägerin nicht mehr im Besitze dieser Muster ist,

7. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Beklagten für jedes der fehlenden Muster Fr. 500.-- zu bezahlen.

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zu Lasten der Klägerin und Widerbeklagten."

**Erweitertes Widerklagebegehren (act. 32 S. 2):**

"1.-7. [...]

8. Es sei der Kläger/Widerbeklagte unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, die Bezeichnung "E1.\_\_\_\_\_" 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."

**Das Gericht zieht in Erwägung:**

**I.  
Einleitung und Sachverhalt**

1. Parteien

Der Kläger ist der A.\_\_\_\_\_, welcher bezweckt, autonome Genossenschaften zusammenzuschliessen, die sich zu den A1.\_\_\_\_\_-Werten bekennen und ihren Mitgliedern und der Bevölkerung preiswerte Waren und Dienstleistungen von guter Qualität sowie Kultur, Bildung und Freizeitangebote vermitteln. Er unterstützt die Genossenschaften in ihrer Tätigkeit im Sinne gemeinsamer Selbsthilfe und fördert Synergien innerhalb der A1.\_\_\_\_\_. (act. 4/2). Die Beklagte wurde ... gegründet und bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art (act. 4/3).

2. Sachverhaltsübersicht

Die Zusammenarbeit der Parteien begann 1975. Damals erteilte der Kläger der Beklagten den Auftrag, Uhren unter der Marke G.\_\_\_\_\_ herzustellen. Die G.\_\_\_\_\_ Uhren wurden von der Beklagten hergestellt und vom Kläger vertrieben und verkauft. Ab 1983 vertrieb der Kläger exklusiv Uhren mit der Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_", welche von der Beklagten produziert wurden. Diese Zusammenarbeit

wurde aufgrund von Differenzen im Mai 2010 beendet. Die Parteien streiten sich seither darüber, wer von ihnen an der Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" besser berechtigt sei. Der Kläger will mit vorliegender Klage, dass die beklagischen Marken C.\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_ gelöscht werden. Im Weiteren will er ihr die Verwendung des Zeichens E.\_\_\_\_ für Uhren und den Gebrauch des Zeichens E.\_\_\_\_ im Geschäftsverkehr verbieten (act. 1; act. 86). Der Kläger macht geltend, er sei besser berechtigt an der Marke E.\_\_\_\_. Er beruft sich dabei auf die Marken "E.\_\_\_\_\_" und "E1.\_\_\_\_\_", die ihm zustehen würden, auf seine Serienmarke nach dem Schema "A2.\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung" sowie auf seine Dachmarke "A2.\_\_\_\_". Die Beklagte habe die Marken nicht rechtserhaltend gebraucht (act. 1). Die Beklagte verlangt Abweisung der Klage. Sie habe die Marke C.\_\_\_\_ bereits 1985, die Marke D.\_\_\_\_ 2003 hinterlegen lassen und seither auch gebraucht. Sie beantragt sodann widerklageweise u.a. die Nichtigerklärung diverser Marken der Klägerin mit dem Grossbuchstaben "A2.\_\_\_\_\_" (in verschiedener Ausgestaltung) für die Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser), dies wegen Nichtgebrauchs der Marken (act. 8). Die Beklagte verlangt vom Kläger ausserdem die Herausgabe von ihm übergebenen Uhrenmodellen, eventualiter Wertersatz dafür (act. 8). Zudem will sie dem Kläger verbieten lassen, die Bezeichnung "E1.\_\_\_\_\_" gewerblich zu nutzen (act. 32 S. 2). Die Beklagte hat gegen die Marken E.\_\_\_\_ und E1.\_\_\_\_, welche vom Kläger 2008 hinterlegt wurden, Widerspruch erhoben. Das Widerspruchsverfahren ist bis zur Erledigung des vorliegenden Verfahrens sistiert.

## II. Prozessuales

### 1. Prozessgeschichte

1. Am 9. März 2010 reichte der Kläger am Handelsgericht Klage ein (act. 1). Die Klageantwort und Widerklagebegründung datiert vom 31. Mai 2010 (act. 8). Am 1. Juni 2010 stellte der Kläger ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 10), welches mit Beschluss vom 23. August 2010 abgewiesen wurde (act. 22). Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 reichte der Kläger eine Klageänderung

ein (act. 21). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 hat die Beklagte ihre Widerklage durch Rechtsbegehren Ziffer 8 erweitert (act. 32). Ein Gesuch der Beklagten vom 29. September 2010 um Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 35/1) wurde mit Beschluss vom 9. Februar 2011 abgewiesen (act. 62). Die Replik und Widerklageantwort datiert vom 17. Januar 2011 (act. 57). Ein Gesuch der Beklagten um vorsorgliche Beweissicherung vom 7. Januar 2011 (act. 53) wurde mit Beschluss vom 10. März 2011 abgewiesen (act. 68). Am 5. Juli 2011 fand eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung statt, anlässlich welcher keine Einigung gefunden wurde (Prot. S. 23 f.). Mit Verfügung vom 23. September 2011 wurde das Hauptverfahren fortgesetzt (Prot. S. 26). Die Duplik und Widerklagereplik datiert vom 29. November 2011 (act. 82). Die Widerklageduplik datiert vom 12. März 2012, worin der Kläger sein Rechtsbegehren erneut abänderte (act. 86). Die Stellungnahme der Beklagten datiert vom 3. April 2012 (act. 90).

## 2. Zuständigkeit

2.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in Kraft getreten. Nach deren Art. 404 Abs. 1 gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem neuen Recht, wobei eine bestehende Zuständigkeit nach dem alten Recht erhalten bleibt (Art. 404 Abs. 2 ZPO). Für das vorliegende Verfahren ist demnach das frühere kantonale Prozessrecht (ZPO/ZH und GVG) massgebend. Das Rechtsmittel richtet sich hingegen nach dem Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist, mithin nach dem neuen Prozessrecht (Art. 405 Abs. 1 ZPO).

2.2. Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ergibt sich demnach aus Art. 3 Abs. 1 lit. b GestG in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG. Beides blieb unbestritten.

### 3. Klageänderung

#### 3.1. Klage

3.1.1. Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 änderte der Kläger sein Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 3 des Rechtsbegehrens in eine Leistungsklage (act. 21). Er begründet seine Klageänderung damit, dass die Zusammenarbeit mit der Beklagten mittlerweile - seit dem 10. Mai 2010 - beendet sei. Die Beklagte biete auf ihrer Homepage [www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.com/www.B1.\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.B1._____.com/www.B1._____.ch) Uhren mit an, welche mit ... [Logo 1 E.\_\_\_\_\_] oder ... [Logo 2 E.\_\_\_\_\_] gekennzeichnet seien. Deshalb werde das mit der Klage gestellte Feststellungsbegehren Ziff. 3a entsprechend dem konkreten Verhalten der Beklagten in ein Unterlassungsbegehren, unter Einbezug der Homepage der Beklagten, abgeändert. Ziff. 3b der Klage präziserte der Kläger in dem Sinne, als er sein Verbot, das Zeichen E.\_\_\_\_\_ im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, 'im Zusammenhang mit Uhren verlangt'. In der neu gestellten Ziff. 3c verlangt er die Bestrafung gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall gegen das gerichtlich auszusprechende Verbot (act. 21). In ihrer Stellungnahme vom 8. September 2010 äussert sich die Beklagte nicht ausdrücklich zur Zulässigkeit der Klageänderung, sondern überlässt den Entscheid darüber dem Gericht. Materiellrechtlich stelle die Klageänderung keinen Nachteil für die Beklagte dar (act. 24).

Gemäss § 61 ZPO/ZH kann der Kläger in einem hängigen Prozess im Rahmen der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts einen anderen oder weiteren Anspruch erheben, sofern der neue Anspruch mit dem bisher geltend gemachten in engem Zusammenhang steht. Durch die Klageänderung darf die Rechtsstellung der Beklagten nicht wesentlich beeinträchtigt oder das Verfahren ungebührlich verzögert werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die neu gestellten Unterlassungsbegehren basieren auf demselben Sachverhalt wie die ursprünglich gestellten Feststellungsbegehren, nämlich dem Streit der Parteien um die Berechtigung am Zeichen E.\_\_\_\_\_. Die verlangte Ausweitung des Verbotes gemäss Ziff. 3b auf die Website der Beklagten gründet ebenfalls in dieser Auseinandersetzung. Der Kläger ändert mit seinem Unterlassungsbegehren lediglich die Rechtsschutzform, indem der Kläger neu eine Unterlassungs- anstelle einer

Feststellungsklage erhebt. Dies ist grundsätzlich zulässig (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO; 3. Aufl., Zürich 1997, § 61 N 10; ZR 55 Nr. 60). Auch ist es sachgerecht, da es zu einer ungebührlichen Verzögerung des Verfahrens führen würde, wenn der Kläger im Falle des Nichteintretens auf sein Feststellungsbegehren eine neue Klage mit einem Unterlassungsbegehren erheben müsste. Wie die Beklagte selber ausführt (act. 24) wird auch ihre Rechtsstellung durch die Änderung der Begehren nicht beeinträchtigt. Die Verbindung eines Rechtsbegehrens, welches die Beklagte zu einem Tun oder Unterlassen verpflichten soll, mit der Sanktionsandrohung nach Art. 292 StGB ist sodann zulässig und stellt keine Klageänderung dar.

Die geänderten Rechtsbegehren Ziff. 3a)-c) des Klägers sind daher zulässig.

3.1.2.1. Der Kläger hat sein Rechtsbegehren in der Widerklageduplik vom 12. März 2012 sodann erneut geändert, indem er einerseits auf das Rechtsbegehren Ziffer 1 gemäss Klage vom 9. März 2010, in welchem er die Übertragung der beklagtischen Marken auf sich selber verlangt, verzichtet. Des Weiteren ändert er in seinen bisherigen Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 leicht die Formulierung. Und schliesslich stellt er neu den Antrag, der Beklagten sei es zu verbieten, auf Plakaten, in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] die Aussage, "is a registered trademark of B.\_\_\_\_ Ltd." zu verwenden (neue Ziff. 6; act. 86). In ihrer Stellungnahme stellt die Beklagte folgende prozessuale Anträge (act. 90):

- "1. Es sei das Rechtsbegehren auf Klageänderung von Ziff. 1 (ursprünglicher Klageantrag) der Klageanträge als Teilklagerrückzug zu qualifizieren und hiervon Vormerk zu nehmen;
- 2.1. Es sei der Teilklagerrückzug des Klageantrages gemäss Ziff. 1 (ursprünglicher Klageantrag) entsprechend der klägerischen Begründung (Rz. 28 der Widerklageduplik) als gesamthafter Klagerückzug zu qualifizieren und die Klage als gegenstandslos abzuschreiben;
- 2.2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 2.1  
Es seien die Rechtsbegehren auf Klageänderung der Klageanträge Ziff. 1-6 (Bezifferung gemäss Rechtsschrift vom 12. März 2012) abzuweisen;
3. Es seien die nachfolgenden Ausführungen der klägerischen Rechtsschrift vom 12. März 2012 aus dem Recht zu weisen:
  - Rz. 14-27 (S. 8-13)
  - Rz. 36-189 (S. 16-45)

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers."

3.1.2.2. Der Kläger hat die Klageänderung mit der Widerklageduplik geltend gemacht, mithin nach seiner letzten Rechtsschrift zur Hauptklage. Eine Klageänderung ist während des ganzen erstinstanzlichen Verfahrens zulässig, nach Abschluss des Schriftenwechsels jedoch nur noch unter den Voraussetzungen von § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH. Insbesondere lässt § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH Anträge, die mit der letzten Rechtsschrift nicht vorgebracht wurden, zu, wenn sie erst im Laufe des Prozesses veranlasst wurden. Dies ist in Bezug auf den vom Kläger neu gestellten Antrag Ziffer 6 nicht der Fall.

