



Kass.-Nr. AA040048/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Robert Karrer, Hans Michael Riemer, Dieter Zobl und Rudolf Ottomann sowie der Sekretär Jürg-Christian Hürlimann

Sitzungsbeschluss vom 27. September 2004

in Sachen

X AG,

...,

Klägerin und Beschwerdeführerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

gegen

Y AG,

...,

Beklagte und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

betreffend

Patent

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004 (HG010282/U/zs)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Mit Eingabe vom 3. August 2001 erhob die X AG beim Handelsgericht Klage gegen die Y AG mit folgendem Rechtsbegehren (HG act. 1 S. 2 f.):

- „1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu **untersagen**,
- 1.1. **Formulare** mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Polypropylen und eine der Karte zugewandte Haftschiicht aus Polyethylen umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschiicht aus Polyethylen auf dem Formular gehalten wird und die Haftschiicht so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;
- 1.2. **Laminate** aus - in dieser Reihenfolge - einer Polypropylenschicht (PP), einer Polyethylenschicht (PE), einer Polyethylenterephthalatschiicht (PET), einer Permanent-Haftkleberschiicht und einem Silikonpapier, bei welchen die Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polyethylenterephthalatschiicht zerstörungsfrei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,
besonders das Laminat „Quick Tag 3“,
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen;
besonders als Trägermaterial zur Herstellung von Formularen mit heraustrennbarer Karte anzubieten, zu verkaufen und in Verkehr zu bringen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Gericht zuhanden der Klägerin über ihre bisherigen Verkäufe von Formularen und Laminaten gemäss dem Rechtsbegehren 1 **Auskunft** zu geben, und zwar durch Erstellung einer schriftlichen chronologischen Aufstellung, aus der die Anzahl der verkauften Formulare und Lamine hervorgeht, aufge-

schlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge der gelieferten Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Preis, sowie die variablen Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den höheren der folgenden beiden Beträge zu zahlen:
- den Ertragsverlust, den die Klägerin durch die Verkäufe von Formularen und Laminaten gemäss dem Rechtsbegehren 1 durch die Beklagte erlitten hat;
 - die Gewinne, welche die Beklagte durch den Verkauf von Formularen und Laminaten gemäss dem Rechtsbegehren 1 erzielt hat, ermittelt aus den gesamten Verkaufserlösen, abzüglich der Summen der entsprechenden variablen Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.“

In einer Stellungnahme vom 29. März 2002 zu einzelnen Behauptungen in der Klageantwort im Hinblick auf eine angesetzte Referentenaudienz formulierte die Klägerin ihr Rechtsbegehren 1 neu (HG act. 12 S. 2 - 4):

- „1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu **untersagen**,
- 1.1. **Formulare** mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus ~~Polypropylen~~ und eine der Karte zugewandte Haftschrift aus ~~Polyethylen~~ umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschrift aus ~~Polyethylen~~ auf dem Formular gehalten wird und die Haftschrift so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;
- 1.1.1 besonders
- a. entweder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE) und eine der Karte zugewandte Haftschrift aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Be-

lassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschrift aus EVA im Formular gehalten wird, die Haftschrift beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;

- b. oder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Papier und Polyethylen (PE) und eine der Karte zugewandte Haftschrift aus silikonmodifiziertem Polyethylen umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschrift aus silikonmodifiziertem Polyethylen im Formular gehalten wird, die Haftschrift beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen;

- 1.2. **Laminate** aus - in dieser Reihenfolge - einer Trägerschicht Polypropylenschicht (PP), einer Haftschrift Polyethylenschicht (PE), einer Deckschicht, einer Permanent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polyethylenterephthalatschicht zerstörungsfrei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,

- 1.2.1 besonders

- a. entweder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Polyethylenterephthalatschicht (PET) Polypropylenschicht (PP), einer Polyethylenschicht (PE), einer Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Schicht Polyethylenschicht (PE), einer Polypropylen-Schicht (PP), einer Permanent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die EVA-Schicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polyethylenterephthalatschicht zerstörungsfrei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist, besonders das Laminat „Quick Tag 3“,
- b. oder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Papier-schicht Polypropylenschicht (PP), einer silikon-modifizierten Polyethylenschicht Polyethylenschicht (PE), einer Polypropylen-Schicht (PP), einer Permanent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die silikon-

modifizierte Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polyethylenterephthalatschicht zerstörungsfrei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,

besonders das Laminat „Quick Tag 4“

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen;

besonders als Trägermaterial zur Herstellung von Formularen mit heraustrennbarer Karte anzubieten, zu verkaufen und in Verkehr zu bringen.“

Die Rechtsbegehren 2 und 3 blieben unverändert.

