Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 385/2010

Urteil vom 12. Januar 2011

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
Schweizer Hotelier-Verein (SHV),
vertreten durch Fürsprecher Pierre de Raemy,
Beschwerdeführer,

gegen

GastroSuisse,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Reto Christian Arpagaus,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Markenschutz; UWG,

Beschwerde gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Februar 2009 sowie den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Mai 2010.

Sachverhalt:

A.
Der Schweizer Hotelier-Verein (SHV), Bern, (Beschwerdeführer), ein Branchenverband der Schweizer Hotellerie, verwendete erstmals im Jahr 1979 Sterne für die Klassifizierung ihm angeschlossener Hotels. Seit etwa November 2004 bietet der Beschwerdeführer seine (entgeltliche) Klassifizierung auch Nichtmitgliedern an. Die diesbezüglichen Garantiemarken des Beschwerdeführers wurden am 3. März 2005 als Nrn. 531 266 - 531 269 sowie Nr. 531 250 im schweizerischen Markenregister eingetragen. Die Wort-/Bildmarken unterscheiden sich nur durch die Anzahl Sterne. Die eingetragene Marke mit drei Sternen sieht zum Beispiel wie folgt aus:

GastroSuisse mit Sitz in Zürich (Beschwerdegegner) ist ebenfalls ein als Verein organisierter Branchenverband der Hotellerie und Gastronomie. Er führte mit dem Beschwerdeführer seit etwa dem Jahr 2003 Gespräche darüber, wie die über 60 % der nicht klassifizierten Betriebe, vornehmlich kleinere und mittlere Beherbergungsstätten, klassifiziert werden könnten. Zu einer gemeinsamen Lösung kam es nicht.
Am 8. November 2005 hinterlegte der Beschwerdegegner zehn Wort-/Bildmarken mit den Nrn. 541 117 bis

541 126 nach der Art der folgenden Eintragungen:

Der Beschwerdegegner beabsichtigte, unter Verwendung dieser Zeichen ein eigenes Klassifikationssystem einzurichten.

B.

B.a. In der Folge leitete der Beschwerdeführer ein Massnahmeverfahren vor dem Handelsgericht Zürich ein. Mit Verfügung vom 29. Mai 2006 verbot der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich dem Beschwerdegegner vorsorglich, ïm Zusammenhang mit der Bewertung von Beherbergungseinrichtungen Sterne - sei es in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Elementen - zu verwenden, Dritte mit solchen Sternen auszuzeichnen oder solche Sterne, seien diese selbst oder von Dritten genutzt, zu bewerben oder Dritten den Gebrauch seiner CH-Marken 541 117 bis 541 126 zu gestatten.

B.b. Innert der vom Einzelrichter gesetzten Frist klagte der Beschwerdeführer beim Handelsgericht Zürich mit den Rechtsbegehren, es sei dem Beschwerdegegner im Zusammenhang mit der Bewertung von Beherbergungseinrichtungen die Verwendung von Sternen bzw. eventualiter der Zeichen entsprechend den Marken Nrn. 541 117 bis 541 126 zu untersagen und es seien die genannten zehn Marken für nichtig zu erklären. Der Beschwerdegegner erhob Eventualwiderklage.
Mit Beschluss vom 6. Februar 2009 trat das Handelsgericht des Kantons Zürich auf die Eventualwiderklage des Beschwerdegegners nicht ein (Dispositiv-Ziffer 1). Die im Massnahmeverfahren mit Verfügung vom 29. Mai 2006 angeordneten vorsorglichen Massnahmen hob es wieder auf und auferlegte die Verfahrenskosten für das Massnahmeverfahren dem Beschwerdeführer (Dispositiv-Ziffern 2-5). Mit Urteil vom gleichen Tag wies das Handelsgericht die Klage des Beschwerdeführers ab.
Das Handelsgericht erwog, dass Sterne im Zusammenhang mit der Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen dem Gemeingut angehörten und daher vom Markenschutz ausgeschlossen seien. Es brachte hierzu die folgenden drei selbständigen Eventualbegründungen vor: Erstens dienten Sterne für Beherbergungseinrichtungen als blosse Beschaffenheitsangaben im Sinne der Bezeichnung von Qualitätsstufen. Zweitens könnten Sterne auch als elementare (einfache, primitive) Zeichen gesehen werden, die im Markt vielfältig Verwendung fänden, weshalb ihnen die Unterscheidungskraft abgehe. Schliesslich könne man Sterne auch als Freizeichen betrachten, da sie für die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen infolge allgemein bekannter Verwendung für den gleichen Zweck durch diverse Marktteilnehmer während Jahrzenten die Kennzeichnungskraft verloren hätten.
Eine allenfalls demoskopisch feststellbare Verkehrsdurchsetzung ändere zudem nichts an der Schutzlosigkeit, da vor und nach 1979, als der Beschwerdeführer seinen ersten Hotelführer auf den Markt brachte, Sterne als Klassifizierungsmittel für Hotels und andere Beherbergungseinrichtungen durch diverse Anbieter verwendet worden seien, und zwar immer mit den fünf Kategorien und bis in die jüngste Zeit. Vielmehr sei eine überragende Popularität der Klassifizierung mittels Sternen festzustellen, die historisch und aktuell den Tourismusmarkt im Allgemeinen und den Markt für Beherbergungsmöglichkeiten im Besonderen präge. In Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen bejahte das Handelsgericht deshalb ein absolutes Freihaltebedürfnis. Entsprechend könne den Sternen in den Klagemarken keine besondere Kennzeichnungskraft zugemessen werden. Den Klagemarken komme daher in ihrer Gesamtwirkung nur ein geringer Schutzbereich zu. Die optischen Unterschiede im Vergleich zu den Zeichen des Beschwerdegegners seien erheblich, wobei nicht zuletzt Namen und Logo des Beschwerdegegners unterscheidend wirkten. Das Handelsgericht verneinte daher eine Verwechslungsgefahr. Auch aus Sicht des Lauterkeitsrechts sei keine Rechtsverletzung auszumachen.