Der Kläger führt aus, der neu gestellte Antrag Ziffer 6 sei erst durch die Verhaltensweisen der Beklagten von Mitte Februar 2012 veranlasst worden. Die Beklagte habe, obwohl sie nicht Inhaberin einer Marke E.\_\_\_\_\_ sei, auf Plakaten, die sie in H.\_\_\_\_\_ Mitte Februar 2012 habe aushängen lassen, behauptet, sie sei registrierte Inhaberin dieses Zeichens. Diese im Wettbewerb getätigte Behauptung sei falsch und damit unlauter. Aus diesem Grund sei der neue Antrag Ziffer 6 gutzuheissen (act. 86 S. 5 Rz. 6, S. 9 f. Rz. 18 f.). Vorliegend ist weder neu, dass der Kläger der Ansicht ist, ihm stehe die Marke "E.\_\_\_\_\_" zu, noch, dass die Beklagte in Bezug auf von ihr hergestellte Uhren die Wendung "E.\_\_\_\_\_ is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd." gebraucht (vgl. u.a. Beschluss des Handelsgerichtes vom 23. August 2010, act. 22; sowie Ausführungen des Klägers in der Replik, act. 57 S. 9 ff. Rz. 16). Ob sie dies nun neu - seit Februar 2012 - auch auf Werbeplakaten tut und ob dies vorher nicht der Fall gewesen ist, spielt keine Rolle. Umso weniger, als der Kläger der Beklagten mit seinem Rechtsbegehren nicht nur den Gebrauch der Aussage auf Plakaten, sondern ganz allgemein in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr verbieten lassen will. Da damit die Voraussetzungen von § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH in Bezug auf die im Sinne von § 114 ZPO/ZH verspätet vorgebrachte Klageänderung nicht gegeben sind, ist darauf nicht einzutreten.

Betreffend die leichten Änderungen in der Formulierung der Rechtsbegehren ist zu sagen, dass solche keine Klageänderung darstellen, weshalb auch nicht

über deren Zulässigkeit entschieden werden muss. Da der Schriftenwechsel bezüglich der Hauptklage jedoch abgeschlossen ist, bleibt es auch diesbezüglich beim Wortlaut des ursprünglichen Klagebegehrens - unter Berücksichtigung der Klageänderung vom 13. Juni 2010 (act. 21).

3.1.2.3. Im Verzicht auf Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klage (ursprüngliches Klagebegehren) ist hingegen eine Beschränkung des Rechtsbegehrens und keine Klageänderung zu sehen. Eine solche Beschränkung kommt einem teilweisen Klagerückzug gleich und ist jederzeit zulässig (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 107 N 7; § 61 N 2). Als gesamthafter Klagerückzug ist dieser Teilrückzug der Klage - entgegen der Ansicht der Beklagten - jedoch nicht zu qualifizieren, da sich ein solcher - wenn überhaupt - erst aus einer Würdigung der Begründung des Klägers ergeben würde. Ein Klagerückzug muss aber durch eine klare Parteierklärung erfolgen, welche hier nicht vorliegt (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O. § 54 N 20).

3.1.2.4. Betreffend Antrag Ziffer 3 der Beklagten ist zu erwähnen, dass Ausführungen, welche der Kläger ausserhalb der ihm prozessual zustehenden Rechtschriften macht, unbeachtlich sind. Die Eingabe des Klägers vom 12. März 2012 diente der Widerklageduplik und der Begründung der prozessualen Anträge des Klägers; sodann der Stellungnahme zu allfälligen neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Hauptklageduplik (vgl. Prot. S. 27). Sollten sich in dieser Rechtschrift auch neue Ausführungen in Bezug auf die Hauptklageduplik finden, welche nicht dem obgenannten Zweck dienen, so sind diese nicht beachtlich. Explizit aus dem Recht zu weisen sind einzelne Behauptungen deswegen jedoch nicht.

## 3.2. Widerklage

3.2.1. Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 eine Änderung zu ihrer Widerklage ein. Darin erweiterte sie ihre Widerklage durch das Begehren Ziffer 8, mit welchem sie dem Kläger die gewerbliche Nutzung des Zeichens "E1.\_\_\_\_\_", in welcher Form auch immer, verbieten lassen will (act. 32). Der Kläger äussert sich nicht über die Zulässigkeit dieser (Wider-)Klageänderung im

Rahmen des Hauptverfahrens. Sie verlangt lediglich Abweisung des Antrags (vgl. act. 57 S. 89 f. Rz. 333 ff.).

3.2.2. Das Recht zur Klageänderung steht grundsätzlich auch dem Widerkläger zu. Der neue Anspruch muss mit dem bisher geltend gemachten in engem Zusammenhang stehen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 61 N 3). Ein Verbot des Klägers zur Benutzung des Zeichens "E1.\_\_\_\_\_" gründet auf dem gleichen Sachverhalt wie die restlichen Begehren der Klage und auch der Widerklage. Es geht auch hier letztlich um die Frage, wer am Zeichen "E1.\_\_\_\_\_" besser berechtigt ist und wer es verwenden darf. Da die Widerklageänderung auch die Rechtsstellung des Klägers nicht beeinträchtigt und keine ungebührliche Verzögerung des Verfahrens bewirkt, ist die Erweiterung der Widerklage durch das Rechtsbegehren Ziffer 8 zulässig.

#### 4. Klagerückzug

In der Widerklageduplik verzichtet der Kläger auf sein Klagebegehren Ziff. 1 betreffend Übertragung der beklaglichen Marken auf sich (act. 86 S. 2). Dieser Verzicht ist - wie unter 3.1.2.3. bereits erwähnt - als Teilklagerückzug zu qualifizieren. Von diesem teilweisen Klagerückzug ist Vormerk zu nehmen.

#### 5. Feststellungsinteresse

##### 5.1. Klage

5.1.1. Der Kläger erhebt subeventualiter in Ziff. 4 und Ziff. 5 Feststellungsbegehren. Das Feststellungsinteresse sei gegeben, weil der Kläger nach der Beendigung des Herstellungsauftrags mit der Beklagten einen neuen Partner für die Herstellung von E.\_\_\_\_\_ Uhren suchen werde. Der Kläger habe daher ein berechtigtes Interesse daran - wenn das Löschungsbegehren abgewiesen werden sollte -, das Zeichen in der in Rechtsbegehren Ziff. 4 dargestellten Form weiter benützen zu dürfen (act. 1 S. 67 Rz. 178).

5.1.2. Eine Feststellungsklage setzt ein Feststellungsinteresse voraus. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein solches gegeben, wenn die kla-

gende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Das Feststellungsinteresse muss im Zeitpunkt des Urteils noch gegeben sein (BGE 131 III 319 W. 3.5 A. 324 f.; MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, S. 211).

Die Beklagte will dem Kläger mit Ziffer 8 ihrer erweiterten Widerklage verbieten lassen, die Bezeichnung "E1.\_\_\_\_\_" 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. Damit erhebt sie die zu Ziffer 5 der Klage korrespondierende Leistungsklage. Mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziffer 5a)-c) möchte der Kläger nämlich eventualiter festgestellt haben, dass ihm genau diese Nutzung des Zeichens "E1.\_\_\_\_\_" erlaubt ist. Wenn ein Kläger gegen den Beklagten eine Feststellungsklage erhoben hat und der Beklagte daraufhin die korrespondierende Leistungsklage erhebt, wird die Feststellungsklage unzulässig, da das Feststellungsinteresse wegfällt (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 211, Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1990., § 35 N 435). Auf das Rechtsbegehren Ziff. 5 der Klage ist demzufolge nicht einzutreten.

Fraglich ist, ob bei diesem Ergebnis noch ein Feststellungsinteresse betreffend Ziffer 4 des Klagebegehrens besteht. Damit möchte der Kläger eventualiter festgestellt haben, dass seine Marke(n) E.\_\_\_\_\_ keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ der Beklagten schaffen. Wird jedoch das beklagtische Widerklagebegehren Ziffer 8 gutgeheissen und dem Kläger verboten, die Bezeichnung E1.\_\_\_\_\_ gewerblich zu nutzen, dann hat der Kläger auch kein rechtlich relevantes Interesse mehr an der Feststellung, dass die

Bezeichnung E.\_\_\_\_\_ keine Verwechslungsgefahr zu den beklagten Marken schafft. Denn diese Feststellung begehrt er ja nur deshalb, um die Marke auch tatsächlich nutzen zu können. Umgekehrt dürfte der Kläger bei einer Abweisung des Widerklagebegehrens Ziffer 8 das Zeichen E.\_\_\_\_\_ nutzen, womit ein Interesse an der Feststellung einer möglichen Verwechslungsgefahr auch nicht mehr vorhanden wäre. Damit fehlt es auch Ziffer 4 des klägerischen Rechtsbegehrens am nötigen Feststellungsinteresse, weshalb nicht darauf einzutreten ist.

## 5.2. Widerklage

5.2.1. Die Beklagte erhebt in Ziffer 2.-5. der Widerklage ebenfalls Feststellungsbegehren. Sie will die Nichtigkeit diverser Marken des Klägers mit dem Grossbuchstaben "A2.\_\_\_\_\_" (in verschiedener Ausgestaltung) für die Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser) festgestellt haben. Die Nichtigkeit dieser Marken will sie deshalb festgestellt haben, damit der Kläger im vorliegenden Fall keine Rechte daraus ableiten könne, welche er den "E.\_\_\_\_\_"-Marken der Beklagten entgegen zu halten versuche (act. 8 S. 70 Rz. 257).

5.2.2. An das Feststellungsinteresse im Markenrecht dürfen nicht überhöhte Anforderungen gestellt werden (von Büren, Marbach, Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008, Rz. 978; Christoph Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 2 zu Art. 52; sic! 2008 S. 805 ff., Erw. 9). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein Feststellungsinteresse vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden darf, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (Entscheid des Bundesgerichts 4C.369/2004, Erw. 2.2; BGE 123 III 414 E. 7b S. 429 m.w.H.). Vorliegend genügt daher, wenn die Beklagte durch den Bestand der klägerischen Marke in der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit behindert wird (Willi, a.a.O. N 6 zu Art. 52).

Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Die Beklagte begründet ihr Feststellungsinteresse nicht, insbesondere legt sie nicht dar, inwiefern sie durch

den Eintrag der klägerischen "A2.\_\_\_\_\_"-Marken in der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit behindert wird. Sie äussert sich hauptsächlich zum Nichtgebrauch der klägerischen Marken. Die Parteien streiten sich im vorliegenden Verfahren über das Recht an der Marke "E.\_\_\_\_\_" . Insbesondere möchte die Beklagte ihre eingetragenen Marken C.\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_ weiterhin benutzen dürfen. Diesem Zweck dienen aber bereits die klägerischen Begehren 2. und 3. bzw. wird bei der Prüfung dessen auch zu berücksichtigen sein, ob und wenn ja welche Marken und allenfalls auch welche "A2.\_\_\_\_\_"-Marken der Kläger den beklagten Marken entgegen halten kann. Die Ungewissheit an der Berechtigung der beklagten Marken kann nicht dadurch beseitigt werden, dass die klägerischen "A2.\_\_\_\_\_"-Marken für nichtig erklärt werden, vielmehr sind die streitigen Marken (C.\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_) als Ganzes zu beurteilen. Insbesondere wird die Rechtsunsicherheit der Beklagten in Bezug auf ihre Marken C.\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_ allein mit der Nichtigklärung der klägerischen "A2.\_\_\_\_\_"-Marken nicht beseitigt. Welche Rechte der Kläger aus den "A2.\_\_\_\_\_"-Marken für sich ableiten kann, im Hinblick auf die Beurteilung, wem die Marke "E.\_\_\_\_\_" zusteht, wird, wenn nötig, bereits bei der Beurteilung der Hauptklagebegehren zu entscheiden sein. Ein eigenständiges Feststellungsinteresse an der Beurteilung der beklagten Begehren Ziffer 2.-5. ist deshalb nicht ersichtlich. Auf die Begehren ist somit nicht einzutreten.