Der Instruktionsrichter setzte in der Folge die vorgesehene Referentenaudienz ab, nahm die Eingabe der Klägerin vom 29. März 2002 als Replik entgegen und setzte der Klägerin Frist zur Ergänzung ihrer Replik an (Verfügung vom 8. April 2002; HG Prot. S. 5 - 7). Nachdem die Parteien die (vollständige) Replik und die Duplik erstattet hatten (HG act. 17 und 21) und die Klägerin zu neuen Behauptungen und Beilagen der Duplik Stellung nehmen konnte (HG act. 25), erfolgte am 3. April 2003 eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung (HG Prot. S. 11 - 19). Die Vergleichsgespräche führten zu keiner Einigung. Mit Beschluss vom 29. Juli 2003 liess das Handelsgericht die Klageänderung vom 29. März 2002 zu und wies die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik (HG act. 25) weitgehend aus dem Recht (HG act. 29).

Mit Urteil vom 26. Februar 2004 wies das Handelsgericht die Klage ab (HG act. 48 = KG act. 2). Gegen dieses Urteil führt die Klägerin Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht (KG act. 1) und Berufung beim Bundesgericht (HG Prot. S. 26 und KG act. 3).

2. Mit ihrer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Klägerin, es sei das genannte Urteil vom 26. Februar 2004 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Eventuell seien die Erwägungen II/3 a-f (S. 22 - 26 des angefochtenen Urteils) sowie die Worte „Streitpatent 1“

und „Streitpatent 2“ in der ganzen Urteilsbegründung zu streichen (KG act. 1 S. 2).

Die Beklage beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde, soweit auf diese eingetreten werde (KG act. 16). Das Handelsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG act. 6).

Mit Verfügung vom 31. März 2004 auferlegte der Präsident des Kassationsgerichts der Klägerin eine Prozesskaution von Fr. 40'000.-- (KG act. 4). Eine erste in diesem Zusammenhang von der Klägerin eingereichte Bankgarantie der Credit Suisse (KG act. 11) wies der Präsident mit Verfügung vom 15. April 2004 zurück. Die zweite eingereichte Bankgarantie vom 22. April 2004 (KG act. 15) wurde als genügend entgegengenommen.

II.

1. a) Das Handelsgericht hält fest, im Rechtsbegehren 1.1. sei nur von „Haftschicht“ die Rede, ohne weitere Konkretisierung. Dies sei unter dem Gesichtspunkt der genügenden Bestimmtheit des Rechtsbegehrens zulässig. Hingegen könne sich das Begehren nicht auf das Streitpatent 1 stützen: Unter „Haftschicht“ liessen sich auch Ausführungsformen subsumieren, bei denen die Haftschicht etwa aus Folien bestehe, die wegen Oberflächeneffekten aneinander hielten. Eine solche Ausführung beinhalte keinen Klebstoff und falle, wie auch die Beschwerdeführerin anerkenne (HG act. 25 S. 10 Ziff. 5.5, 4. Abs.), nicht unter das Streitpatent 1. Damit sei das Rechtsbegehren 1.1. - soweit es sich auf das Streitpatent 1 stütze - als über den Schutzbereich hinausgehend abzuweisen (KG act. 2 S. 14 f. Erw. II/2/a/aa/d).

Die Beschwerdeführerin rügt die Annahme des Handelsgerichts, dass Oberflächeneffekte Haftschichten im Sinne des Rechtsbegehrens 1.1. sein könnten, also solche, durch welche allein die Karte im Formular gehalten werde, als willkürliche tatsächliche Annahme im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO. Sie habe den Gegenstand

des Rechtsbegehrens 1.1. nicht nur durch den Begriff „Haftschicht“ definiert, sondern auch durch die weiteren Begriffe „ohne Belassung von Stanzstegen“ und „wobei die Karte allein durch die Haftschicht im Formular gehalten wird“. Dies schliesse die blosser Wirkung der Oberflächenkräfte aus, da solche Kräfte längst nicht genügen würden, um eine Karte ohne Stanzstege bei der Verarbeitung im Formular zu halten (KG act. 1 S. 6 Ziff. 3/3.1 - 3.3).

b) In Patentprozessen steht dem Bundesgericht auf Berufung hin eine gegenüber anderen Berufungsverfahren erweiterte Tatsachenprüfung zu. Das Bundesgericht kann die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck auch die erforderlichen Beweissmassnahmen treffen (Art. 67 Ziff. 1 OG; Messmer/Imboden. Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, S. 144 f., Ziff. 106).

