Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 619/2012

Urteil vom 7. März 2013

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz, Kolly,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
Gerichtsschreiber Widmer.

Verfahrensbeteiligte
A._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Claudius Triebold,
Beschwerdeführer,

gegen

Z._____ Switzerland AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 4. September 2012.

Sachverhalt:

A.

A._____ (Beschwerdeführer) ist von Beruf Rechtsanwalt. Er ist seit dem 19. September 2008 Inhaber der Schweizer Wortmarke "YOU", die am 14. Juli 1976 als Nr. 2P-xxxx ins Markenregister eingetragen wurde. Diese Marke wird für "Seifen, Parfümerien, ätherische Oele, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" der Klasse 3 nach dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 (SR 232.112.9; nachfolgend "Nizza-Klassifikation") beansprucht. Zudem ist er Inhaber der am 26. Februar 2008 als Nr. yyyy eingetragenen Schweizer Wortmarke "YOU". Diese Marke wird für "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" der Klasse 3 sowie "medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft" der Klasse 44 gemäss Nizza-Klassifikation beansprucht.

Die Z._____ Switzerland AG (Beschwerdegegnerin) ist eine in I._____/ZH ansässige Aktiengesell-

schaft, die den Handel mit Waren aller Art bezweckt. Sie betreibt in der Schweiz die Parfümeriekette "Z._____" mit über 100 Verkaufsstellen, gibt das "Z._____ Magazin" heraus und führt eine Webseite unter der Internetadresse "www.z._____.ch". Die Beschwerdegegnerin ist eine Tochtergesellschaft der in Paris ansässigen Z._____ S.A., die in die Q._____-Gruppe, eine Detailhandelsgruppe des internationalen Mischkonzerns R._____ Ltd. mit Sitz in Hongkong, integriert ist.

B.

Der Beschwerdeführer reichte am 1. März 2010 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eine Markenverletzungsklage gegen die Beschwerdegegnerin ein. Er machte geltend, diese verletze seine Markenrechte durch die drohende Wiederverwendung des Zeichens:

und durch die Verwendung bzw. drohende Wiederverwendung der Zeichen

und

und

.

Mit Rechtsbegehren vom 24. Oktober 2011 verlangte er Folgendes:

"1. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Widerhandlungsfalle zu verurteilen, die mit dem Zeichen und/oder und/oder versehenen Werbemittel zur Bewerbung von Make-up Paletten und die in ihren Geschäften befindlichen mit dem Zeichen und/oder und/oder versehenen Verpackungen für Make-up Paletten, innerhalb von 2 Tagen nach Rechtskraft des Urteils im vorliegenden Verfahren zu entfernen und ab diesem Zeitpunkt keine Kataloge mehr zu vertreiben, in welchen diese Make-up Paletten unter der Bezeichnung und/oder und/oder abgebildet sind.

2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen oder das Zeichen oder das Zeichen oder das Zeichen auf oder im Zusammenhang mit Schönheits- und Körperpflegeprodukten wie insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschönerungsprodukten und Make-up Paletten zu verwenden, insbesondere zur Kennzeichnung entsprechender Produkte in ihren Verkaufsgeschäften, auf ihrer Webseite und in ihrem Katalog "Z._____ Magazin".

3. Es sei die Beklagte zu verurteilen, Herkunft und Menge der in ihrem Besitze befindlichen Schönheits- und Körperpflegeprodukte wie insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschönerungsprodukte und Make-up Paletten mit der Kennzeichnung und/oder und/oder und/oder zu nennen sowie Auskunft zu geben über die Adressaten und das Ausmass, insbesondere die Stückzahl und Frankenumsatz der verkauften Produkte sowie die Weitergabe an allfällige Abnehmer".