### **III. Materielles**

#### **A. Klage**

##### 1. Parteibehauptungen

##### 1.1. Kläger

1.1.1. Der Kläger macht zusammengefasst geltend, er sei in der Schweiz am Zeichen E.\_\_\_\_ besser berechtigt als die Beklagte. Dieses bessere Recht lasse sich aus Lizenzvertrag, Markenrecht und UWG herleiten. Der Kläger pflege seit den 1960er Jahren seine A2.\_\_\_\_ Dachmarke sowie seine Familie von Marken

nach dem Schema A2.\_\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung. Er hinterlege solche im Markenregister und brauche diese intensiv im Markt. Darüber hinaus brauche er auch Zeichen nach dem Schema A2.\_\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung, ohne diese als Marke zu hinterlegen. Das A2.\_\_\_\_\_ habe sich über die Jahre als Stamm von Serienzeichen zugunsten des Klägers etabliert. Der Markt erkenne Angebote eines Detailhandelsunternehmens, die sich aus einem vorangestellten A2.\_\_\_\_\_ und einem beschreibenden Zusatz zusammensetzten, als solche des Klägers. Auf jeden Fall werde der Verkehr aufgrund solcher Zeichen eine Verbindung zwischen einem allfälligen Dritten und der Klägerin vermuten (act. 1 S. 43 Rz. 108). Das seit 1983 vom Kläger für die Kennzeichnung von Uhren verwendete Zeichen sowie die auf den Namen des Klägers seit 2008 eingetragenen zwei Marken E.\_\_\_\_\_ für Uhren und Zeitmessinstrumente seien der Serienmarkenidee des Klägers entsprungen. Das als Dachmarke und Serielement allgegenwärtige A2.\_\_\_\_\_ des Klägers finde sich in beiden Marken als Anfangsbuchstabe wieder (act. 1 S. 44 Rz. 111). Der Kläger habe bis heute über sieben Millionen E.\_\_\_\_\_ Uhren verkauft. Alle vom Kläger angebotenen Uhren würden heute mit E.\_\_\_\_\_ markiert. Die Marken E.\_\_\_\_\_ würden wegen der Dauer und des Umfangs ihres Gebrauchs durch den Kläger zu seinem traditionellen Markenbestand gehören (act. 1 S. 45 Rz. 115).

Dass die Anmeldung der E.\_\_\_\_\_ Marken erst im Jahr 2008 vorgenommen worden sei, hänge mit den Umständen der Zusammenarbeit und der aufgetretenen Schwierigkeiten zwischen dem Kläger und der Beklagten zusammen. Man habe sich aufgrund der mehrere Jahre andauernden, guten Zusammenarbeit hinsichtlich der G.\_\_\_\_\_ Uhren sowie des damals herrschenden Vertrauensverhältnisses mit einer mündlichen Grundlage begnügt. Die zusätzliche Registrierung von E.\_\_\_\_\_ sei angesichts des den kennzeichnungskräftigen Bestandteil bildenden A2.\_\_\_\_\_, welches bereits als Marke des Klägers geschützt gewesen sei, und der Zugehörigkeit zur klägerischen Markenfamilie, nicht nötig gewesen. Zudem habe die Beklagte selber bei Beginn der Zusammenarbeit mit Bezug auf E.\_\_\_\_\_ keine entsprechende Marke hinterlegt und damit die Inhaberschaft des Klägers anerkannt. Die Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ seien von der Beklagten treuhänderisch eingetragen worden (act. 1 S. 45 Rz. 116 ff.). Der Kläger habe der

Beklagten den Gebrauch von E.\_\_\_\_\_ lizenziert. Der Kläger habe mit der Beklagten hinsichtlich der Nutzung seines Kennzeichens - zunächst G.\_\_\_\_\_ und dann parallel dazu auch E.\_\_\_\_\_ - einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Der Kläger habe der Beklagten im Zusammenhang mit dem Auftrag, Uhren herzustellen, das Recht gewährt, die klägerischen Marken G.\_\_\_\_\_ und später E.\_\_\_\_\_ auf den hergestellten Uhren anzubringen. Die Beklagte sei als Lizenznehmerin nicht berechtigt gewesen, die Marke E.\_\_\_\_\_ in eigenem Namen eintragen zu lassen (act. 1 S. 56 ff. Rz. 148 ff.).

Der Kläger macht geltend, dass die Beklagte die Marke C.\_\_\_\_\_ überhaupt nicht brauche, sie verwende nur E.\_\_\_\_\_. Sie habe die Marke deshalb nicht rechtserhaltend gebraucht, weshalb diese löschungsreif geworden sei (act. 1 S. 47 Rz. 121 ff.). Auch die Wortbildmarke D.\_\_\_\_\_ habe die Beklagte nie gebraucht, weshalb auch diese Marke löschungsreif sei. Der Gebrauch des Zeichens, welches zwischen den Wortbestandteilen A2.\_\_\_\_\_ und ... ein farbiges, kreisrundes Schweizer Wappen zeige, stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke D.\_\_\_\_\_ dar. Das Zeichen E.\_\_\_\_\_ habe die Beklagte nie hinterlegt und sie sei auch nicht aus irgend einem anderen Grund Inhaberin dieses Zeichens (act. 1 S. 48 Rz. 125 ff.). Es sei der Kläger gewesen, der das Zeichen E.\_\_\_\_\_ entwickelt habe und dem es gehört habe und gehöre. Er sei Inhaber der Marke E.\_\_\_\_\_. Entsprechend habe er die Marken im Jahr 2008 hinterlegt (act. 1 S. 52 Rz. 141).

Die von der Beklagten hinterlegten Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ seien beide mit den vom Kläger gehaltenen, prioritätsälteren 28 A2.\_\_\_\_\_-Serienmarken und der Wortbildmarke A2.\_\_\_\_\_ verwechselbar (act. 1 S. 53 ff. Rz. 144). Zudem sei der Gebrauch von ... [Logo 1 E.\_\_\_\_\_] und ... [Logo 2 E.\_\_\_\_\_] durch die Beklagte in der Schweiz markenrechtlich unzulässig und unlauter (act. 1 S. 61 ff, Rz. 163 ff.).

Da der Kläger am Zeichen E.\_\_\_\_\_ besser berechtigt sei als die Beklagte, habe die Beklagte auch keinerlei Rechte mit Bezug auf den Domainnamen E.\_\_\_\_\_.ch. Um mit einem neuen Partner den Markt bearbeiten zu können, müs-

se der Kläger im Besitze des seiner Marke E.\_\_\_\_\_ entsprechenden Domainnamens sein (act. 1 S. 70 f. Rz. 186 ff.).

1.1.2. In seiner Replik führt der Kläger ergänzend aus, dass die Beklagte aus einem Schutzrechtsvermerk nichts zu ihren Gunsten ableiten könne. Ein solcher stelle eine reine Parteibehauptung dar. Soweit die Beklagte einen Schutzrechtsvermerk zu ihren Gunsten für E.\_\_\_\_\_ verwendet habe, habe sie eine der Rechtslage widersprechende und damit unrichtige und unlautere Aussage gemacht. Der Schutzrechtsvermerk richte sich gegen Konkurrenten, nicht aber gegen den Zusammenarbeits-Partner. Die Beklagte habe den starken Personalwechsel beim Kläger ausgenutzt, um die neuen, mit der Vorgeschichte der Marke E.\_\_\_\_\_ nicht vertrauten Mitarbeiter Glauben zu machen, sie sei Inhaberin der Marke. Der Schutzrechtsvermerk sei von der Beklagten erst nach der Abnahme des Gut zum Druck durch den Kläger angebracht worden (act. 57 S. 9 f. Rz. 16). Als die Beklagte am 17. Juli 2003 die Marke D.\_\_\_\_\_ hinterlegt habe, habe der Kläger sein Zeichen E.\_\_\_\_\_ bereits zwanzig Jahre zur Kennzeichnung seiner Uhren gebraucht, ohne dass dem Kläger die Berechtigung am Zeichen E.\_\_\_\_\_ oder dessen Benutzung von der Beklagten je strittig gemacht worden sei (act. 57 S. 11 Rz. 17). Das Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] sei von der Beklagten bis heute nicht als Marke hinterlegt worden, sehr wohl aber vom Kläger (act. 57 S. 17 Rz. 42). Herstellerhinweise auf einem Produkt würden selbstredend nicht dazu führen, dass die Marke plötzlich dem Hersteller zuzurechnen wäre. Die Beklagte sei wegen allfällig angebrachten Herstellerhinweisen nicht Inhaberin der Marke E.\_\_\_\_\_ geworden (act. 57 S. 18 Rz. 46). Die Beklagte habe den unzutreffenden Schutzrechtsvermerk eigenmächtig und ohne Wissen des Klägers auf die neugestalteten Verpackungen der E.\_\_\_\_\_ Uhr geschmuggelt (act. 57 S. 20 Rz. 53).

Die Gestaltung des Zeichens E.\_\_\_\_\_ auf den ersten Uhren lasse keinen Zweifel offen, dass es der Kläger gewesen sei, der Zeichen und Gestaltung entwickelt habe. Das Zeichen zeige das A2.\_\_\_\_\_ in der für den Kläger typischen Art, nämlich in Arial Schrift wie folgt: **E1.\_\_\_\_\_** (act. 57 S. 23 Rz. 62). Wegen der klaren Sach- und Rechtslage sowie aufgrund des guten Zusammenarbeits- und Vertrauensverhältnisses mit der Beklagten habe es der Kläger nicht als notwendig

erachtet, die Inhaberschaft an der Marke E.\_\_\_\_\_ zu regeln (act. 57 S. 25 Rz. 69). Die Beklagte sei Lizenznehmerin des Klägers und als solche berechtigt gewesen, die Marke auf den Uhren anzubringen (act. 57 S. 26 Rz. 73). Die Beklagte habe das Zeichen E.\_\_\_\_\_ in der für den Kläger typischen Gestaltung (**E1.\_\_\_\_\_**) 1983 erstmals auf einer Uhr angebracht und dies für mindestens zehn Jahre und auf mindestens drei Millionen Uhren tagtäglich getan. Damit habe sie die klägerische Inhaberschaft am Zeichen anerkannt. Die Marke E.\_\_\_\_\_ auf dem Zifferblatt sei nie als Gesamtheit mit dem Begriff B1.\_\_\_\_\_ kombiniert worden (act 57 S. 27 Rz. 75). Erst nach über zehn Jahren sei die Gestaltung in ein A2.\_\_\_\_\_ in der Gestaltung eines verkehrten W angebracht worden (act. 57 S. 53 Rz. 194).

Der Kläger habe der Beklagten für das Ausland eine Lizenz zum Gebrauch von E.\_\_\_\_\_ erteilt. Sie habe im Rahmen dieser Lizenz im Ausland Agentenmarken hinterlegt (act. 57 S. 31 Rz. 93).