B.c. Auf vom Beschwerdeführer erhobene Nichtigkeitsbeschwerde hin strich das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Zirkulationsbeschluss vom 25. Mai 2010 die folgenden zwei Sätze in Erwägung IV.1.da (Seite 21 f.) des Entscheids des Handelsgerichts vom 6. Februar 2009, zumal das Handelsgericht hinsichtlich dieser Frage kein Beweisverfahren durchgeführt habe:
Ïso stellen Sterne notorisch seit Jahrzehnten - auch lange vor Beginn der einschlägigen klägerischen Aktivitäten im Jahre 1979 - das gängigste Klassifizierungs- bzw. Qualitätssymbol von Hotelbetrieben dar.¨

sowie
Die Notorietät findet im Übrigen ihren Ausdruck auch in den vom Beklagten angeführten Beispielen und eingereichten Belegen.¨
Im Übrigen wies das Kassationsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintreten konnte.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegte das Kassationsgericht zu 4/5 dem Beschwerdeführer und zu 1/5 dem Beschwerdegegner. Zudem verpflichtete es den Beschwerdeführer, dem Beschwerdegegner eine entsprechend reduzierte Prozessentschädigung zu entrichten.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, es seien der Beschluss (Dispositiv-Ziffern 2-5) und das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 6. Februar 2009 sowie - soweit dadurch die Nichtigkeitsbeschwerde nicht gutgeheissen wurde - der Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Mai 2010 aufzuheben, und es sei die Klage gutzuheissen.
Der Beschwerdegegner beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Handelsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Kassationsgericht hat sich zur Anfechtung des Kostenpunkts geäussert, im Übrigen ebenfalls auf eine Stellungnahme verzichtet.
Mit Eingabe vom 3. Dezember 2010 nahm der Beschwerdeführer zur Beschwerdeantwort Stellung.

D.
Mit Verfügung vom 23. Juli 2010 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer hat sowohl den Entscheid des Handelsgerichts vom 6. Februar 2009 als auch den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts vom 25. Mai 2010 beim Bundesgericht angefochten. Dies ist grundsätzlich zulässig und die Beschwerdefrist ist auch bezüglich des handelsgerichtlichen Entscheids gewahrt (Art. 100 aAbs. 6 BGG [AS 2006 1234], der auf das vorliegende Beschwerdeverfahren noch anwendbar ist, zumal der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts vor Aufhebung dieser Bestimmung eröffnet worden ist [vgl. Art. 405 Abs. 1 ZPO; SR 272]).

1.2. Damit ein kantonaler Entscheid mit Beschwerde in Zivilsachen angefochten werden kann, muss der Instanzenzug im Kanton erschöpft sein (Art. 75 Abs. 1 BGG). Für Rügen, die mit der Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden können, darf kein kantonales Rechtsmittel mehr offen stehen (BGE 134 III 524 E. 1.3 S. 527). Auf Rügen, die mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde einer weiteren kantonalen Instanz hätten vorgetragen werden können, ist mangels Letztinstanzlichkeit nicht einzutreten.
Der Beschwerdeführer kann das Urteil des Handelsgerichts somit nur insoweit anfechten, als im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen zulässige Rügen dem Kassationsgericht nicht unterbreitet werden konnten (vgl. BGE 134 III 92 E. 1.1 S. 93). Gegen den handelsgerichtlichen Entscheid stand im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem die Rüge der aktenwidrigen bzw. willkürlichen tatsächlichen Feststellung sowie der Verletzung verschiedener verfassungsmässiger Rechte (wie etwa Art. 8, 9, 29 oder 30 BV) offen (§ 281 der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 [ZPO/ZH; LS 271]).