Ob Oberflächenkräfte genügen können, um eine Karte ohne Stanzstege bei der Verarbeitung im Formular zu halten, und ob somit Haftschichten im Sinne der Umschreibung in Rechtsbegehren 1.1 auch solche sein könnten, welche nicht dem Streitpatent 1 entsprechen, ist eine tatsächliche Frage über technische Verhältnisse und somit vom Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüfbar. Damit ist eine diesbezügliche Willkürprüfung im kantonalen Kassationsverfahren ausgeschlossen (§ 285 ZPO). Auf die entsprechende Rüge ist nicht einzutreten.

2. a) Das Handelsgericht hält in Erwägung II/2/b/aa/g des angefochtenen Entscheids (KG act. 2 S. 17 unten) fest, es sei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin davon spreche, die Beschwerdegegnerin habe solche Formulare „verwendet“. Nachdem aber das Rechtsbegehren 1.1 lediglich das Verbot beinhalte, die Formulare „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“, falle die „Verwendung“, also die Benutzung als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher, nicht unter das Rechtsbegehren, so dass nicht abgeklärt werden müsse, ob die Beschwerdegegnerin eine solche Verwendung vornehme oder nicht.

Unter dem Titel der Verweigerung des rechtlichen Gehörs und der willkürlichen tatsächlichen Annahme rügt die Beschwerdeführerin, das Handelsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin habe die patentgemässen Formulare nur „als Abnehmerin bzw. Endverbraucherin“ verwendet. Das Handelsgericht verneine das Rechtsschutzinteresse zu Unrecht. Das Patent verschaffe gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerblich zu benützen. Als Benützen gälten gemäss Art. 8 Abs. 2 PatG neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr zu diesen Zwecken. „Verwenden (bzw. das gleichbedeutende „benützen“) sei also gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG der Oberbegriff zu „in Verkehr bringen“; „in Verkehr bringen“ sei ein Anwendungsfall von „verwenden“. Das Handelsgericht selbst brauche „verwenden“ und „benützen“ als Synonyme. Wenn das Handelsgericht das von der Beschwerdeführerin an einer Stelle eingesetzte Wort „verwenden“ einschränkend lediglich im Sinne von Benutzung „als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“ verstehe, sei dies eine willkürliche tatsächliche Annahme. Die Beschwerdeführerin stellt in der Folge fest, die Beschwerdegegnerin sei offensichtlich nicht die Abnehmerin oder Endverbraucherin der von ihr gehandelten Lamine: sie könne nicht als ihre eigene Abnehmerin handeln. Die Beschwerdegegnerin habe als Händlerin und nicht „als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“ gehandelt. Nach Treu und Glauben hätte das Handelsgericht mindestens das Rechtsbegehren umformulieren oder der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Umformulierung („verwenden“ oder „an Kunden abgeben“) geben müssen. Die richterliche Fragepflicht sei verletzt worden (KG act. 1 S. 7 - 9 Ziff. 4/4.1 - 4.6).

b) Was unter „benützen“ oder „verwenden“ im Sinne von Art. 8 PatG zu verstehen ist, richtete sich nach Bundesrecht. Entsprechende Rügen können mit Berufung beim Bundesgericht angebracht werden und sind deshalb nicht im kantonalen Kassationsverfahren zu prüfen (Art. 43 OG, § 285 ZPO).

Das Handelsgericht hat in der angefochtenen Erwägung nicht festgestellt, die Beschwerdegegnerin habe die fraglichen Formulare „verwendet“ im Sinne einer „Benutzung als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“, sondern vielmehr, dass eine

solche Verwendung nicht abgeklärt werden müsse, da Rechtsbegehren 1.1. nur das Verbot beinhalte, die Formulare „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“. Es hat somit die von der Beschwerdeführerin ihm unterstellte Annahme nicht getroffen. Damit zielt die entsprechende Willkür rüge ins Leere.