Die Marken A2.\_\_\_\_\_ und A1.\_\_\_\_\_ seien in einem so hohen Ausmasse bekannt, dass sie nicht "nur" als durchgesetzte Marken auch für Uhren gelten würden, vielmehr würden sie als berühmte Marken qualifizieren, die unabhängig von Produkten und Dienstleistungen zugunsten des Klägers geschützt seien (act. 57 S. 59 Rz. 216). Die Beklagte habe der Marke E.\_\_\_\_\_ den Bestandteil B1.\_\_\_\_\_ angefügt, damit sie die beschreibende Marke überhaupt habe eintragen können. Tatsächlich sei nämlich der Bestandteil B1.\_\_\_\_\_ auf dem Ziffernblatt der E.\_\_\_\_\_ Uhren überhaupt nicht verwendet worden; zumindest in den ersten paar Jahren (act. 57 S. 65 Rz. 231).

Die Beklagte habe die Marke C.\_\_\_\_\_ auf Uhren nie rechtserhaltend gebraucht. Auch der Schutzrechtsvermerk als Ganzes sei kein rechtserhaltender Gebrauch, weil sich darin die Marke C.\_\_\_\_\_ nicht wiederfinde (act. 57 S. 70 f. Rz. 257 ff.). Zudem sei der Schutzrechtsvermerk unrichtig, habe die Beklagte doch nie eine Marke E.\_\_\_\_\_ hinterlegt (act. 57 S. 75 Rz. 278). Die Beklagte habe die Marke D.\_\_\_\_\_ hinterlegt, nicht ... [Logo E.\_\_\_\_\_]. Die Verwendung des Schweizer Wappens durch die Beklagte sei widerrechtlich und stehe unter Strafe. Ein solches Verhalten könne keinesfalls einen rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke darstellen (act. 57 S. 71 f. Rz. 262 ff.).

Der Schutz der Serienmarke A2.\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung sei nicht auf Zeichen mit einem Arial A2.\_\_\_\_ als ersten Buchstaben beschränkt. Marken nach dem Schema A2.\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung mit einem umgekehrten ... als A2.\_\_\_\_ würden auf jeden Fall in den Schutzbereich der klägerischen Zeichen fallen (act. 57 S. 79 Rz. 299).

## 1.2. Beklagte

1.2.1. Die Beklagte führt aus, sie sei die Produzentin der E.\_\_\_\_ Uhren gewesen, welcher auch die entsprechende Fabrikmarke (Art. 1 aMSchG) zugestanden habe. Zwischen ihr und dem Kläger habe bezüglich der E.\_\_\_\_ Uhren immer ein kaufvertragliches Rechtsverhältnis bestanden. Der Kläger sei Exklusivverkäufer der Uhren gewesen (act. 8 S. 16 f. Rz. 58 f.). Seit dem ersten Tag der Herstellung der E.\_\_\_\_ Uhren sei sie als Markeninhaberin und Herstellerin der Uhr auf dem Uhrenboden deutlich erkennbar angebracht gewesen. Dies im Unterschied zu den vorgängig von ihr ebenfalls hergestellten G.\_\_\_\_ und A3.\_\_\_\_ Uhren. Der Markenauftritt der E.\_\_\_\_ Uhren sei völlig anders konzipiert und ausgestaltet gewesen als jener der G.\_\_\_\_ und A3.\_\_\_\_ Uhren (act. 8 S. 10 f. Rz. 29 f.).

Hinsichtlich der Entstehung der Marke verweist die Beklagte auf eine Pressemitteilung vom 24. Februar 2003, wo festgehalten sei, dass sich die Beklagte und der Kläger rasch auf den Namen E.\_\_\_\_ geeinigt hätten, wobei das "A2.\_\_\_\_" sowohl für B1.\_\_\_\_ wie auch für A1.\_\_\_\_ verstanden werden könne. Die Marke werde von der Beklagten international registriert und der Kläger erhalte die exklusiven Vertriebsrechte in der Schweiz (act. 8 S. 15 Rz. 50, act. 9/16). Angesichts der Zusammenarbeit zwischen den Parteien habe es nahe gelegen, für die erste Kollektion der E.\_\_\_\_ das "A2.\_\_\_\_" in fetter Arianschrift zu wählen, welches optisch auf den Kläger als Exklusivverkäufer der Uhren hingewiesen habe. Daraus könne aber nichts für die Inhaberschaft der Marke abgeleitet werden (act. 8 S. 21 Rz. 76). Der Kläger habe den eigentlichen Markeneintrag der Marken E.\_\_\_\_ nicht nur geduldet, sondern auch akzeptiert, indem er während Jahrzehnten sowohl auf seinen Werbemitteln wie auch auf den Produk-

ten selbst "E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd, H.\_\_\_\_\_, Switzerland" propagiert habe (act. 8 S. 19 Rz. 67).

Seit dem 24. Dezember 1991 sei zudem das für die Beklagte typische eigenständige grosse "A2.\_\_\_\_\_" zu Beginn des Wortes B1.\_\_\_\_\_ in rotem Kreis markenrechtlich registriert worden. Seither sei sowohl in der Werbung wie auch auf den Uhren selbst das eigenständige B1.\_\_\_\_\_ "A2.\_\_\_\_\_" als Markenzug für die E.\_\_\_\_\_ Uhren verwendet worden (act. 8 S. 22 Rz. 80 f.). Der Kläger sei seit der Registrierung der Marke E.\_\_\_\_\_ über die Markeninhaberschaft durch die Beklagte orientiert gewesen und habe diese in Form der entsprechenden Hinweise auf Uhren und Werbemitteln aktiv unterstützt und bestätigt. Die Marke sei vom Kläger denn auch immer als Fremdmärke behandelt worden (act. 8 S. 25 ff. Rz. 90 ff.).

Zum Zeitpunkt der Einführung von E.\_\_\_\_\_ seien neben denjenigen des Klägers noch eine Reihe von A2.\_\_\_\_\_-Marken markenrechtlich registriert gewesen, so auch in der Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser). Von einer durchgesetzten "A2.\_\_\_\_\_" Marke könne bei dieser Vielfalt von Marken, welche im damaligen Zeitpunkt auf dem Markt gewesen und selbst für Uhren genutzt worden seien, keine Rede sein (act. 8 S. 44 f. Rz. 169 ff.). Der Kläger habe durch den ausdrücklichen Hinweis auf den E.\_\_\_\_\_ Uhren "E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd, H.\_\_\_\_\_, Switzerland" während Jahren beim Konsumenten den Eindruck erweckt, dass es sich bei E.\_\_\_\_\_ eben nicht um eine Marke des Klägers handle, sondern dass diese Marke eindeutig und unmissverständlich auf den renommierten Uhrenhersteller, die Beklagte, hinweise (act. 8 S. 46 Rz. 179).

Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke führt die Beklagte aus, dass seit Markteinführung der Uhren unter der Marke E.\_\_\_\_\_ sämtliche Uhren die Bezeichnung E.\_\_\_\_\_ trügen. Von Anbeginn an hätten die Uhren den zusätzlichen Hinweis B.\_\_\_\_\_ Ltd. H.\_\_\_\_\_ getragen. Auf den Verpackungen sei zudem der unmissverständliche Aufdruck "E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd, H.\_\_\_\_\_, Switzerland" verwendet worden (act. 8 S. 52 Rz. 207). Im Weiteren sei der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die

Beklagte verkaufe diese Uhren nicht nur in Deutschland, sie vertreibe E.\_\_\_\_\_- Uhren auch in anderen Ländern, so etwa den USA, Mexiko, Japan, Korea. Dabei würden die mit der Marke versehenen Produkte von der Schweiz aus angeboten und ins Ausland exportiert (act. 8 S. 51 Rz. 201 f.). Was den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke C.\_\_\_\_ anbetreffe, sei festgestellt, dass es nicht nötig sei, die Marke mit einem Blick zu erfassen. Dem Interessenten könne vielmehr zugemutet werden, die Ware von verschiedenen Seiten zu betrachten. Diese Voraussetzungen seien in casu mehrfach erfüllt indem auf dem Zifferblatt selbst schon der gesamte Markenzug C.\_\_\_\_ ersichtlich sei. Zudem werde durch Umdrehen auf dem Uhrenband gleichfalls die Verbindung zu B1.\_\_\_\_ festgestellt (act. 8 S. 52 f. Rz. 208 f.). Der gesamte Wortlaut der Marke C.\_\_\_\_ sei auf den Uhrenbändern zu finden. Der Markenhinweis sei auf sämtlichen Packungen aufgeführt gewesen (act. 8 S. 67 Rz. 246).

Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke ... [Logo E.\_\_\_\_] sei zu bemerken, dass die Beklagte diese Marke in den letzten fünf Jahren ununterbrochen genutzt habe. Dass die Marke ohne das Schweizerkreuz eingetragen sei, liege daran, dass die Registrierung von Wappen der Eidgenossenschaft und der Kantone als Bestandteil von Fabrik- oder Handelsmarken untersagt sei. Als Verzierung auf Produkten sei die Verwendung von Schweizerkreuzen jedoch gestattet, sofern daraus kein markenrechtlicher Anspruch geltend gemacht werde. Entsprechend sei die Marke ... [Logo E.\_\_\_\_] mit dem entsprechenden Schweizerkreuz zum markenrechtlichen Schutz eingereicht worden. Die Marke sei demgemäss unter Offenlassen des Kreises, welcher das Schweizerwappen getragen habe, markenrechtlich geschützt (act. 8 S. 53 Rz. 210 ff.).

Die Behauptung des Klägers, die Beklagte sei Lizenznehmerin, sei unrichtig und werde bestritten (act. 8 S. 61 f. Rz. 230 ff.). Die Beklagte sei in ihrer Funktion immer eigenständige Uhrenproduzentin gewesen und weder Agentin, Vertreterin oder in anderer Weise zum Gebrauch der ihr zustehenden E.\_\_\_\_ seitens des Klägers berechtigt worden (act. 8 S. 63 Rz. 234).

Angesichts des während Jahren durch den Kläger selbst verwendeten Hinweises auf die Markeninhaberschaft, welche der Kläger selbst gegen seine Kon-

umenten als Alleinvertreiber kommuniziert habe, könne auch von einer wettbewerbsrechtlichen Täuschung gemäss Art. 3 lit. d UWG keine Rede sein (act. 8 S. 65 f. Rz. 242 ff.).

Ausgehend davon, dass der klägerische Antrag auf Löschung der beklagischen Marken abgewiesen würde, sei auch der akzessorische Anspruch auf Übertragung des Domainnamens abzulehnen (act. 8 S. 68 f. Rz. 249).

1.2.2. In der Duplik führt die Beklagte ergänzend aus, dass der Gebrauch des Zeichens ... [Logo E.\_\_\_\_\_] grundsätzlich als rechtserhaltender Gebrauch der Marke D.\_\_\_\_\_ zu betrachten sei (act. 82 A. 32 Rz. 107). Die fortgesetzte Benutzung der Bezeichnung E1.\_\_\_\_\_, in welcher Form auch immer, durch den Kläger sei markenrechtswidrig, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechslungsgefahr für die besserberechtigten Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] dar, welche Gebrauchsvarianten der markenrechtlich geschützten Marke D.\_\_\_\_\_ der Beklagten seien. Der Kläger habe am 2. August 2011 zusätzlich die Marke E1.\_\_\_\_\_-A1.\_\_\_\_\_ registrieren lassen. Auch gegen diese Marke sei Widerspruch eingereicht worden. In dieser Marke werde gleichfalls das der Beklagten zustehende Zeichen E.\_\_\_\_\_ in markenrechtswidriger Weise übernommen, sodass dem Kläger auch die Nutzung dieser Marke zu verbieten sei. Der Kläger könne sich auch nicht auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG berufen, da er für keine Phase der 28-jährigen Zusammenarbeit mit der Beklagten einen Eigengebrauch des Zeichens E.\_\_\_\_\_ respektive einen Fremdnutzungswillen der Beklagten habe glaubhaft machen können. Die Nutzung des Zeichens durch den Kläger sei immer gestützt auf die von ihm selbst in den Rahmenverträgen stipulierte Exklusivvertriebsklausel erfolgt (act. 82 S. 33 Rz. 109 f.).