1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen). Eine qualifizierte

Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116 II 745 E. 3 S. 749).

1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

1.5. Die Beschwerde vermag diesen Anforderungen teilweise nicht zu genügen.

1.5.1. Der Beschwerdeführer erklärt, neben dem handelsgerichtlichen Entscheid auch den Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts anzufechten; seiner Beschwerde lassen sich jedoch keine hinreichend begründeten Rügen gegen den Entscheid des Kassationsgerichts entnehmen. Zwar kritisiert er vereinzelt die kassationsgerichtlichen Erwägungen, zeigt aber nicht auf, inwiefern damit seine verfassungsmässigen Rechte verletzt worden wären. So rügt er etwa die Beweiswürdigung des Handelsgerichts mit ausführlicher Begründung als willkürlich, wirft allerdings dem Kassationsgericht, das auf seine Rüge nicht eingetreten ist, bloss pauschal Willkür sowie eine Gehörsverletzung vor, ohne mit Aktenhinweisen aufzuzeigen, welche konkreten Vorbringen im kantonalen Verfahren übergangen worden sei sollen und inwiefern seine Rügen aus verfassungsrechtlicher Sicht eine inhaltliche Prüfung durch das Kassationsgericht erfordert hätten. Mit der blossen Bemerkung, hinsichtlich der behaupteten Verkehrsdurchsetzung seien die Feststellungen des Handelsgerichts ẅehr wohl als willkürliche Beweiswürdigung und Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör zu werten~~,~~ erhebt er keine hinreichend begründete Rüge gegen das Nichteintreten des
Kassationsgerichts. Auch im Zusammenhang mit den Marken des Beschwerdegegners kritisiert er lediglich in appellatorischer Weise den Entscheid des Handelsgerichts, um damit zu schliessen, diese Beweiswürdigung sei ẅehr wohl willkürlich und hätte vom Kassationsgericht beanstandet werden müssen~~,~~ setzt sich jedoch nicht mit den Erwägungen des Kassationsgerichts auseinander.
Mit Ausnahme der Anfechtung der kassationsgerichtlichen Kostenverlegung ist auf die Rügen des Beschwerdeführers gegen das Urteil des Kassationsgerichts nicht einzutreten. Entsprechend kann auf seine Rügen, das Handelsgericht habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich festgestellt (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG) oder es habe die Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt, mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG) ebenfalls nicht eingetreten werden, da diese nach § 281 ZPO/ZH zunächst dem Kassationsgericht zu unterbreiten gewesen wären. So ist der Beschwerdeführer etwa nicht zu hören mit der Rüge, die Feststellungen des Handelsgerichts im Zusammenhang mit der Verwendung von Klassifikationssternen durch den Schweizer Tourismus-Verband seien sachverhaltswidrig und willkürlich. Ebenso wenig kann auf den Vorwurf eingegangen werden, die Berücksichtigung der von Hotelbetrieben selbst verliehenen Sterne, die handelsgerichtliche Gleichsetzung der Klassifikationssterne mit einem Symbol sowie die Annahme eines Freihaltebedürfnisses beruhten auf einer willkürlichen Beweiswürdigung.