Inwiefern das Handelsgericht gegen Treu und Glauben gehandelt und die richterliche Fragepflicht verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich. Nachdem die Beschwerdeführerin selbst bestätigt, dass die Beschwerdegegnerin nicht Abnehmerin bzw. Endverbraucherin der fraglichen Formulare ist und das Handelsgericht durchaus erkannt hat, dass das angebehrte Verbot „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“ umfassen soll, ergab sich keine Veranlassung, das Rechtsbegehren ein weiteres Mal neu zu formulieren bzw. der Beschwerdeführerin Gelegenheit dazu zu bieten.

3. Die Beschwerdeführerin rügt, das Handelsgericht treffe die aktenwidrige tatsächliche Annahme, die Beschwerdegegnerin leite ihre Abnehmer nicht dazu an, die von ihr angebotenen Laminare für Kartenformulare mit stegloser Stanzung zu verwenden bzw. die Endabnehmer der Beschwerdegegnerin könnten mit den von der Beschwerdegegnerin gelieferten Laminaten auch Formulare mit Stanzstegen herstellen (KG act. 1 S. 9 f.. Ziff. 5/5.1 - 5.4).

Nach Art. 55 Abs. 1 lit. d OG kann beim Bundesgericht gerügt werden, die Feststellung einer nach dem Bundesrecht zu beurteilenden Tatsache durch die kantonale Instanz beruhe auf einem offensichtlichen Versehen, d.h. sie sei aktendwidrig. Diese Bestimmung entspricht der Aktendwidrigkeitsrüge im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO. Deshalb ist in Fällen, in denen die Berufung an das Bundesgericht gegeben ist, die Geltendmachung der Aktendwidrigkeitsrüge durch kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (Diether von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Aufl., Zürich 1986, S. 42). Vorliegend ist die Berufung an das Bundesgericht gegeben, weshalb auf die Aktendwidrigkeitsrüge im kantonalen Kassationsverfahren nicht einzutreten ist.

Auch unter dem Titel der willkürlichen tatsächlichen Annahme ist auf die Rüge nicht einzutreten. Die Frage, ob die Endabnehmer der Beschwerdegegnerin mit den von der Beschwerdegegnerin gelieferten Laminaten auch Formulare mit Stanzstegen herstellen könnten, ist technischer Art, weshalb im Patentprozess das Bundesgericht entsprechende tatsächliche Feststellungen überprüfen kann (Art. 67 Ziff. 1 OG).

4. a) In ihrer Replik erklärte die Beschwerdeführerin folgendes (HG act. 17 S. 18):

„8. Zukünftiges weiteres Patent der Klägerin

Aus dem Klagepatent ist durch Teilung eine weitere europäische Patentanmeldung entstanden, deren Gegenstand das Laminat als solches ist (siehe Rechtsbegehren 1.2). Für diese Anmeldung (Nr. 97 120 583.6-2304) liegt jetzt die Mitteilung nach Regel 51 (4) AO-EPÜ vor, mit welcher das Prüfungsverfahren positiv abgeschlossen wird. Die Klage wird auch auf dieses zu erwartende Patent gestützt werden.“

Mit der Stellungnahme zu neuen Behauptungen in der Duplik führte die Beschwerdeführerin aus, dass das Patent der Klägerin für das Laminat nun erteilt sei (HG act. 25 S. 16, zu Ziff. 8). Gleichzeitig reichte sie die entsprechende Europäische Patentschrift EP 836'953 vom 2. Oktober 2002 ein (HG act. 26/7).

Das Handelsgericht geht davon aus, die Beschwerdeführerin stütze ihre Klage auch auf dieses zweite Patent, denn einen anderen Grund für die Einreichung des zweiten Patents habe sie nicht angeführt. Sie habe bei Einreichung des zweiten Patents einzig auf Ziffer 8 der Duplik Bezug genommen, welche sich ihrerseits auf Ziffer 8 der Replik bezogen habe, wo die Beschwerdeführerin erklärt habe, die Klage werde auch auf dieses zu erwartende zweite Patent gestützt werden. Zudem sei dieses Patent auch notwendige Klagegrundlage für das in der Replik ausdrücklich im Zusammenhang mit dem zweiten Patent angesprochene Rechtsbegehren 1.2, denn der Antrag, generell zu verbieten, die Lamine „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“, könne nur gestützt werden auf ein Patent, welches die Lamine als solche zum Gegenstand habe. Dies sei beim zweiten Patent („Trägermaterial für ein Formular mit heraus-trennbarer Karte“) gegeben. Entsprechend diesem Sachverhalt sei davon auszu-

gehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Klage auch auf das Streitpatent 2 stütze (KG act. 2 S. 22 - 24, Erw. II/3a - c). In der Folge prüft das Handelsgericht die Klage unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patent und kommt zum Schluss, dass das Rechtsbegehren 1 auch nicht gestützt auf das Streitpatent 2 gutgeheissen werden könne (KG act. 2 S. 24 - 26. Erw. II/3d - f).

b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe das zweite Patent EP 836'953 in der Stellungnahme zur Duplik lediglich als obiter dictum erwähnt, jedoch nicht in diesem Prozess geltend machen wollen, denn dieser sei schon weit fortgeschritten gewesen. Deshalb habe sie auch mit keinem Wort begründet, dass und weshalb jenes zweite Patent durch die Formulare bzw. Lamine der Beschwerdeführerin verletzt werde. Prozesshandlungen der Parteien seien Gestaltungsakte. Diese seien grundsätzlich bedingungsfeindlich, könnten also auch nicht unter einer aufschiebenden Bedingung erfolgen. Prozessklärungen wie „ich werde die Klage zurückziehen, wenn ...“ oder „ich werde ein zweites Patent als Klagegrundlage in den Prozess einführen, wenn ...“ seien daher unwirksam. So sei dies auch die entsprechende Erklärung der Beschwerdeführerin am Schluss der Replik. Dies sei eine blosser unverbindliche Absichtserklärung, keine Gestaltungserklärung. Die ein halbes Jahr später erfolgte Erklärung „Dieses Patent ist nun erteilt.“ sei eine Mitteilung gewesen, aber wiederum keine Gestaltungserklärung. Wie die trockene Erklärung „Dieses Patent ist nun erteilt.“ in einer Rechtschrift, in welcher die Beschwerdeführerin ausschliesslich zu neuen Behauptungen in der Duplik habe Stellung nehmen können, nach Treu und Glauben zu verstehen gewesen sei, untersuche das Handelsgericht nicht. Es habe auch keine Rückfrage an die Beschwerdeführerin gestellt, obwohl zwischen der Erklärung und dem Urteil die Referentenaudienz stattgefunden habe. Die lakonische Erklärung „Dieses Patent ist nun erteilt“ habe nach Treu und Glauben nicht als Einbringung einer neuen Klagegrundlage verstanden werden können, denn diese Erklärung sei zusammenhanglos am Schluss einer Eingabe gestanden, die ausschliesslich zum Zweck der Stellungnahme zu Noven der Duplik gedient habe und auch so betitelt gewesen sei. Weiter sei die Beschwerdeführerin von einem in Patentprozessen erfahrenen Anwalt vertreten gewesen. Von einem solchen sei nicht anzunehmen, dass er eine Patentklage hängig mache, aber mit keine Wort

begründe, inwiefern die Handlungen der Beschwerdegegnerin unter das Patent fielen. Die Ansprüche des zweiten Patents seien nicht dieselben wie diejenigen des Klagepatents, und ihre weiteren Merkmale seien in den Rechtsschriften mit keinem Wort erwähnt worden. Die Begründung, inwiefern die Handlungen der Beschwerdegegnerin unter das (erste) Patent fielen, habe in den Rechtsschriften tatsächlich 32 Seiten ausgemacht (Klageschrift S. 4 - 14, Replik S. 6 -17, Stellungnahme zu neuen Behauptungen der Duplik S. 4 - 12). Wie es aussehe, wenn die Beschwerdeführerin ihre Klage tatsächlich ändere, lasse sich an der Replik ablesen, wo die Beschwerdeführerin dies bereits einmal getan habe, indem sie unter anderem einen zweiten Verletzungsgegenstand als Klagegegenstand eingeführt habe. Hier habe die Beschwerdeführerin ausdrücklich erklärt, sie ändere das Rechtsbegehren 1, und habe dem weiteren Verletzungsgegenstand („Quick Tag 4“) ganze Abschnitte der Begründung gewidmet. Bezeichnenderweise habe das Gericht bezüglich dieser Klageänderung in der Folge ausdrücklich erklärt, es lasse diese zu. Die Bemerkung der Beschwerdeführerin „Dieses Patent ist nun erteilt.“ sei hingegen nie als „Klageänderung“ erwähnt oder gar zugelassen worden. Offensichtlich deshalb habe das Handelsgericht die Notwendigkeit empfunden, den Einbezug eines weiteren Patent nicht als Klageänderung zu interpretieren, und zu diesem Zweck die Erwägung II/3d (KG act. 2 S. 24 f.) in die Begründung aufgenommen. Hätte das Handelsgericht den Satz als Einbringung eines weiteren Klagegrundes in der Form eines weiteren Patents verstanden, so hätte es die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme aufgefordert und auffordern müssen. Dies habe es, ganz im Sinne der Beschwerdeführerin, nicht getan.