## 2. Löschungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 2)

### 2.1. Hinterlegungspriorität

In der Schweiz gilt im Markenrecht seit Inkraftsetzung des heute geltenden Markenschutzgesetzes am 1. April 1993 das sog. Eintragungsprinzip (Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005, S. 233; Willi, a.a.O., N 4 zu Art. 6). Nach Massgabe der Hinterlegungspriorität steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 6 MSchG). Alsdann ist dem Markeninhaber eine fünfjährige Benutzungsschonfrist gewährt, während der er den zukünftigen Gebrauch vorbereiten kann (Art. 12 MSchG). Für Marken, die vor dem 1. April 1993 hinterlegt worden sind, ist das Datum der Gebrauchsaufnahme prioritätsbestimmend (Art. 76 Abs. 2 lit. a MSchG).

Unbestritten ist vorliegend, dass die Beklagte ihre Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_, deren Löschung der Kläger beantragt, vor den Marken des Klägers E1.\_\_\_\_\_ und E.\_\_\_\_\_ hinterlegt hat. Die Hinterlegung der Marke C.\_\_\_\_\_ erfolgte am 24. Juli 1985; die Hinterlegung von D.\_\_\_\_\_ am 31. Juli 2003. Währenddessen hinterlegte der Kläger seine Marken erst am 11. August bzw. 7. November 2008. Da die Marke C.\_\_\_\_\_ vor dem 1. April 1993 hinterlegt wurde, stellt sich grundsätzlich die Frage der Priorität nach altem Recht. Hierauf muss jedoch nicht näher eingegangen werden, da der Kläger nicht geltend macht, er habe die Marke C.\_\_\_\_\_ zuerst gebraucht. Vielmehr beruft er sich auf eine vorgängige Benutzung des Zeichens E1.\_\_\_\_\_ oder E.\_\_\_\_\_. Wie nachfolgend (Ziff. 2.2.) zu zeigen sein wird, sind die vom Kläger eingetragenen Marken E1.\_\_\_\_\_ und E.\_\_\_\_\_ Gebrauchsformen der von der Beklagten prioritär hinterlegten Marke D.\_\_\_\_\_, welche unter der Geltung des neuen Markenrechts eingetragen wurde, weshalb die Beklagte an diesen Zeichen grundsätzlich besser berechtigt ist als der Kläger.

Um sich auf den Grundsatz der Hinterlegungspriorität berufen zu können, muss der Markeninhaber diese rechtserhaltend gebraucht haben (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wenn der Inhaber der Marke diese fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG nicht ge-

braucht hat, kann er sich nicht mehr auf deren Schutz berufen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

## 2.2. Rechtserhaltender Gebrauch

2.2.1. Der Kläger macht geltend, die Beklagte habe durch den Gebrauch des Zeichens ... [Logo E.\_\_\_\_\_] weder ihre Marke C.\_\_\_\_ noch ihre Marke D.\_\_\_\_ rechtserhaltend gebraucht. Unbestritten ist, dass die Beklagte die Zeichen E.\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] zur Kennzeichnung von Uhren innert der massgeblichen fünf Jahre verwendet hat. Nach Ansicht der Beklagten gilt dieser Gebrauch zumindest als rechtserhaltend für die Marke D.\_\_\_\_. Sodann habe sie auch die Marke C.\_\_\_\_ rechtserhaltend gebraucht.

### 2.2.2. Gebrauch der Marke D.\_\_\_\_\_

2.2.2.1. Eine Marke muss grundsätzlich so benutzt werden, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Der Gebrauch der Marke in einer nicht wesentlich abweichenden Form ist dabei ausreichend. Dabei muss der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, welcher massgebend ist für deren Gesamtbild, erhalten bleiben (BGE 130 III 271 E. 2.4.; Willi, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 11; Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 75). Vorausgesetzt wird dabei, dass der Verkehr das benutzte Zeichen trotz wahrnehmbarer Unterschiede mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Entscheidend ist die Bewahrung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Verkehr den hinzugefügten oder weggelassenen Elementen keine eigene Kennzeichnungskraft beimisst (BGE 130 III 272 E. 2.4.). Bei kombinierten Wort- /Bildmarken gibt es keinen Grundsatz, aufgrund dessen die Verwendung des Wortbestandteils alleine ausreichend ist für den rechtserhaltenden Gebrauch der kombinierten Marke. Im Rahmen des rechtserhaltenden Gebrauchs ist das Weglassen eines Bildelements zulässig, wenn es neben dem kennzeichnungskräftigen Kern der Marke nur eine ausschmückende Bedeutung hat oder als figuratives Beiwerk aufgefasst wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 90; Willi, a.a.O., N 56 zu Art. 11). Dies ist vorliegend der Fall.

Die Marke D.\_\_\_\_\_ setzt sich zusammen aus "A2.\_\_\_\_\_", Abstand, "...". Dabei bilden der Einzelbuchstabe "A2.\_\_\_\_\_" und das Wort "..." die dominanten Gestaltungselemente. Derselbe Aufbau findet sich auch beim Zeichen "E.\_\_\_\_\_". auch hier sind es primär das "A2.\_\_\_\_\_" und "..." welches das Zeichen dominieren. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand bei ersterem aus einem Kreiszeichen besteht, während beim zweiten der Abstand durch den Bindestrich gefüllt wird. Der in der eingetragenen Marke verwendete Kreis fügt der Aussage der Worte jedoch kein zusätzliches Gewicht hinzu. Er hat als figuratives Beiwerk weder begriffliche noch phonetische Bedeutung. Gleiches gilt für den Bindestrich, welcher ebenfalls als austauschbare Ausschmückung aufzufassen ist. Der Sinngehalt der Marke ändert sich für das Publikum durch das Ersetzen der nicht ausgefüllten Kreisform durch einen blossen Bindestrich jedenfalls nicht massgebend. Durch diese geringfügigen grafischen Abweichungen wird der Gesamteindruck der Marke nicht beeinflusst. Keine Rolle spielt auch, ob E.\_\_\_\_\_ in Fett- oder Normalschrift geschrieben wird, wird doch dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert (vgl. auch Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011; sic! 1 2012 S. 36 ff.).

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Gebrauch des Zeichens E.\_\_\_\_\_ (sowohl in Fett- als auch in Normalschrift) als rechtserhaltender Gebrauch der Marke D.\_\_\_\_\_ gilt.

2.2.2.2. Zu prüfen ist weiter, ob die Marke D.\_\_\_\_\_ auch durch das Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] rechtserhaltend gebraucht worden ist. Das Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] unterscheidet sich vom Zeichen D.\_\_\_\_\_ insofern, als das das "A2.\_\_\_\_\_" und das "..." verbindende leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt wird. Dabei verändert sich der Aufbau der Marke ("A2.\_\_\_\_\_", kreisförmiges graphisches Element und "...") nicht. Der Austausch des leeren Kreiszeichens durch den das Schweizerkreuz enthaltenden Kreis erscheint als nicht erhebliche Abweichung des Zeichens. Dies muss umso mehr gelten, als dass das Schweizerkreuz als Marke oder als Bestandteil von Marken nicht verwendet, d.h. auch nicht eingetragen werden darf (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 Wappenschutzgesetz), die Verwendung eines Wappens als Verzierung

einer Marke nach Lehre und Praxis jedoch zulässig ist (Noth/Bühler/Thouvenin-Holzer, Vorb. Art. 47-51 MSchG N 66, m.w.H.). Dies führt dazu, dass derjenige, der ein Wappen als Verzierung seiner Marke gebrauchen will, gar keine andere Möglichkeit hat, als die Marke ohne das verzierende Zeichen eintragen zu lassen und dieses im Gebrauch dann hinzuzufügen. Das Schweizerkreuz im runden Kreis im Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] wird als Verzierung verwendet. Insofern stellt die Verwendung des Zeichens ... [Logo E.\_\_\_\_\_] nichts anderes als den Gebrauch der eingetragenen Marke D.\_\_\_\_\_] der Beklagten dar.

### 2.2.3. Gebrauch der Marke C.\_\_\_\_\_

2.2.3.1. Zu prüfen ist weiter, ob die Beklagte auch ihre Marke C.\_\_\_\_\_ in der eingetragenen Klasse rechtserhaltend gebraucht hat. Der Kläger macht diesbezüglich geltend, die Beklagte habe die Marke auf Uhren nie rechtserhaltend gebraucht. Sollten sich teilweise auch sämtliche Bestandteile der Marke auf einer Uhr finden, so seien sie auseinandergerissen. E.\_\_\_\_\_ stehe oberhalb des Zentrums während B1.\_\_\_\_\_ so klein geschrieben sei, dass es kaum gefunden werde. E.\_\_\_\_\_ und B1.\_\_\_\_\_ werde nicht als Einheit wahrgenommen, weshalb kein rechtserhaltender Gebrauch gegeben sei. Der Gebrauch auf Armbändern qualifiziere nicht als rechtserhaltender Gebrauch für Uhren, weil Uhrenarmbänder von anderen Anbietern stammen könnten als Uhren (act. 57 S. 70 Rz. 257 ff.). Die Beklagte führt demgegenüber aus, dass auf dem Zifferblatt selbst schon der gesamte Markenzug C.\_\_\_\_\_ ersichtlich sei, was für einen rechtserhaltenden Gebrauch genüge. Zudem werde durch Umdrehen auf dem Uhrenband gleichfalls die Verbindung zu B1.\_\_\_\_\_ festgestellt (act. 8 S. 52 Rz. 208).

2.2.3.2. Grundsätzlich nicht rechtserhaltend gebraucht wird eine Marke durch die getrennte Benützung ihrer einzelnen Bestandteile, zumal das Publikum die einzelnen Elemente regelmässig als selbständige Marken verstehen wird. So wird beispielsweise eine aus zwei Wortelementen bestehende Marke, deren beide Bestandteile nicht unmittelbar hintereinander, sondern nur einzeln verwendet werden, nicht rechtserhaltend gebraucht (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 91, m.w.H.). Streng zu beurteilen ist insbesondere der Wegfall von Wortbestandteilen, der regelmässig Auswirkungen auf die Identität der Marke hat

(Willi, a.a.O., N 56 zu Art. 11). Insofern wäre der Gebrauch des Zeichens E.\_\_\_\_\_ ohne den Bestandteil "B1.\_\_\_\_\_" kein rechtserhaltender Gebrauch der genannten Marke. Sind die Bestandteile "E.\_\_\_\_\_" und "B1.\_\_\_\_\_" auf einzelnen Zifferblättern räumlich in der Tat auseinandergestellt (E.\_\_\_\_\_ oberhalb des Zentrums in grösserer Schrift geschrieben, B1.\_\_\_\_\_ am unteren Rand des Ziffernblattes neben der Ziffer 6 in kleinerer Schrift geschrieben) (vgl. z.B. act. 9/114), so findet sich die Gesamtmarke zusammenhängend aber zumindest auf dem Uhrenarmband (act. 9/140). Dass dieser Gebrauch nicht als rechtserhaltend für die Warenklasse Uhren und Zeitmesser qualifizieren soll, wie dies der Kläger ausführt, leuchtet nicht ein. So muss der Gebrauch der Marke, um das Recht an der Marke erhalten zu können, funktionsgerecht erfolgen. Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden. Diesen Zweck erfüllt die Marke dann, wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden kann (Willi, a.a.O., N 14 zu Art. 11). Gefordert wird dabei der Einsatz der Marke als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal bzw. als kennzeichnender Hinweis auf konkrete, spezifizierte Produkte. Die Verwendung der Marke als produktidentifizierender Hinweis setzt deren Verwendung im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten voraus (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das neue Recht setzt dabei, im Unterschied zum alten Recht, unter welchem das Erscheinen der Marke auf der gekennzeichneten Ware oder Verpackung erforderlich war, nur mehr voraus, dass die Marke in funktionellem Zusammenhang mit den gekennzeichneten Produkten verwendet wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 7 ff., m.w.H.). Ein solcher funktioneller Zusammenhang ist bei der Anbringung der Marke auf einem Uhrenarmband zweifelsohne zu bejahen.

Dass dieser Gebrauch in der massgebenden Frist stattgefunden hat, ist offensichtlich. Es kann deshalb festgestellt werden, dass auch die Marke C.\_\_\_\_\_ von der Beklagten in rechtsgenügender Weise gebraucht wurde.

### 2.3. Durchbrechung der Hinterlegungspriorität

2.3.1. Gemäss obigen Ausführungen wurden die Zeichen E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] zur Kennzeichnung von Uhren und damit im Sinne von Art. 11

Abs. 1 MSchG für die Warenklasse, für welche die Marke eingetragen ist, verwendet. Da die Marken der Beklagten prioritär zu denjenigen des Klägers sind, ist zu prüfen, ob sich der Kläger auf eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität berufen kann.

Eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität wird angenommen, wenn der Inhaber des mittels Eintragung entstandenen Markenrechts nicht eingetragene, aber vor seiner Markenhinterlegung gebrauchte Drittzeichen dulden muss (Weiterbernützungsberechtigt), wenn das mittels Eintragung begründete Markenrecht sogar vor kraft Gebrauchs entstandenen Markenrechten zu weichen hat (notorisch bekannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität) und schliesslich dann, wenn die ältere Markenhinterlegung missbräuchlich erfolgte (Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 16 MSchG N 11).

#### 2.3.2.1. Missbräuchliche Markenhinterlegung

a) Bei der missbräuchlichen Markenhinterlegung verstösst der Rechtserwerb angesichts der konkreten, zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Eine Markenhinterlegung kann etwa dann als missbräuchlich betrachtet werden, wenn sie in Verletzung eines Treueverhältnisses, etwa eines Arbeitsvertrags oder Auftrags, oder unter Ausnutzung von Geschäftsgeheimnissen erfolgt. Als besonderer Anwendungsfall ist in Art. 4 MSchG die missbräuchliche Markenhinterlegung durch den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers oder einen sonstigen zum Gebrauch Ermächtigten geregelt (Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 27 ff.).

Der Kläger behauptet, er sei es gewesen, der entschieden habe, dass Uhren mit dem Zeichen "E.\_\_\_\_\_" gekennzeichnet würden. In materieller Hinsicht sei er Inhaber der Marken, da die Beklagte lediglich eine Agentenmarke aufgrund einer Lizenz des Klägers eingetragen habe. Die Beklagte wiederum macht geltend, sie habe dem Kläger den markenrechtlichen Gebrauch in Form eines Exklusivvertriebsrechts in der Schweiz abgetreten.

b) Bevor eine missbräuchliche Markenhinterlegung durch die Beklagte geprüft werden muss, ist abzuklären, ob allfällige diesbezügliche markenrechtliche Abwehransprüche des Klägers verwirkt sind (vgl. act. 8 S. 57 f.). Rechtsgrundlage für eine Verwirkung von markenrechtlichen Ansprüchen bildet Art. 2 Abs. 2 ZGB. Eine Verwirkung tritt dann ein, wenn der Berechtigte die Verletzung gekannt hat und während längerer Zeit inaktiv geblieben ist, der Verletzer einen wertvollen Besitzstand erworben hat und zudem gutgläubig war (Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Vorb. Art. 52-60 MSchG N 58). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.

Der Kläger ist während der ganzen Zeit, in welcher die Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ der Beklagten eingetragen sind, bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 9. März 2010 untätig geblieben, d.h. er hat nichts gegen die Markeneintragungen der Beklagten unternommen. Dies, obwohl ihm eine allfällige Verletzung seiner Serienmarke "A2.\_\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung" bekannt war. So wurden doch die Uhren, die mit dem strittigen Zeichen versehen waren, in den Verkaufsstellen des Klägers angeboten und verkauft. Die Beklagte hat auf den Uhrenverpackungen während Jahren auf ihre Markeninhaberschaft hingewiesen. So findet sich auf diversen ins Recht gelegten Verpackungen der Hinweis "E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd." (vgl. act. 3/51-55); desgleichen auf Bedienungsanleitungen und Broschüren, zum Teil seit 1998 (act. 9/56-9/63; 9/46). Dass dieser Hinweis ohne das Wissen und hinter dem Rücken des Klägers erfolgt ist, kann als ausgeschlossen gelten. Einem Unternehmen in der Grösse des Klägers, welches über eine grosse Markenerfahrung verfügt und - wie der Kläger wiederholt selber betont (vgl. z.B. act. 1 S. 35 ff.) - besonders viel Wert auf seine Markenstrategie legt, unterläuft ein solcher Fehler nicht. Es muss als ausgeschlossen gelten, dass die Beklagte dem Kläger einen solchen Vermerk über Jahre hinweg "unterschmuggeln" konnte, ohne dass der Kläger dies bemerkte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dieser Hinweis ganz bewusst auf den Produkten angebracht wurde. Wäre der Kläger der Meinung gewesen, der Vermerk sei falsch und das Zeichen "E.\_\_\_\_\_" stünde tatsächlich ihm zu, so hätte er den Vermerk schlicht abgelehnt. Wer über sieben Jahre hinweg (nach Aussage des Klägers, vgl. act. 57 S. 37, gemäss Beklagte noch viel länger) die Uhr eines

Lieferanten in der Grössenordnung einer Stückzahl von mindestens einer Million vertreibt und auf der Uhrenverpackung den Hinweis anbringt, diese Marke gehöre der Beklagten, der muss sich zumindest die Kenntnis davon anrechnen lassen. Hinzukommt, dass der Kläger die Uhren der Beklagten gemäss den "Gestaltungsrichtlinien für die A1.\_\_\_\_\_ Fremdmarkenwerbung" beworben hat (vgl. act. 9/69, 9/75-9/78) "[...] exklusiv in ihrer A1.\_\_\_\_\_"). Die Verwendung dieser Richtlinien kann nur darauf hindeuten, dass der Kläger im Zeitpunkt des erfolgten Gebrauchs des Zeichens ebenfalls davon ausging, dass "E.\_\_\_\_\_" kein ihm gehörendes Kennzeichen ist, sondern eben eine "Fremdmarke". Auch räumte die Beklagte dem Kläger dieses Exklusivverkaufsrecht, auf welches er in seiner Werbung hinweist, in den zwischen ihnen abgeschlossenen Rahmenverträgen ausdrücklich ein (act. 9/24-29). Auch dieses Exklusivverkaufsrecht weist auf die Inhaberschaft der Beklagten am Zeichen "E.\_\_\_\_\_" hin. Wäre die Einräumung eines solchen doch nicht nötig gewesen, wenn der Kläger der materielle Markeninhaber gewesen wäre. Der Kläger wies auch in der eigenen Werbung wiederholt darauf hin, dass die Markenrechte am Kennzeichen "E.\_\_\_\_\_" der Beklagten zustünden (E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd.; vgl. act. 9/64-9/67).

Gegen diese allfällige Verletzung seiner Rechte hat der Kläger nichts unternommen, er hat sie vielmehr explizit geduldet und damit am angeblich markenrechtswidrigen Verhalten der Beklagten mitgewirkt. Die Beklagte hat sich durch die jahrelange Benutzung des Zeichens "E.\_\_\_\_\_" in Form von ... [Logo E.\_\_\_\_\_] oder auch ... [Logo E.\_\_\_\_\_] eine zweifelsfrei günstige Wettbewerbsstellung im Billiguhrensegment aufgebaut. Dies wird vom Kläger auch nicht angezweifelt, ist dies ja auch mit der Hintergrund vorliegender Klage. Der Kläger macht nicht geltend, er habe der Beklagten vor Einleitung dieser Klage bzw. Beginn des dieser zugrundeliegenden Rechtsstreits zu verstehen gegeben, sie dürfe dieses Zeichen nicht benutzen, oder sie gar verwarnt. Die Beklagte hat daher gutgläubig gehandelt, womit die Voraussetzungen einer Verwirkung gegeben sind.

Es kann deshalb offen bleiben, ob die Beklagte die Marke als Lizenznehmerin eingetragen hat. Hierzu ist allerdings der Vollständigkeit halber zu erwägen, dass nichts für einen allfälligen Lizenzvertrag zwischen den Parteien spricht. Die

Beklagte hat ihre Marken in eigenem Namen eingetragen und nicht als Lizenznehmerin. Es wurde auch nichts Schriftliches vereinbart, was für ein Unternehmen in der Grösse des Klägers, mit immenser Markenerfahrung, doch eher ungewöhnlich wäre. Zumal der Kläger in seinen Rechtsschriften wiederholt betont, wie wichtig die Markenstrategie des Klägers sei und diese seit den 60er-Jahren gepflegt werde. Der Kläger macht, als angeblicher Lizenzgeber, heute geltend, die Beklagte habe die lizenzierte Marke gar nie rechtserhaltend gebraucht. Der Kläger hat sich aber nie darum bemüht, dass die Beklagte die lizenzierte Marke auch benützt, obwohl der Lizenzgeber i.d.R. ein gewichtiges Interesse daran haben sollte, ist doch der Gebrauch einer Marke Voraussetzung für deren Aufrechterhaltung (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein solches Verhalten ist widersprüchlich. Für die Vergabe einer Lizenz an die Beklagte bestand sodann keine Notwendigkeit, insbesondere nicht in der Form, wie die Marken schlussendlich eingetragen wurden. Auch ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte dem Kläger eine Lizenzgebühr zu entrichten gehabt hätte (was bei Lizenzverträgen die Regel darstellt, vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Bühler, Art. 18 MSchG N 37 ff.).

Auf eine Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG könnte sich der Kläger nicht berufen. Diesbezüglich wird vorausgesetzt, dass der Inhaber ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (Willi, a.a.O., N 10 zu Art. 4, Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 4 MSchG N 7). Gegen den an der eingetragenen Marke besser Berechtigten - und das ist vorliegend die Beklagte - sind die Bestimmungen über die "Agentenmarke" daher von vornherein nicht anwendbar (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011, sic! 1 2012 S. 36 ff.).

#### 2.3.2.2. Weiterbenützungsrcht

Der Kläger könnte sich im Übrigen auch nicht auf ein Weiterbenützungsrcht im Sinne von Art. 14 MSchG berufen, wofür der Gebrauch eines Zeichens vor der Hinterlegung einer Marke vorausgesetzt wird. Wie oben gesehen, stellen die bei-

den Zeichen E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] Gebrauchsformen der Marke D.\_\_\_\_\_ der Beklagten dar. Wer das Zeichen E.\_\_\_\_\_ vor der Hinterlegung der beklagten Marke D.\_\_\_\_\_ gebraucht hat, ist strittig. Jedenfalls hat aber der Kläger - wie gesehen - den Gebrauch des Zeichens durch die Beklagte seit Jahren geduldet, indem er mindestens seit 2003 auf seinen Verpackungen den Hinweis "E.\_\_\_\_\_® is a registered trademark of B.\_\_\_\_\_ Ltd." aufführte. Der Hinweis auf die Beklagte als Markeninhaberin von E.\_\_\_\_\_ findet sich bereits auch in Werbeprospekten von 1998 (vgl. act. 9/46: "©E.\_\_\_\_\_ trademark and models registered by the manufacturer B.\_\_\_\_\_ Ltd, H.\_\_\_\_\_"). Wie ebenfalls dargelegt, hat der Kläger die E.\_\_\_\_\_ Uhren gemäss seinen Gestaltungsrichtlinien für die A1.\_\_\_\_\_ Fremdmarkenwerbung beworben, womit er offensichtlich das Zeichen ebenfalls als der Beklagten zugehörig betrachtet hat. Unter all diesen Umständen ist der Gebrauch des Zeichens auch vor 2003 der Beklagten zuzurechnen und kann sich der Kläger nicht auf Art. 14 MSchG berufen. Auch würde es dem Ziel der Regelung widersprechen, wonach mit dem Weiterbenützungrecht ein Ausgleich zwischen Unternehmen mit systematischer Markenpolitik und kleinen Anbietern geschaffen werden soll, die ihre Kennzeichen nicht oder zu spät als Marke registrierten (Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin, Art. 14 MSchG N 3). Verhält es sich vorliegend doch genau umgekehrt. Schliesslich handelt es sich bei Art. 14 MSchG um ein Abwehrrecht gegen den Markeninhaber, d.h. derjenige, welcher eine Marke im Sinne von Art. 14 MSchG vorbenützt hat, darf dies auch weiterhin tun. Es führt jedoch nicht dazu, dass die Marken im Register zu löschen wären.

#### 2.3.2.3. Notorisch bekannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität

Auf eine altrechtliche Gebrauchspriorität, wonach derjenige der eine Marke vor dem Inkrafttreten des MSchG vom 28. August 1992 zuerst gebrauchte, gegenüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt ist, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des geltenden MSchG hinterlegt (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 9 f.), beruft sich der Kläger schliesslich zu Recht nicht. Selbst wenn allfällige diesbezügliche Rechte des Klägers nicht verwirkt wären, sind diese Voraussetzungen im Hinblick auf die vom Kläger 2008 eingetragenen Marken doch zum Vornherein nicht gegeben. Auch ist

nicht zu prüfen, ob es sich vorliegend um eine notorisch bekannte Marke handelt, ist diese doch nur bei Vorbenützung im Rahmen von internationalen Sachverhalten anzurufen (Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 8; Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 MSchG N 311 ff.). Ein solcher liegt nicht vor.

2.3.3. Nach dem Gesagten kann sich der Kläger nicht auf eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität der beklagten Marken berufen.

#### 2.4. Fazit

Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich kein Grund, weshalb die auf die Beklagte eingetragenen Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ zu löschen sind. Das Rechtsbegehren Ziffer 2 des Klägers ist folglich abzuweisen.

3. Verbot des Gebrauchs der Zeichen E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] durch die Beklagte im Geschäftsverkehr (Rechtsbegehren Ziffer 3).

3.1. Ist die Beklagte an der Marke D.\_\_\_\_\_ berechtigt und sind die Zeichen E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] wie unter 2.2. gesehen, gültige Gebrauchsvarianten davon, dann darf sie die Marke auch so gebrauchen. Insbesondere kann der Kläger der Beklagten den Gebrauch der beiden Marken nicht gestützt darauf verbieten, dass ihm die Marke "E.\_\_\_\_\_" seit 1983 materiell zustehe. Die Marken der Beklagten C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ waren zuerst im Sinne von Art. 6 MSchG im Markenregister eingetragen und sind damit prioritär gegenüber den Marken des Klägers. Allfällige Abwehrrechte aufgrund einer Durchbrechung der Hinterlegungspriorität sind - wie unter Ziff. 2.3. gesehen - verwirkt. Der Kläger kann demzufolge der Beklagten gestützt auf eine bessere Berechtigung an den Zeichen nicht verbieten, das Zeichen E.\_\_\_\_\_, wie in Ziffer 3a und b seiner Rechtsbegehren gefordert, im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.

3.2. Der Kläger kann der Beklagten den Gebrauch der Zeichen E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] für Uhren auch nicht gestützt auf seine Serienmarke "A2.\_\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung" verbieten lassen, sind doch diesbezügliche allfällige Abwehransprüche aufgrund einer möglichen Verwechslung ebenfalls verwirkt. Diese Voraussetzungen sind auch hinsichtlich eines Gebrauchsverbots durch die Be-

klagte gegeben. Es kann hierzu vollumfänglich auf die Ausführungen unter Ziffer 2.3. verwiesen werden.

Es kann deshalb auch offenbleiben, ob die Marke "A2.\_\_\_\_\_" des Klägers eine berühmte Marke ist und diese durch die Verwendung der Zeichen E.\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_] durch die Beklagte verletzt wird. Dahingestellt bleiben kann im Übrigen, wer das Zeichen E.\_\_\_\_ letztlich entwickelt hat.

3.3. Der Kläger stützt seine Unterlassungsbegehren zudem auf Lauterkeitsrecht. Durch den Gebrauch der Zeichen "E.\_\_\_\_\_" und ... [Logo E.\_\_\_\_] werde eine Verwechselbarkeit mit seinen Marken im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen. Nach Art. 3 lit. d in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit b UWG kann der Erstverwender eines Zeichens einem späteren Verwender den Gebrauch eines verwechselbaren Kennzeichens verbieten lassen. Vorliegend kann offen bleiben, wer welche Kennzeichen zuerst gebraucht hat, da mögliche Ansprüche des Klägers aufgrund einer allfälligen Verwechselbarkeit auch nach Lauterkeitsrecht verwirkt wären. Die Voraussetzungen der Verwirkung sind dieselben wie bei der Verwirkung von Ansprüchen aus Markenrecht, wobei zusätzlich eine räumliche, zeitliche oder sachliche Marktüberschneidung gegeben sein muss (Peter Jung/Philippe Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG); Bern 2010, N 228 zu Art. 9 UWG). Auch eine solche ist vorliegend zweifellos gegeben.

3.5. Die Rechtsbegehren Ziff. 3a-c der Klage sind folglich ebenfalls abzuweisen.

4. Domainnamen "E.\_\_\_\_.ch" (Rechtsbegehren Ziffer 6)

Da die Beklagte - wie gesehen - am Zeichen E.\_\_\_\_ besser berechtigt ist als der Kläger, ist sie auch zukünftig berechtigt, den von ihr registrierten Domainnamen "E.\_\_\_\_.ch" weiter zu benutzen. Der Kläger kann die Übertragung des Domainnamens auf sich nicht verlangen. Das diesbezügliche Klagebegehren Ziffer 6 ist somit abzuweisen.

5. Fazit Klage

Soweit auf die Klage eingetreten wird, ist sie abzuweisen.

## **B. Widerklage**

### 1. Rückgabe der Uhrenmodelle (Widerklagebegehren Ziffer 6 und 7)

#### 1.1. Parteibehauptungen

1.1.1. Betreffend Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage führt die Beklagte aus, dass die dem Kläger als Muster übergebenen 14 Uhrenmodelle im Eigentum der Beklagten stehen würden. Da es sich um einen Hinterlegungsvertrag handle, treffe den Kläger eine Aufbewahrungspflicht für die an ihn übergebenen Muster. Demgemäss sei er zur Herausgabe der ihm anvertrauten Modelle verpflichtet. Sofern der Kläger nicht mehr in der Lage sein sollte, die ihm anvertrauten Muster zurück zu geben, werde das entsprechende Haftungssurrogat in der Höhe von CHF 500.00 pro Modell geltend gemacht. In Anbetracht des Aufwands, welcher im Zusammenhang mit der Erstellung derartiger Muster erforderlich sei, dürfte der effektive Wert der Modelle den geltend gemachten Betrag wohl noch übersteigen (act. 8 S. 70 Rz. 258 f.).

Die Bestreitungen des Klägers seien unsubstantiiert. Absurd sei die Konstruktion, wonach die Vertreter des Klägers eigene kreative Leistungen zur Modelentwicklung erbracht hätten, da der Kläger dazu gar nicht in der Lage sei. Er verfüge über kein Know How in der Uhrenbranche. Vielmehr seien dem Kläger Modelle vorgelegt worden, wobei dieser allenfalls Modifikationswünsche geäussert habe. Den Erhalt der Modelle bestreite der Kläger nicht (act. 82 S. 16 f. Rz. 62).

1.1.2. Der Kläger bestreitet eine Rückgabeverpflichtung hinsichtlich der ihm übergebenen Modelle. Die neuen Modelle habe die Beklagte im Auftrag des Klägers hergestellt und diesem übereignet; es bestehe diesbezüglich keine Leihe oder dergleichen und damit auch keine Rückgabeverpflichtung (act. 57 S. 45 Rz. 153 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 107 f.). Der Kläger bzw. seine Mitarbeiter seien mit Bezug auf die fraglichen Modelle Inhaber der Urheberrechte. Sie hätten den Mitarbeitern der Beklagten vorgegeben, wie die Modelle zu gestalten seien. Sämtliche Ideen würden vom Kläger stammen. Die Beklagte habe bloss ausführende Aufgaben übernommen und die Modelle nach den Vorgaben des Klägers zusam-

mengebaut (act. 57 S. 88 f. Rz. 329). Dem Kläger seien keine Kosten pro Modell von CHF 500.00 entstanden. Der Betrag von CHF 500.00 pro Modell sei nicht substantiiert dargetan und belegt; er werde bestritten (act. 57 S. 45 Rz. 153 ff.; act. 57 S. 88 f. Rz. 329 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 108).

## 1.2. Würdigung

Die Beklagte beruft sich bezüglich der Rückgabeverpflichtung des Klägers auf Art. 222 in Verbindung mit Art. 472 ff. OR. Gemäss Art. 472 Abs. 1 OR verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren. Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern (Art. 475 Abs. 1 OR). Beim sog. Kauf nach Muster handelt es sich um einen gewöhnlichen Kauf mit der Besonderheit, dass Musterkonformität zum Vertragsinhalt gehört. So wird eine Qualitätsbestimmung verabredet, deren Beweisbarkeit durch Übergabe eines Musters bei Vertragsabschluss sichergestellt wird (BK OR-Giger, Art. 222 N 6). Dass die Beklagte dem Kläger Muster zu diesem Zwecke übergeben hat, ergibt sich aus den entsprechenden Rahmenverträgen, wo ausdrücklich auf Referenzmuster zur Qualitätskontrolle verwiesen wird (vgl. u.a. act. 9/29, S. 4). Dass der Kläger offenbar auch davon ausging, von der Beklagten "Muster" erhalten zu haben, bestätigt er im Schreiben vom 21. Mai 2010 an die Beklagte, worin er die Rückgabe von Mustern deshalb verweigere, weil es der Beklagten nicht erlaubt sei, Uhren, die mit E.\_\_\_\_\_ gekennzeichnet seien, in der Schweiz anzubieten oder in Verkehr zu setzen (act. 9/98). Qualifiziert sich der Vertrag zwischen den Parteien demnach als "Kauf nach Muster" so sind auch die entsprechenden Bestimmungen anwendbar und die als Muster übergebenen Modelle sind der Beklagten herauszugeben. Daran ändert auch nichts, dass der Kläger der Beklagten Vorgaben dazu gemacht haben sollte, wie die einzelnen Uhren zu gestalten seien.