1.5.2. Der Beschwerdeführer weicht in seiner Beschwerdebegründung dennoch in zahlreichen Punkten von den tatsächlichen Feststellungen des Entscheids des Handelsgerichts ab oder erweitert diese, teilweiseunter Verweis auf verschiedenste Akten des kantonalen Verfahrens.
So bringt er etwa vor, es sei seinen Anstrengungen zuzuschreiben, dass eine bestimmte Anzahl Hotelsterne in der Schweiz überhaupt einer bestimmten Qualitätsstufe zugeordnet werde. Dies entspricht auch unter Berücksichtigung der Streichung zweier Sätze in den handelsgerichtlichen Erwägungen durch das Kassationsgericht nicht dem für das Bundesgericht massgeblichen Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Ergänzung des Sachverhalts ist unzulässig und lässt sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht mit dem Hinweis darauf rechtfertigen, es finde sich in den Akten keine andere Erklärung für die in der Zwischenzeit eingetretene Notorietät der Klassifikationssterne, als die steten Klassifikationsbemühungen des Beschwerdeführers seit 1979 gegenüber seinen tausenden Mitgliedern und dem Publikum. Der Beschwerdeführer verkennt die Sachverhaltsbindung des Bundesgerichts, wenn er verschiedentlich unter Verweis auf den angeblich unbestritten gebliebenen SachverhaltBehauptungen aufstellt, die sich den angefochtenen Entscheiden nicht entnehmen lassen. Entsprechend ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren auch nach den beiden vom Kassationsgericht verfügten Streichungen nicht davon auszugehen, dass vor der Einführung der
Sternenklassifikation des Beschwerdeführers im Jahr 1979 Sterne in der Schweiz für Beherbergungsbetriebe ungebräuchlich gewesen wären oder dass der Beschwerdeführer für die Sinngebung dieser Symbole verantwortlich gewesen wäre. Das Handelsgericht hat in tatsächlicher Hinsicht vielmehr festgehalten, dass vor und nach dem Jahr 1979 (als der Beschwerdeführer seinen ersten Hotelführer auf den Markt brachte) Sterne - und zwar mit den fünf Kategorien - als Klassifizierungsmittel für Hotels und andere Beherbergungseinrichtungen durch diverse Anbieter verwendet worden seien.
Der Beschwerdeführer behauptet sodann im Zusammenhang mit der Frage des Freihaltebedürfnisses unter Verweis auf verschiedenste Aktenstücke des kantonalen Verfahrens, das Handelsgericht habe die Aussagen des Beschwerdegegners im Zusammenhang mit seiner HOT-C-Klassifikation ... ausgeblendet, obwohl diese durchaus erwähnenswertseien und legt dem Bundesgericht seine Sicht der Dinge in Bezug auf die Verwendung alternativer Zeichen durch den Beschwerdegegner dar. Die entsprechenden Vorbringen haben ebenfalls unbeachtet zu bleiben.
Der Beschwerdeführer bringt zudem vor, der Vermerk des Handelsgerichts, auch der Schweizer Tourismus-Verband (STV) verwende das Sternensystem, berechtige ihn nach Art. 99 Abs. 1 BGG, neu einen im April 2008 zwischen ihm und dem STV abgeschlossenen Lizenzvertrag als Beweismittel vorzulegen. Er zeigt jedoch weder auf noch ist ersichtlich, inwiefern der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts Anlass zur Einreichung des neuen Beweismittel sowie zu seinen damit verbundenen neuen Behauptungen geben würde. Diese müssen von vornherein ausser Betracht bleiben.

1.5.3. Auch in seiner weiteren Beschwerdebegründung weicht der Beschwerdeführer über weite Strecken von den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ab oder erweitert diese, als ob dem Bundesgericht eine freie Prüfung sämtlicher Tat- und Rechtsfragen zukäme. So schildert er etwa in seinen Ausführungen zu den Marken des Beschwerdegegners die Umstände, in denen diese Marken zur Kenntnis genommen werden, aus seiner Sicht, ohne sich mit den konkreten Erwägungen des Handelsgerichts auseinanderzusetzen. Hinsichtlich der geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche legt der Beschwerdeführer die angeblich unlauteren Absichten und die Hintergründe der Lancierung des Klassifikationssystems des Beschwerdegegners unter Verweis auf zahlreiche Aktenstücke des kantonalen Verfahrens aus seiner Sicht dar, als ob das Bundesgericht die Klage von Grund auf neu beurteilen könnte.
Soweit der Beschwerdeführer seine Rügen auf einen Sachverhalt stützt, der von den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen abweicht, ist er nicht zu hören. Da die Beschwerdeschrift in unzulässiger Weise tatsächliche und rechtliche Vorbringen vermengt, ist auf seine Vorbringen nur insoweit einzugehen, als daraus wenigstens sinngemäss erkennbar ist, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid des Handelsgerichts verletzt sein sollen, wenn die verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid zugrunde gelegt werden (Art. 105 Abs. 1 BGG).

2.
Der Beschwerdeführer rügt die Begründung des Handelsgerichts, wonach Sterne für die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen als Zeichen des Gemeinguts nach Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) vom Marken-

schutz ausgeschlossen seien, als bundesrechtswidrig.

2.1. Das Handelsgericht erkannte in den vom Beschwerdeführer beanspruchten Sternen blosse Beschaffenheitsangaben im Sinne der Bezeichnung von Qualitätsstufen. Die Funktion der Sterne beschränke sich im Zusammenhang mit Beherbergungseinrichtungen darauf, das Produkt zu beschreiben. Bei einem Hinweis auf ein Dreisterne-Hotel denke man unwillkürlich an Mittelklasse, sei von einem Viersterne-Hotel die Rede, an einen erstklassigen Betrieb, und bei einem Fünfsterne-Hotel an ein Luxusetablissement.