Durch Einbezug des zweiten Patents entgegen dem erkennbaren Willen der Beschwerdeführerin habe das Gericht die Dispositionsmaxime verletzt. Jedenfalls habe es die richterliche Fragepflicht verletzt, wenn es den Satz „Dieses Patent ist nun erteilt.“ ohne Rückfrage beim Vertreter der Beschwerdeführerin als Einführung eines neuen Klagegrundes interpretiere und die Klage abgewiesen habe, ohne die Beschwerdeführerin zum Nachholen der offensichtlich vollständig fehlenden Begründung bezüglich des „neuen Klagegrundes“ aufgefordert zu haben (KG act. 1 S. 10 - 13 Ziff. 6/6.1 - 6.8).

c) Die Beschwerdeführerin verwies in der Replik auf das neue, damals erst angemeldete, aber noch nicht erteilte Europäische Patent bezüglich der Lamine und kündigte an, die Klage werde auch auf dieses gestützt werden (HG act. 17 S. 18). In ihrer Stellungnahme zur Duplik der Beschwerdegegnerin hielt die Beschwerdeführerin fest, dieses zweite Patent sei nun erteilt, und reichte dieses Patent ein (HG act. 25 S. 16). An der genannten Stelle bezieht sich die Beschwerdeführerin auf Ausführungen der Beschwerdegegnerin in der Duplik (HG act. 21 S. 28), welche sich wiederum auf die zitierten Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Replik bezüglich des angemeldeten zweiten Patents beziehen. Zweck des Einreichens einer Urkunde, hier eben des zweiten Patents, in einem gerichtlichen Verfahren ist üblicherweise, dass diese Beachtung findet. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme zur Duplik nicht festgehalten, dieses zweite Patent werde nur orientierungshalber eingereicht und sei im übrigen unbeachtlich bzw. die Klage nicht betreffend. Den Hinweis der Beschwerdeführerin auf das zweite angemeldete Patent und darauf, dass sich die Klage auch auf dieses stützen werde, verbunden mit dem Hinweis in der Stellungnahme zur Duplik, dieses Patent, auf welches sich die Beschwerdeführerin in der Replik berufen hatte, sei nun erteilt, und dem Einreichen dieses Patents, mag auf den ersten Blick die Vermutung zulassen, dass die Beschwerdeführerin ihre Klage auf beide Patente stütze. Allerdings ist die Erklärung, die Klage werde sich auch auf das zweite Patent stützen, offensichtlich eine auf die Zukunft gerichtete Absichtserklärung, erklärte doch die Beschwerdeführerin an der betreffenden Stelle nicht, die Klage stütze sich hiermit, d.h. mit der Erwähnung des zweiten Patent, auch auf dieses. Weiter begründete die Beschwerdeführerin weder in der Replik noch in der Stellungnahme zur Duplik, weshalb sich ihr Anspruch auch auf das zweite Patent stütze. Damit besteht ein unübersehbarer Unterschied zwischen der Einbringung des ersten Patent und derjenigen des zweiten Patent in den Prozess. Bezüglich des ersten Patent begründet die Beschwerdeführerin in mehreren Rechtsschriften und im Detail, weshalb sie ihren Anspruch auf dieses stütze. Dieses unterschiedliche Vorgehen der Beschwerdeführerin spricht dagegen oder lässt mindestens daran zweifeln, dass diese das zweite Patent ebenfalls als Anspruchsgrundlage in den vorliegenden Prozess eingelegt haben wollte. Hinzu

kommt, dass die Beschwerdeführerin bereits am 18. Juli 2003 bei einem andern Gericht, dem Handelsgericht des Kantons Aargau, eine weitere Klage gegen die Beschwerdegegnerin eingereicht hatte und sich diese auch auf das zweite Patent stützt. Dies war dem Handelsgericht aus der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 30. September 2003 (HG act. 35 S. 13) bekannt. Unter all diesen Umständen konnte das Handelsgericht nicht ohne weiteres davon ausgehen, die Beschwerdeführerin stütze ihre Klage auch auf das zweite Patent. Jedenfalls hätte das Handelsgericht, bevor es die Klage materiell anhand des zweiten Patents beurteilte, in Ausübung richterlicher Fragepflicht eine entsprechende Klarstellung der Beschwerdeführerin einholen müssen. Daran ändert auch die Feststellung des Handelsgerichts, das zweite Patent bilde eine notwendige Klagegrundlage für das in der Replik angesprochene Rechtsbegehren 1.2, weil der Antrag, generell zu verbieten, die Lamine „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“ nur auf ein Patent gestützt werden könne, welches diese Lamine als solche zum Gegenstand habe (KG act. 2 S. 23 f.), nichts. Die Beschwerdeführerin stützt das Klagebegehren 1.2 zunächst auf das Streitpatent 1 (Anstiftungstheorie), was das Handelsgericht im angefochtenen Urteil auch ausführlich behandelt (KG act. 2 S. 18 - 22).

Ob das Handelsgericht, wenn es den Satz „Dieses Patent ist nun erteilt.“ als Einbringen eines weiteren Klagegrundes in der Form eines weiteren Patents verstanden haben sollte, die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme hätte auffordern müssen, wie die Beschwerdeführerin vorbringt (KG act. 1 S. 12 Ziff. 6.5), kann dahingestellt bleiben, da dies die Gewährung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdegegnerin betrifft und die Beschwerdeführerin durch eine solche Unterlassung nicht beschwert wird.

Ob das Handelsgericht zu Recht annimmt, die vorliegende Klage betreffe materiellrechtlich individualisierte Rechtsbegehren und ob dies unter dem Gesichtspunkt von Art. 71 PatG nicht zutrefte, wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf patentrechtliche Lehre und bundesgerichtliche Rechtsprechung vorbringt (KG act. 1 S. 13 f. Ziff. 6.9), ist eine Frage der Anwendung von Bundesrecht und nicht im kantonalen Kassationsverfahren zu prüfen (Art. 43 OG, § 285 ZPO).

Indem das Handelsgericht - ohne Rückfrage bei der Beschwerdeführerin - die vorliegende Klage materiell auch unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patents beurteilt, obwohl unter den gegebenen Umständen nicht davon auszugehen ist, die Beschwerdeführerin stütze diese Klage auch auf das zweite Patent bzw. zumindest unübersehbare Zweifel daran bestehen müssen, setzt das Handelsgericht einen Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO (Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze).

5. Die Abweisung der Klage, soweit sie sich auf das Streitpatent 1 bezieht, ist vom festgestellten Nichtigkeitsgrund nicht betroffen. Das angefochtene Urteil ist deshalb nicht aufzuheben. Jedoch sind, entsprechend dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin (KG act. 1 S. 2 Antrag 2) und in teilweiser Guttheissung der Nichtigkeitsbeschwerde, die das „Streitpatent 2“ betreffenden Erwägungen, insbesondere die Erwägungen II/3 a - f (Urteil S. 22 - 26) zuhanden des bundesgerichtlichen Berufungsverfahrens zu streichen.

III.

Die Beschwerdeführerin obsiegt im Kassationsverfahren mit ihren Rügen bezüglich des Patents 2 und unterliegt bezüglich der weiteren Rügen und damit bezüglich Patent 1. Die Kosten des Kassationsverfahrens sind ausgangsgemäss den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Prozessentschädigungen sind bei dieser Kostenregelungen keine zuzusprechen (§ 68 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht beschliesst:

1. In teilweiser Guttheissung der Beschwerde werden zuhanden des Bundesgerichts die das „Streitpatent 2“ betreffenden Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004, insbesondere

die Erwägungen II/3 a-f, gestrichen.

Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:
Fr. 15000.-- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 394.-- Schreibgebühren,
Fr. 150.-- Zustellgebühren und Porti.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
4. Den Parteien werden keine Prozessentschädigungen zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: