

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Lausanne 14

Korrespondenznummer 11.5.2/14_2013

Lausanne, 2. Oktober 2013

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 30. September 2013 (4A_128/2013)

M-WATCH: Beschwerde der Migros teilweise gutgeheissen

Mit Entscheid vom 25. Februar 2013 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich eine vom Migros-Genossenschafts-Bund gegen Mondaine Watch Ltd. erhobene Klage ab; im Gegenzug verbot es der Migros, die Bezeichnung "M WATCH" in der Schweiz zu verwenden. Mit Urteil vom 30. September 2013 hebt das Bundesgericht dieses Urteil auf, es erklärt eine von Mondaine eingetragene Marke für nichtig und weist die Sache im Übrigen an das Handelsgericht zurück.

Die Parteien arbeiteten seit dem Jahre 1975 zusammen; ab 1983 vertrieb der Migros-Genossenschafts-Bund (nachfolgend: Migros) exklusiv Uhren mit der Bezeichnung M-WATCH, die von Mondaine Watch Ltd. (nachfolgend: Mondaine) hergestellt wurden. Im Jahre 1985 liess Mondaine die Marke M-WATCH MONDAINE, im Jahre 2003 die Wort-/Bildmarke M○WATCH im Schweizer Markenregister eintragen. Die Migros hinterlegte ihrerseits im Jahre 2008 die Marken "M-Watch" und "M Watch".

Die Zusammenarbeit wurde aufgrund von Meinungsverschiedenheiten im Mai 2010 beendet. Seither streiten sich die Parteien darüber, wer von ihnen am Kennzeichen M-WATCH bzw. M WATCH besser berechtigt sei. Die Migros klagte beim Handelsgericht des Kantons Zürich unter anderem auf Löschung der Marken M-WATCH MONDAINE und M○WATCH im Markenregister; zudem beantragte sie, es sei Mondaine die Verwendung des Zeichens M-WATCH bzw. M WATCH für Uhren zu verbieten. Mondaine erhob Widerklage und beantragte ihrerseits unter anderem, es sei der Migros die Verwendung dieses Zeichens zu verbieten.

Mit Entscheid vom 25. Februar 2013 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage der Migros ab; es ging insbesondere davon aus, dass die Migros bereits während der Zusammenarbeit gegen die Markeneintragungen und den Gebrauch des Zeichens durch Mondaine hätte vorgehen müssen, weshalb sie allfällige markenrechtliche Ansprüche nun nicht mehr geltend machen könne (sog. Verwirkung). Demgegenüber hiess das Handelsgericht das Widerklagebegehren von Mondaine gut und verbot der Migros, in der Schweiz die Bezeichnung M WATCH gewerblich zu nutzen. Diesen Entscheid focht die Migros beim Bundesgericht an.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde mit Entscheid vom 30. September 2013 teilweise gutgeheissen: Es hat das angefochtene Urteil in den wesentlichen Punkten aufgehoben und hat die von Mondaine eingetragene Marke M○WATCH für nichtig erklärt. Im Übrigen hat es die Streitsache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, nachdem das Handelsgericht zu Unrecht von einer Verwirkung der markenrechtlichen Ansprüche der Migros ausgegangen war und daher in Verletzung von Bundesrecht insbesondere auf eine Prüfung verzichtet hatte, ob das Zeichen M-WATCH entsprechend den Behauptungen der Migros tatsächlich von ihr entwickelt und in die Zusammenarbeit eingebracht sowie Mondaine vertraglich zum Gebrauch der Marke ermächtigt worden war.

Kontakt: Lorenzo Egloff, Adjunkt des Generalsekretärs
Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Das Urteil ist ab 2. Oktober 2013 um 13:00 Uhr auf unserer Webseite www.bger.ch / "Rechtsprechung (gratis)" / "Weitere Urteile ab 2000" veröffentlicht. Geben Sie die Urteilsreferenz 4A_128/2013 ins Suchfeld ein.