2.2. Der Beschwerdeführer wendet zu Unrecht ein, diese Erwägung laufe letztlich darauf hinaus, ihm den Erfolg seiner Hotelklassifikation vorzuwerfen, zumal sich aus den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheids nicht ergibt, dass es seinen Anstrengungen zuzuschreiben wäre, dass eine bestimmte Anzahl Hotelsterne in der Schweiz überhaupt einer bestimmten Qualitätsstufe zugeordnet wird. Vielmehr stellte das Handelsgericht fest, dass der Beschwerdeführer selber nicht behaupte, er habe auch nur schon für den Schweizer Markt als Erster die Idee gehabt, Sterne für die Klassifizierung von Hotels zu verwenden. Zudem sei die Behauptung des Beschwerdegegners unbestritten geblieben, wonach Sterne seit Jahrzehnten (auch vor 1979) von Dritten für die Klassifizierung von Hotelbetrieben verwendet worden seien.
Die Überlegung des Handelsgerichts, die Sterne würden von den massgeblichen Verkehrskreisen als blosse Beschaffenheitsangabe aufgefasst, ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden. Es hat zutreffend erkannt, dass auch der Garantiemarke (Art. 21 MSchG) eine Unterscheidungsfunktion zukommt und das entsprechende Zeichen daher nur schutzfähig ist, wenn es unterscheidungskräftig ist, indem es zwar nicht das Angebot eines einzelnen Unternehmens, jedoch dasjenige einer Gruppe von Unternehmen zu kennzeichnen und individualisieren vermag (BGE 131 III 495 E. 4 S. 501 ff.).

2.3. Die vom Beschwerdeführer eingetragenen Zeichen bestehen unter anderem aus einem oder mehreren Sternen, weisen jedoch weitere Wortbestandteile sowie graphische Elemente auf. Mit dem Handelsgericht ist davon auszugehen, dass die Verwendung von einem bis fünf Sternen für sich allein von den massgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit Beherbergungseinrichtungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand ummittelbar als Hinweis auf die Qualitätsstufe der entsprechenden Einrichtung verstanden wird. Bei drei Sternen wird das Durchschnittspublikum von einem Hotelbetrieb der Mittelklasse ausgehen, bei fünf Sternen wird es unweigerlich an ein Luxushotel denken. Der beschreibende Charakter der Sterne ist für die Nachfrager von Beherbergungseinrichtungen unmittelbar erkennbar. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht gilt dies selbst unter der Annahme, dass bei Garantiemarken hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Vergleich zu Individualmarken herabgesetzte Anforderungen gelten (vgl. BGE 131 III 495 E. 4 S. 502). Einzig aufgrund der Verwendung von Sternen, ohne weitere kennzeichnungskräftige Wort- oder Bildelemente, kann das angesprochene Publikum darin keinen Hinweis auf eine bestimmte Gruppe von Unternehmen
erkennen und nimmt die Sterne demnach nicht als Marke wahr.
Die Sterne gehören daher im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeführer beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut und sind für sich allein betrachtet nach Art. 2 lit. a MSchG grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.

3.

3.1. Zeichen, die zum Gemeingut gehören, können grundsätzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320). Auch bei Garantiemarken ist nicht auszuschliessen, dass ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen, das von verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines bestimmten Markenreglements für ein Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt (SIMON HOLZER, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, N. 21 Vorbemerkungen Art. 21-27 MSchG; DERSELBE, Anmerkung zu Ëelsenkeller, sic! 11/2005 S. 814; CLAUDIA MARADAN, La marque de garantie au secours des indications de provenance suisses: fausse bonne idée- sic! 1/2005 S. 10; LORENZ HIRT, Garantiert schweizerisch - Kontrolliert schweizerisch: Tatsächlich ein Widerspruch- sic! 6/2005 S. 497; a.M. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1796, der allerdings der Garantiemarke auch keine Unterscheidungsfunktion zuer-

kennt [Rz. 1794]). Dabei genügt es im Hinblick auf die Doppelfunktion (Garantie- und Unterscheidungsfunktion)
der Garantiemarke (dazu BGE 131 III 495 E. 4 S. 501 ff.), dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf eine Gruppe verstanden wird, deren Mitglieder dem Publikum in der Regel unbekannt sein dürften (HOLZER, a.a.O., N. 21 Vorbemerkungen Art. 21-27 MSchG).

3.2. Das Handelsgericht hat den Einwand der Verkehrsdurchsetzung des Beschwerdeführers für unbehelflich erachtet. Es erwog, dass auch eine allfällige demoskopisch feststellbare Verkehrsdurchsetzung nicht dazu führen würde, dass der Beschwerdeführer die Verwendung von Sternen für die Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben monopolisieren könnte. Es stellte hierzu in tatsächlicher Hinsicht darauf ab, dass vor und nach dem Jahr 1979, als der Beschwerdeführer seinen ersten Hotelführer auf den Markt brachte, Sterne als Klassifizierungsmittel für Hotels und andere Beherbergungseinrichtungen von diversen Anbietern verwendet worden seien, und zwar immer mit den fünf Kategorien. Dies sei zudem bis in die jüngste Zeit der Fall. Im Weiteren sei im Hotelbereich offensichtlich, dass bekannte in der Schweiz operierende Tourismusanbieter Klassifizierungen von in- und ausländischen Hotels mittels Sternen vornähmen. Sodann könnten über diverse Internetseiten Hotels in der Schweiz gebucht werden, wobei diese von den jeweiligen Anbietern mit Sternen klassifiziert würden. Auch würden sich einzelne Hotels unangefochten selber Sterne verleihen, und es sei unstrittig, dass in über die Hotellerie hinausgehenden Tourismusbereichen (Parahotellerie, Bed
and Breakfast, Bus- und Schiffsreisen sowie Camping) das Sternensystem ebenfalls gebraucht werde.
Das Handelsgericht hielt gestützt darauf dafür, dass im Bereich der Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen nur Sterne einen selbstverständlichen Aussagegehalt hätten, worauf seinerzeit auch der Beschwerdeführer habe aufbauen können. Kein anderes Symbol habe in diesem Bereich eine auch nur annähernd ähnliche Aussagekraft. Aufgrund der überragenden Popularität der Klassifizierung mittels Sternen, wie sie historisch und aktuell den Tourismusmarkt im Allgemeinen und den Markt für Beherbergungseinrichtungen im Besonderen präge, bejahte das Handelsgericht ein absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen.

3.3. Auch bei der Garantiemarke ist grundsätzlich das Freihaltebedürfnis eines bestimmten Zeichens zu berücksichtigen, wobei unter anderem dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass die Garantiemarke von Gesetzes wegen (Art. 21 Abs. 3 MSchG) über einen offenen Benutzerkreis verfügt (HOLZER, a.a.O., N. 13 f. Vorbemerkungen Art. 21-27 MSchG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke ausschliesst, nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann auch für ein banal erscheinendes Zeichen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 321; 131 III 121 E. 4.4 S. 130).

3.4. Im zu beurteilenden Fall hat das Handelsgericht die Frage der Erforderlichkeit der Verwendung von Sternen unter Berücksichtigung der konkreten Marktverhältnisse und aus Sicht der Konkurrenten geprüft. Es hat dabei in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass die Sterne zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen seit Jahrzehnten von verschiedensten Marktteilnehmern verwendet werden. Es hat zudem in nachvollziehbarer Weise aufgezeigt, dass die Mitkonkurrenten für diese Produkte auf die Verwendung von Sternen angewiesen sind, da ihnen keine gleichbedeutenden Zeichen mit einer nur annähernd ähnlichen Aussagekraft zur Verfügung stehen. Dabei hat es berücksichtigt, dass seinerzeit auch der Beschwerdeführer auf den selbstverständlichen Aussagegehalt der Sterne im Bereich der Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen hat aufbauen können und diesen nicht etwa durch eigene Anstrengungen herbeigeführt hat.
Das Handelsgericht hat die von einzelnen Marktteilnehmern sowie vom Beschwerdegegner teilweise verwendeten unterschiedlichen Zeichen (wie etwa Sennenkäppi, Münzen, Kreise, Striche, Kugeln oder Alphörner) berücksichtigt und dafür gehalten, dass die jeweiligen Anbieter ihrer Bewertung damit eine persönlichere Note gäben und damit auch sich selbst hervorheben. Es hat diese Zeichen angesichts der festgestellten überragenden Popularität der Klassifizierung mittels Sternen, wie sie bereits seit langem und noch heute den Markt für Be-