2. Verbot der gewerblichen Nutzung des Zeichens "E1.\_\_\_\_\_" durch den Kläger (Widerklagebegehren Ziffer 8)

2.1. Parteibehauptungen

2.1.1. Die Beklagte bringt vor, dass die fortgesetzte Benutzung der Bezeichnung E1.\_\_\_\_\_ durch den Kläger, in welcher Form auch immer, markenrechtswidrig sei, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechslungsgefahr für die besserberechtigten Zeichen ... [Logo E.\_\_\_\_\_] und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] dar, welche Gebrauchsvarianten der seit dem 7. Januar 2003 markenrechtlich geschützten Marke D.\_\_\_\_\_ der Beklagten darstellen würden (act. 82 S. 33 Rz. 109). Der Kläger habe seit Einführung der Uhren mit der Bezeichnung E.\_\_\_\_\_ im Jahre 1983 keine eigenen Rechte an dieser Bezeichnung. Der Gebrauch des Zeichens E.\_\_\_\_\_, wie es seit 1998 von der Beklagten für ihre Uhren verwendet worden sei, stehe vielmehr der Beklagten zu. Sie sei damit auch berechtigt, die ihr als Markeninhaberin zustehenden Rechte zur Abwehr von verwechselbaren Zeichen wie etwa E1.\_\_\_\_\_ in allen Gebrauchsformen geltend zu machen. Dass eine gleichlautende Bezeichnung E1.\_\_\_\_\_ in starkem Masse mit den von der Beklagten verwendeten Zeichen E.\_\_\_\_\_ respektive D.\_\_\_\_\_ verwechselbar sei, müsse angesichts der völligen Übereinstimmung in Wortbild und Wortklang nicht zusätzlich begründet werden. Als besser Berechtigte sei die Beklagte auch berechtigt, dem Kläger wie auch anderen Dritten, gestützt auf das ihr als Markeninhaberin zustehende Recht, den Gebrauch einer gleichlautenden Marke zu verbieten (act. 82 S. 36 Rz. 121 ff.).

2.1.2. Der Kläger führt hierzu aus, dass er sich zum Schutz des Zeichens E1.\_\_\_\_\_ auf seine Dachmarke A2.\_\_\_\_\_ und seine Serienmarke A2.\_\_\_\_\_-Angebotsbezeichnung berufen könne, welche beide älter seien, als die beklagti-schen Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ (act. 57 S. 89 ff. Rz. 333 ff.). Selbst wenn die beklagti-schen Marken C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ rechtsbeständig wären, wäre es nicht möglich, dem Kläger die Verwendung der Bezeichnung **E1.\_\_\_\_\_** zu verbie-ten. ... sei als beschreibender Begriff ein für Uhren allseits benutzter und nicht monopolisierbarer Bestandteil, und der Buchstabe A2.\_\_\_\_\_ - insbesondere so wie ihn der Kläger heute verwende - sei für den Kläger im Verkehr für die einge-

tragenen Klassen, insbesondere auch für Uhren, durchgesetzt, nicht aber für die Beklagte (act. 57 S. 91 Rz. 341).

Der Kläger macht schliesslich geltend, dass ihm das Zeichen E.\_\_\_\_\_ ursprünglich zugestanden habe, weshalb er auch weiterhin berechtigt sei, das Zeichen zu nutzen. Er habe in jedem Fall Anspruch auf Weiterbenutzung des von ihm entwickelten und von ihm lange vor der Eintragung der beklagtischen Marken gebrauchten Zeichens E1.\_\_\_\_\_ für seine Uhren. Dies allenfalls auch in Koexistenz mit dem gleichzeitigen Gebrauch der Marken C.\_\_\_\_\_ oder D.\_\_\_\_\_ oder der Zeichen E.\_\_\_\_\_ oder ... [Logo E.\_\_\_\_\_] durch die Beklagte und/oder Dritte (act. 86 S. 13 Rz. 28). Tatsächlich sei der Kläger 1982/83 Inhaber des Zeichens E.\_\_\_\_\_ gewesen. Es habe damals das Arial A2.\_\_\_\_\_ des Klägers gezeigt, weshalb es dem Kläger zuzuordnen gewesen sei (act. 86 S. 18 Rz. 42; S. 26 Rz. 87 ff.).

## 2.2 Würdigung

2.2.1. Nach Art. 3 Abs. 1 MSchG bestimmt sich die Verwechslungsgefahr aufgrund der Markenähnlichkeit und der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen. D.h. an die Verschiedenheit der Marken ist ein umso strengerer Massstab anzulegen, als die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (Willi, a.a.O., N 15 zu Art. 3). Nachdem beide Parteien ihre Zeichen für Uhren benutzen bzw. benutzen wollen, womit die Waren, für welche sie die Zeichen benutzen wollen, identisch sind, müssten sich die Zeichen wesentlich unterscheiden. Das ist vorliegend klarerweise nicht der Fall, bestimmt sich die Markenähnlichkeit doch nach dem Gesamteindruck (BGE 121 III 378). Alle genannten Zeichen setzen sich zusammen aus "A2.\_\_\_\_\_", Abstand, und "...". Dabei bilden der Einzelbuchstabe "A2.\_\_\_\_\_" und das Wort "..." die dominanten Gestaltungselemente. Die Zeichen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand zwischen "A2.\_\_\_\_\_" und "..." einmal leer gelassen wird (E1.\_\_\_\_\_), einmal durch einen Bindestrich gefüllt wird (E.\_\_\_\_\_) und einmal einen Kreis enthält (D.\_\_\_\_\_). Weder die Abstand füllenden Zeichen noch das Leerlassen des Abstandes fügen den Worten zusätzliches Gewicht hinzu. Sowohl der Sinngehalt wie auch der Gesamtausdruck bleibt

der Gleiche. Eine Verwechslungsgefahr der Zeichen ist deshalb zweifellos gegeben.

2.2.2. Auch die Argumentation des Klägers, ... sei als beschreibender Begriff ein für Uhren allseits benutzter und nicht monopolisierbarer Bestandteil und der Buchstabe A2.\_\_\_\_\_ - insbesondere so wie ihn der Kläger heute verwende - sei für den Kläger im Verkehr für die eingetragenen Klassen, insbesondere auch für Uhren, durchgesetzt, weshalb ihm die Benutzung von E1.\_\_\_\_\_ nicht verboten werden könne, verfährt nicht. Im vorliegenden Rechtsstreit geht es weder um den Buchstaben A2.\_\_\_\_\_ als solchen, noch um den alleinstehenden Begriff "...". Es geht um das Zeichen E1.\_\_\_\_\_, und letztlich um die von der Beklagten eingetragene Marke D.\_\_\_\_\_, von welcher E.\_\_\_\_\_ und ... [Logo E.\_\_\_\_\_] Gebrauchsformen darstellen. Dass diese Zeichen nicht eintragungsfähig seien oder es nicht verboten werden könne, diese Zeichen zu benutzen, kann der Kläger selber nicht ernsthaft behaupten, nachdem er in diesem Verfahren der Beklagten letzteres verbieten lassen will.

2.2.3. Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich, dass die Beklagte als besser Berechtigte am Zeichen E.\_\_\_\_\_ dem Kläger zukünftige konkrete Markenrechtsverletzungen verbieten lassen kann. Das Widerklagebegehren Ziffer 8 ist folglich gutzuheissen.

Die Verpflichtung des Klägers zur Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens "E1.\_\_\_\_\_" ist mit der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im Falle der Zuwiderhandlung gemäss Art. 292 StGB zu verknüpfen (Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Art. 55 MSchG N 51). Da es sich bei der Marke D.\_\_\_\_\_ der Beklagten, aufgrund derer sie die Unterlassung begehrt, um eine schweizerische Marke handelt, ist das Verbot auf das Territorium der Schweiz zu begrenzen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 55 MSchG N 37).

### 3. Fazit Widerklage

In Guttheissung von Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage ist der Kläger zu verpflichten, die 14 ihr als Muster übergebenen Modelle von E.\_\_\_\_\_ Uhren an

die Beklagte herauszugeben. Sodann ist dem Kläger in Gutheissung von Rechtsbegehren Ziffer 8 der Widerklage zu verbieten, die Bezeichnung "E1.\_\_\_\_\_" in der Schweiz gewerblich zu nutzen.

#### **IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

1. Der Kläger verliert den Prozess. Er wird damit grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO und § 68 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des Nichteintretens auf verschiedene Begehren der Beklagten rechtfertigt sich eine Kostenaufgabe an die Beklagte von 1/5. Die Prozessentschädigung reduziert sich dementsprechend.

2. Der Streitwert ist vorliegend unbestimmt. Mit Beschluss vom 23. August 2010 wurde den Parteien Frist angesetzt, um den Streitwert ihrer Klage bzw. Widerklage zu beziffern (Prot. S. 7, act. 22). Dieser Aufforderungen kamen sie mit Eingabe vom 8. September 2010 (act. 24) und vom 15. September 2010 (act. 26) nach. Der Kläger beziffert den Streitwert der Klage mit CHF 500'000.00, denjenigen der Widerklage mit CHF 100'000.00 (act. 26). Die Beklagte macht für die Streitsache um die Marke E.\_\_\_\_\_ als Streitwert den Betrag von CHF 5'000'000.00 geltend (act. 24; act. 18 S. 19).

Gemäss § 22 Abs 2 ZPO/ZH bestimmt das Gericht den Streitwert bei Uneinigkeit der Parteien nach freiem Ermessen, wobei in der Regel der höhere Betrag massgebend ist. Die Parteien streiten sich um das Zeichen "E.\_\_\_\_\_" und letztlich darum, wer in Zukunft Uhren mit dieser Bezeichnung verkaufen darf. Geht man davon aus, dass Uhren mit dieser Bezeichnung seit 1983 millionenfach verkauft wurden, zu einem Durchschnittspreis von CHF 50.00 bis CHF 100.00, und der Verkauf von "E.\_\_\_\_\_ Uhren" auch in Zukunft fortgesetzt wird, so rechtfertigt es sich, von dem von der Beklagten geschätzten Streitwert in der Höhe von CHF 5'000'000.00 auszugehen.

**Das Gericht beschliesst:**

1. Das Verfahren wird im Umfang des klägerischen Begehrens Ziffer 1 als durch Klagerückzug erledigt abgeschlossen.
2. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klage wird nicht eingetreten.
3. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 5 a)-c) der Klage wird nicht eingetreten.
4. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 2.-5. der Widerklage wird nicht eingetreten.
5. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklageduplik (act. 86) wird nicht eingetreten.
6. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.

**und erkennt sodann:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Der Kläger wird verpflichtet, die 14 ihm als Muster übergebenen Modelle von E. \_\_\_\_\_ Uhren:
  - ... (3 Modelle)
  - ... (2 Modelle)
  - ... (2 Modelle)
  - ... (2 Modelle)
  - ... (5 Modelle)an die Beklagte heraus zu geben.
3. Dem Kläger wird unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in der Schweiz die Bezeichnung "E1. \_\_\_\_\_" 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.

4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 95'000.00.
5. Die Kosten werden zu 4/5 dem Kläger und zu 1/5 der Beklagten auferlegt.
6. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 60.000.00 zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
8. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfassungsbeschwerde erhoben werden.  
Der Streitwert beträgt CHF 5'000'000.00.

---

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Peter Helm  
lic. iur. Vera Keller Bachofner