Die Beschwerdegegnerin erhob Widerklage mit den Anträgen:

"1. Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 2P-xxxx festzustellen.
2. Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. yyyy festzustellen.
3. Die Feststellung der Nichtigkeit sei dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern zwecks Löschung der Marken Nr. 2P-xxxx und Nr. yyyy im schweizerischen Markenregister zu melden."

Mit Urteil vom 4. September 2012 wies das Handelsgericht die Klage ab. In Gutheissung der Widerklage stellte es fest, dass die Schweizer Marken Nrn. 2P-xxxx und yyyy nichtig sind. Das Handelsgericht prüfte zuerst die Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marken "YOU". Es erachtete das Wort "YOU"

als freihaltebedürftig und liess offen, ob ihm auch die nötige Unterscheidungskraft fehle. Da es bereits wegen Freihaltebedürftigkeit die Nichtigkeit der klägerischen Marken feststellte, erübrigte es sich für das Handelsgericht, die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, namentlich den angeblich fehlenden Gebrauch beider Marken und die angeblich rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der Marke Nr. yyyy, zu prüfen. Auch ergab sich aus der Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marken ohne weiteres die Abweisung der Hauptklage.

C.

Der Beschwerdeführer beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts vom 4. September 2012 aufzuheben, die Widerklage abzuweisen und die Klage gutzuheissen. Eventualiter sei die Klage zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen. Das Urteil des Handelsgerichts sei zu bestätigen. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Der Beschwerdeführer reichte eine Replik ein.

Erwägungen:

1.

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

1.2. Die Beschwerdegegnerin begründet ihren Nichteintretensantrag damit, dass der Beschwerdeführer mit keinem Wort erwähne, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzen soll, und konkret keinen einzigen Beschwerdegrund nach Art. 95 ff. BGG nenne.

In der Beschwerde wird in Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils geltend gemacht, dass die Vorinstanz im Rahmen der Beurteilung der Nichtigkeit die Bezeichnung "YOU" zu Unrecht als freihaltebedürftig angesehen habe. Auch wenn nicht ausdrücklich die verletzte Bestimmung genannt ist, wird ohne weiteres klar, dass eine unrichtige Anwendung von Art. 2 lit. a MSchG und damit eine Bundesrechtsverletzung gerügt wird. Es ist daher von einer hinlänglichen Begründung auszugehen.

Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 126; vgl. auch das Urteil 4A 648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.4, sic! 7-8/2011 S. 437 ff. und BGE 117 II 321 E. 3a S. 324 f.; Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 75 f. Rz. 246 ff.; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 1 zu Art. 2 lit. a MSchG; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz - Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 5 zu Art. 2 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 34 zu Art. 2 MSchG).

Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den

Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (MARBACH, a.a.O., S. 75 Rz. 247).

Nach herkömmlicher Einteilung gehören zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG elementare Zeichen (BGE 134 III 314 E. 2.3.3), Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458), beschreibende Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (BGE 131 III 495 E. 5 S. 503) sowie Freizeichen (BGE 130 III 113 E. 3.1 S. 116 ff.; vgl. zum Ganzen: BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320; 131 III 121 E. 4.1 S. 127). Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzufolge freihaltebedürftig erachtet (BGE 134 III 314 E. 2.3.3; 131 III 121 E. 4.3 S. 129 mit Hinweisen).

Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 134 III 547 E. 2.3 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (MARBACH, a.a.O., S. 52 Rz. 181).

3.

Die Vorinstanz erwog, das Wort "YOU" gehöre zum elementaren Grundwortschatz der englischen Sprache und sei in der Schweiz allgemein bekannt. Beim englischen Pronomen "YOU" handle es sich um ein triviales Wort, das in der Schweiz weit verbreitet sei und im Wirtschaftsverkehr häufig verwendet werde. Dementsprechend seien im schweizerischen Markenregister für Waren der Klasse 3 mehrere Marken eingetragen, die "YOU" verwenden. Das Wort "YOU" stelle insbesondere in der von englischen Wörtern durchsetzten Werbesprache einen unentbehrlichen Begriff dar. Deshalb müssten sich Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, des Pronomens "YOU" bedienen können, um potentielle Konsumenten anzusprechen. Das Wort "YOU" stelle aufgrund seines personenbezogenen Sinngehalts einen wesentlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs dar, der umfassend freizuhalten sei. Das Wort "YOU" dürfe in Alleinstellung, ohne dass es grafisch originell oder fantasiereich dargestellt wäre, im Interesse des freien Wettbewerbs in der Schweiz nicht als Marke monopolisiert werden.

4.

Diesen Erwägungen ist beizupflichten. Beim englischen Personalpronomen "YOU" handelt es sich um ein elementares Wort der englischen Umgangssprache. Wie der Beschwerdeführer selber zugesteht, gehört der Ausdruck "YOU" zum trivialsten Grundwortschatz und ist in seiner Bedeutung als Entsprechung des deutschen "du"/"ihr"/"Sie" in der Schweiz durchwegs bekannt. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs muss er für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden. Es muss insbesondere möglich sein, ungehindert Marken mit dem Bestandteil "YOU" zu bilden und gleiche Waren und Dienstleistungen wie diejenigen, die der Beschwerdeführer für seine Marken beansprucht, damit zu kennzeichnen. Ebenso ist die englisch durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck angewiesen, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede der potentiellen Konsumenten nicht substituieren lässt. Dabei ist zu beachten, dass auch der Gebrauch in der Werbung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG; BGE 135 III 359 E. 2.5.2 S. 366), den der Markeninhaber einem Dritten verbieten kann (BGE 120 II 148 E. 2b S. 148; Willi, a.a.O., N. 12 zu Art. 13 MSchG; Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 51 zu Art. 13 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 433 Rz. 1457). Eine Monopolisierung des Ausdrucks "YOU" würde daher auch dessen Gebrauch in der Werbung beeinträchtigen. Die Vorinstanz hat daher Art. 2 lit. a MSchG nicht verletzt, indem sie die klägerischen Wortmarken "YOU" wegen Freihaltebedürftigkeit als nichtig beurteilte.

5.

Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, dringt nicht durch:

5.1. Er trägt vor, der Umstand allein, dass das Wort "YOU" zum trivialen Grundwortschatz der englischen Sprache zähle, führe noch nicht dazu, dass der Ausdruck zum Gemeingut zu zählen sei. Vielmehr gelte es, ausgehend von diesem Umstand, das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft konkret zu prüfen. Dies ist zutreffend. Vorliegend ergibt die konkrete Prüfung aber entgegen der Meinung des Beschwerdeführers, dass ein Freihaltebedürfnis zu bejahen ist.

Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Eintragung des Zeichens "YOU" als Marke dazu führe, dass das Pronomen "YOU" von Unternehmen nicht mehr verwendet werden dürfe, um ihre Produkte anzupreisen bzw. zu bewerben und die Konsumenten anzusprechen. Das Markenrecht schütze einzig davor, dass Dritte das Zeichen "YOU" zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen der beanspruchten Klassen einsetzten, wobei die Verwendung des Wortes "YOU" als Bestandteil einer anderen Marke (z.B. "YOU ARE THE ONE" [Nr. 534371], "WATER MOVES YOU" [Nr. 559497 und 563891], "DO YOU PLAY?" [Nr. 571918]) davon nicht beeinträchtigt werde.

Es trifft zu, dass ein Schutz des Zeichens "YOU" als Marke die Verwendung des Ausdrucks "YOU" als Bestandteil einer Marke nicht in jedem Fall verunmöglicht, zumal diesem Bestandteil nur ein schwacher Schutzumfang zuzugestehen wäre (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 ff.). Indessen würde dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert, weil jedesmal fraglich wäre, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand von den klägerischen Marken erlangt wird. Die Beschwerdegegnerin weist in diesem Zusammenhang mit Recht darauf hin, dass dies vor allem bei der Bildung von prägnanten YOU-Kurzmarken gilt, wie etwa "2YOU", "YOU TOO", "LIKE YOU", "YOU & ME". Gerade die vorliegende Klage, mit welcher der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Marken durch die beklagtischen Zeichen ("ONLY YOU") wegen ihres Bestandteils "YOU" geltend macht, zeigt dies deutlich. In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der Verwendung eines unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks des Grundwortschatzes liegt eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses genügt (vgl. WILLI, a.a.O., N. 148 zu Art. 2 MSchG). Das Freihaltebedürfnis für Elementarzeichen setzt nicht voraus, dass bei Gewährung von Markenschutz dessen Verwendung als Bestandteil einer Marke gänzlich ausgeschlossen ist. Ansonsten gäbe es diese Konstellation von Freihaltebedürftigkeit überhaupt nicht mehr, weil beispielsweise auch Elementarzeichen wie einzelne Buchstaben oder Zahlen stets zur Bildung von Marken herangezogen werden können. Trotzdem wird an solchen Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf die Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen ist, ein Freihaltebedürfnis bejaht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2. und 2.3.3; 131 III 121 E. 4.1; 118 II 181 E. 3c S. 183; Urteil 4A 261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.3, sic! 2/2011 S. 102 ff.).

5.2. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, das Zeichen "YOU" sei nicht beschreibend. Namentlich könne "YOU" nicht als direkten Hinweis auf den Destinatärkreis verstanden werden. "YOU" sei jeder (jedermann und jedefrau) und weise daher auf keinen Personen- oder Destinatärkreis hin.

Es trifft zu, dass "YOU" nicht einen bestimmten, eingeschränkten Personenkreis umschreibt, an den sich die so bezeichneten Waren besonders richten. Insofern besteht eine Differenz zum französischen Pronomen "Elle", das unmittelbar auf Personen weiblichen Geschlechts als Konsumentinnen der Produkte hinweist, was das Bundesgericht veranlasste, die Schutzfähigkeit dieses Zeichens in Alleinstellung zufolge eines umfassenden Freihaltebedürfnisses in Frage zu stellen (Urteil 4A 13/1995 vom 20. August 1996 E. 4b, in: sic! 1997 S. 159).

Nun wird dem Ausdruck "YOU" der Markenschutz aber nicht deswegen versagt, weil er unmittelbar den Destinatärkreis der markierten Waren in bestimmter Weise umschreibt. Seine Freihaltebedürftigkeit ergibt sich aus seiner Bedeutung als Zeichen, mit dem die Kunden angesprochen werden. Der Ausdruck grenzt zwar nicht einen bestimmten Adressatenkreis ein. Er hat aber einen klaren Bezug zu den potentiellen Abnehmern, indem er diese in umfassender und dennoch persönlicher Weise angeht, fühlt sich doch mit "YOU" jeder direkt ange-

sprochen. Den Konkurrenten stehen keine gleichbedeutenden Alternativen zur Verfügung, um sich in der gerne verwendeten englischen Sprache in dieser persönlichen Weise an die Abnehmer zu richten. Die grundsätzliche und umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Ausdruckes "YOU" lässt seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke nicht zu. Es muss auch den Konkurrenten möglich sein, die Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "YOU" anzusprechen. In diesem Sinne handelt es sich bei "YOU" um einen unentbehrlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede des Abnehmers benötigt und auch rege verwendet wird (vgl. nur die Erwähnung von YOU-Marken in Erwägung 5.1 vorne). Er ist daher für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten.

5.3. Zum - von der Vorinstanz nicht geprüften - Aspekt der Unterscheidungskraft bringt der Beschwerdeführer vor, der Umstand, dass das Wort "YOU" ein essentieller Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs bilde, verhindere nicht, dass es im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen als willkürlich gewählte, unterscheidungskräftige Kennzeichnung wahrgenommen werde, die der Ware oder Dienstleistung einen persönlichen Charakter verleihe und die damit eine gewisse Originalität aufweise. Dass derartige Wörter der Alltagssprache dazu taugten, unterscheidungskräftige Zeichen für bestimmte Produkte zu bilden, zeige sich zum Beispiel an den Zeichen "APPLE" für Computer, "CAMEL" für Zigaretten, "I AM" für Kosmetika oder "WINDOWS" für Software. Für das Zeichen "YOU", das für Kosmetika bzw. auch für medizinische Leistungen beansprucht werde, könne nichts anderes gelten.

Die Vorinstanz musste nicht prüfen, ob dem Zeichen "YOU" die Unterscheidungskraft abgeht, da sie bereits wegen Freihaltebedürftigkeit zu Recht auf Nichtigkeit erkannte. Es wird daher auch seitens des Bundesgerichts nicht umfassend zur Frage der Unterscheidungskraft Stellung genommen. Immerhin ist zu den vom Beschwerdeführer angeführten Vergleichsbeispielen zu bemerken, dass Wörter wie "APPLE", "CAMEL" oder "WINDOWS" den Abnehmern einen bestimmten Sinngehalt vermitteln, der aber zu den damit gekennzeichneten Waren (Computer, Zigaretten bzw. Software) keinen Zusammenhang aufweist. Daher wird das Zeichen für die betreffenden Waren als fantasievoll und somit unterscheidungskräftig aufgefasst. Demgegenüber ist "YOU" sehr banal (du/ihr/Sie) und wird deshalb nicht als fantasievoll empfunden. Die ausgesprochene Trivialität des Zeichens "YOU" in Alleinstellung spricht gegen eine Unterscheidungskraft (vgl. ASCHMANN, a.a.O., N. 55 zu Art. 2 lit. a MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 9. April 2003 E. 4, sic! 2003 S. 714 ff.). Ähnliches könnte eventuell am ehesten noch für "I AM" angeführt werden, doch ist dieses Zeichen aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt und ohnehin hier nicht zu beurteilen.
Jedenfalls kann aus dem Umstand, dass andere Ausdrücke des Grundwortschatzes, wie "APPLE" oder "WINDOWS", als unterscheidungskräftige Zeichen zum Markenschutz zugelassen werden, nicht abgeleitet werden, dass dies auch für das ausgesprochen banale Wort "YOU" gelten muss.

5.4. Schliesslich weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) das Zeichen "YOU" auch kurz, nachdem es das Zeichen "4YOU" als schutzunfähig erachtet hatte, eingetragen habe. Zudem bezeichne es das Zeichen "YOU" in seiner Darstellung zur Markenprüfungspraxis explizit als zulässig. Daraus folge, dass das Zeichen "YOU" auch nach Ansicht des IGE kein Gemeingut sei. Dies müsse als starkes Indiz berücksichtigt werden.

Selbst wenn man die Eintragung einer Marke im Markenregister als starkes Indiz für dessen Schutzfähigkeit ansehen würde (so DAVID, a.a.O., N. 9 zu Art. 30 MSchG; derselbe, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 7-8/2012 S. 429 ff., insb. S. 442 mit weitergehenden Thesen), ändert dies nichts daran, dass dem Eintragungsentscheid des IGE für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zukommt. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden. Daraus folgt als Grundsatz, dass das IGE in Zweifelsfällen eine Marke einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen hat (BGE 135 III 359 E. 2.5.3; 130 III 328 E. 3.2 S. 332; je mit Hinweisen; für die Ausnahmen von der Zweifelsfallregel: BGE 136 III 474 E. 6.5). Der Zivilrichter prüft die Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke frei. Auch der Beschwerdeführer anerkennt, dass die Praxis des IGE für den Zivilrichter keine präjudizielle Wirkung hat. Dieselbe erheischt daher keine andere Beurteilung.

6.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. März 2013

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Widmer