herbergungsmöglichkeiten prägen, jedoch als nicht annähernd gleichwertig erachtet.
Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern gleichwertige Alternativen zur Verwendung von Sternen zur Verfügung stünden. Unter Berücksichtigung der herausragenden Bedeutung für die vom Beschwerdeführer beanspruchten Dienstleistungen kann keines der vereinzelt festgestellten abweichenden Zeichen als im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gleichwertig betrachtet werden. Das allgemeine Interesse der Konkurrenten an einer freien Gestaltung des eigenen Marktauftritts ist in diesem Fall stärker zu gewichten als das Risiko, dass ein allenfalls vom Beschwerdeführer geschaffener Goodwill von Dritten mitverwendet werden könnte (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 260 f.). Das Handelsgericht ist ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen, dass die Verwendung der im Tourismus- und Hotelleriemarkt verbreiteten und vielfältig verwendeten Sterne nicht monopolisiert werden darf.
Daran ändert entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch der Umstand nichts, dass die von ihm eingetragenen Garantiemarken nach Art. 21 Abs. 3 MSchG gegen angemessenes Entgelt von jedermann verwendet werden könnten. Wie das Handelsgericht zutreffend erkannt hat, kommt der Verwendung von einem bis fünf Sternen trotz des unmittelbar beschreibenden Sinngehalts eine gewisse Beliebigkeit und Unschärfe zu. Eindeutig bestimmte, geschweige denn verbindliche Kriterien für die Zuordnung von Sternensymbolen für Beherbergungseinrichtungen bestehen in der Schweiz nicht. Entsprechend ist die Ausgestaltung des Markenreglements im zu beurteilenden Fall nicht geeignet, das Freihaltebedürfnis zu beseitigen. Der Beschwerdeführer kann durch die Eintragung seiner Garantiemarken keinen Ausschliesslichkeitsanspruch an Sternen in Alleinstellung erheben, der es den zahlreichen anderen Marktteilnehmern verunmöglichen würde, für die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ebenfalls die in der Branche verbreiteten Sterne in fünf Kategorien zu verwenden. Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer nicht Sterne in Alleinstellung als Garantiemarken eingetragen, sondern Wort-/Bildzeichen, die sich unter anderem aus einem bis fünf Sternen zusammensetzen.
Nur für die Benützung dieser registrierten Zeichen stünde Mitkonkurrenten nach Art. 21 Abs. 3 MSchG die Möglichkeit zum Gebrauch offen. Der Einwand des offenen Benutzerkreises vermag das absolute Freihaltebedürfnis vorliegend jedenfalls nicht zu beseitigen.
Dem Handelsgericht ist damit keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn es in Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ein absolutes Freihaltebedürfnis bejahte.

4.

4.1. Nachdem sich ergeben hat, dass an den Sternen in Alleinstellung kein markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsanspruch besteht, kann diesem Markenbestandteil der vom Beschwerdeführer eingetragenen Marken Nrn. 531 266 - 531 269 sowie Nr. 531 250 bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit mit den Wort-/Bildmarken des Beschwerdegegners keine besondere Bedeutung zugemessen werden. Der Schutz des Markenzeichens ist in diesem Umfang eingeschränkt (DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, N. 188 zu Art. 2 lit. a MSchG).

4.2. Das Handelsgericht hat zutreffend erwogen, dass auch die weiteren Merkmale der Klagemarken (Kreuz sowie Wortbestandteil Ḧotel̈) Gemeingut seien, weshalb den Marken des Beschwerdeführers nur ein geringer Schutzbereich zukomme. Auch wenn die zum Vergleich stehenden Zeichen mit den Sternen, dem Kreuz sowie dem Wort Ḧotelb̈zw. G̈arniẅeitgehend die gleichen (kennzeichnungsschwachen) Elemente aufweisen, lassen sich in ihrer grafischen Darstellung erhebliche Unterschiede feststellen. Die Marken des Beschwerdeführers werden durch die eckigen Formen und den ausgefüllten horizontalen Balken in der Mitte dominiert, während der Gesamteindruck der beanstandeten Zeichen durch die Kreisform, das geschwungene Hintergrundmotiv sowie die Anordnung der Sterne geprägt wird, die wiederum einen Kreis andeutet. Damit heben sich die Marken des Beschwerdegegners trotz Umrahmung gesamthaft deutlich von denjenigen des Beschwerdeführers ab. Unter Berücksichtigung der kennzeichnungsschwachen Einzelelemente unterscheidet sich der Gesamteindruck, den die verglichenen Zeichen hinterlassen, erheblich, auch wenn diese aus einer gewissen Distanz betrachtet werden. Sowohl im Eingangsbereich eines Hotels als auch bei einer Internetbuchung oder einem Katalog
sind die Unterschiede aus Sicht des Durchschnittspublikums genügend ausgeprägt, um eine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist im Übrigen die Erwägung des Handelsgerichts nicht unhaltbar, wonach auch die Verwendung von Namen und Logo des

Beschwerdeführers unterscheidend wirken, obwohl deren Darstellung im Vergleich zu den übrigen Markenbestandteilen bedeutend kleiner ausfällt. Auch wenn dieses Element aus einer gewissen Distanz nicht mehr gelesen werden kann, ist es dennoch als Logo erkennbar.
Gesamthaft liegen die Zeichen des Beschwerdegegners ausserhalb des Schutzbereichs der Klagemarken, weshalb dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen ist, wenn es eine Verwechslungsgefahr selbst bei Identität der Dienstleistungen verneint hat.

5.
Das Handelsgericht hat die vom Beschwerdeführer gestützt auf verschiedene Bestimmungen des UWG (SR 241) geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche eingehend geprüft.

5.1. Es hat im Plan des Beschwerdegegners, unter Benutzung der angegriffenen Marken ein eigenes Bewertungssystem aufzubauen und anzubieten, jedoch kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten erkennen können. Es hat dabei auf den fehlenden markenrechtlichen Schutz hingewiesen und unter anderem berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner, indem er seine Zeichen mit seinem Logo versehen hat, das Zumutbare getan habe, um sich vom Beschwerdeführer abzugrenzen. Auch hat es in dem vom Beschwerdegegner geplanten Klassifikationssystem, das nicht bis in seine Einzelheiten deckungsgleich ist mit demjenigen des Beschwerdeführers, angesichts des Fehlens verbindlicher Kriterien oder Normen keine Unlauterkeit gesehen.
Entsprechend hat das Handelsgericht erwogen, dass der Beschwerdegegner mit der Verwendung seiner Marken für ein eigenes Bewertungssystem insbesondere keine rechtsrelevante Täuschung oder Irreführung bewirke oder solchen Fehlvorstellungen Vorschub leiste. Einen lauterkeitsrechtlichen Schutz der Sterne, deren Verwendung markenrechtlich gerade erlaubt ist, hat das Handelsgericht daher abgelehnt.

5.2. Der Beschwerdeführer begründet die von ihm behaupteten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche vor Bundesgericht in erster Linie mit markenrechtlichen Überlegungen, die sich als unzutreffend erwiesen haben. Er beruft sich dazu einmal mehr auf eine angeblich ¨uberragende Verkehrsgeltungsowie einen ëntsprechend grossen Schutzumfangder von ihm verwendeten Sterne in Alleinstellung und behauptet gestützt darauf eine Verwechslungsgefahr.
Im Übrigen legt der Beschwerdeführer unter Hinweis auf verschiedenste Aktenstücke des kantonalen Verfahrens seine Sicht der Dinge hinsichtlich der Absichten des Beschwerdegegners sowie dessen Bewertungssystem dar, ohne sich jedoch mit den konkreten Erwägungen des Handelsgerichts auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen worin eine Verletzung von Bundesrecht liegen soll (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG). Darauf ist nicht einzutreten.

6.
Der Beschwerdeführer wehrt sich schliesslich gegen die Kostenverlegung durch das Kassationsgericht.

6.1. Er macht geltend, die kassationsgerichtliche Kostenverlegung sei selbst für den Fall zu korrigieren, dass er im Übrigen mit seiner Beschwerde gegen den Zirkulationsbeschluss vom 25. Mai 2010 nicht durchdringen sollte.
Das Kassationsgericht habe erwogen, mit der verfügten Streichung im angefochtenen Entscheid des Handelsgerichts habe der Beschwerdeführer in einem nicht allzu bedeutenden Teil obsiegt, weshalb ihm die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu 4/5 aufzuerlegen seien. Damit habe das Kassationsgericht übersehen, dass der Beschwerdegegner mit zwei von drei Anträgen unterlegen sei, zumal dieser mit Beschwerdeantwort vom 29. April 2009 nebst der Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde den Entzug der aufschiebenden Wirkung und eventualiter die Auferlegung einer weiteren Sicherheitsleistung zu Lasten des Beschwerdeführers beantragt habe. Mit Verfügung vom 3. Juni 2009 habe der Kassationsgerichtspräsident beide Anträge in Übereinstimmung mit den Begehren des Beschwerdeführers abgewiesen. Aus den Erwägungen des Kassationsgerichts ergebe sich, dass dieser Sachverhalt schlicht übersehen und demzufolge bei der Kostenverteilung nicht berücksichtigt worden sei. Insoweit habe das Kassationsgericht § 64 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 ZPO/ZH verletzt.

6.2. Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind unbegründet. Von einem offensichtlichen Versehen (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG), wie es der Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht, kann keine Rede sein. Wie das

Kassationsgericht in seiner Stellungnahme darlegt, ist es hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsregelung vom Grundsatz der Gesamterledigung bei Abschluss des Verfahrens ausgegangen und hat auf das Obsiegen bzw. Unterliegen in der Hauptsache, mithin die eigentlichen Rechtsmittelanträge, abgestellt. Ein offensichtliches Versehen ist daher entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht auszuschliessen.
Im Übrigen lässt sich den Ausführungen in der Beschwerde keine nach Art. 95 BGG zulässige Rüge entnehmen. Die Verteilung der Prozesskosten durch das Kassationsgericht richtete sich nach kantonalem Verfahrensrecht. Dessen Verletzung kann vor Bundesgericht nicht gerügt werden. Inwiefern die vom Beschwerdeführer genannten kantonalen Bestimmungen verfassungswidrig angewendet worden wären, legt er nicht dar (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG).
Der in der Beschwerde geäusserte Vorwurf, das Kassationsgericht habe die Kosten des Verfahrens unrichtig verteilt, stösst damit ins Leere.

7.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 12’000.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 14’000.– zu entschädigen.

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

Lausanne, 12. Januar 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann