



Kass.-Nr. AA050118/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Herbert Heeb,
Hans Michael Riemer, Dieter Zobl und Rudolf Ottomann sowie
der Sekretär Viktor Lieber

Zirkulationsbeschluss vom 26. Januar 2006

in Sachen

X. AG,

...,

Klägerin, Widerbeklagte und Beschwerdeführerin
vertreten durch Rechtsanwalt ...

...,

gegen

Y.,

...,

Beklagter, Widerkläger und Beschwerdegegner
vertreten durch Rechtsanwalt ...

...,

betreffend

Patent

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Teil-Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 3. Juni 2005 (HG920584)**

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Am 26. Oktober 1992 klagt die Beschwerdeführerin vor Handelsgericht gegen den Beschwerdegegner auf Feststellung der Nichtigkeit des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des Europäischen Patentes Nr. ----- ("Rohrschelle"). Der Beschwerdegegner erhob mit seiner Klageantwort Widerklage aus Verletzung des Streitpatentes durch die Beschwerdeführerin. Am 7. April 1997 fällte das Handelsgericht ein Teilurteil, womit es die Hauptklage abwies und in Gutheissung der Widerklage feststellte, dass die von der Beschwerdeführerin hergestellten und vertriebenen Rohrschellen das Patent des Beschwerdegegners verletzen; dementsprechend wurde das Unterlassungsbegehren des Beschwerdegegners geschützt und ein entsprechendes Verbot erlassen. Hinsichtlich des gleichzeitig vom Beschwerdegegner erhobenen Schadenersatzbegehrens wurde das Verfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über das Streitpatent und dessen Verletzung sistiert (HG act. 82).

Mit Beschluss vom 29. Mai 1998 hob das Kassationsgericht auf Nichtigkeitsbeschwerde der Beschwerdeführerin hin das Teilurteil auf und wies die Sache zur Neuurteilung an das Handelsgericht zurück (HG act. 89). Mit Teilurteil vom 13. Juli 1999 wies dieses die Haupt- bzw. Nichtigkeitsklage erneut ab, stellte die widerklageweise geltend gemachte Patentverletzung fest und erliess ein entsprechendes Verbot (HG act. 96). Auf eine dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde trat das Kassationsgericht am 23. Dezember 2000 nicht ein. Das Bundesgericht wies eine gegen das handelsgerichtliche Urteil erhobene Berufung am 12. April 2001 ab (HG act. 102 A und 103).

2. Am 11. Oktober 2002 hob der handelsgerichtliche Instruktionsrichter die Sistierung hinsichtlich des Schadenersatzbegehrens auf. In der Folge änderte der Beschwerdegegner seine Widerklage insofern ab, als er nunmehr im Sinne einer Stufenklage verlangte, die Beschwerdeführerin sei zunächst zur Auskunftserteilung/Rechnungslegung bezüglich der durch die Patentverletzung erzielten Gewin-

ne zu verpflichten und hernach sei ihm Gelegenheit zu geben, gestützt darauf sein Gewinnherausgabebegehren zu beziffern. Das Handelsgericht liess diese Widerklageänderung mit Beschluss vom 10. Juni bzw. (wiedererwägungsweise) 28. November 2003 zu und setzte der Beschwerdeführerin Frist zur Widerklageantwort an; eine dagegen von der Beschwerdeführerin erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht am 1. Juni 2004 abgewiesen, soweit darauf einzutreten war (Kass.-Nr. AA040017; HG act. 144).

3. Nach Durchführung des Schriftenwechsels zur Widerklage (betreffend das Begehren um Rechnungslegung) nahm das Handelsgericht mit Teil-Urteil vom 3. Juni 2005 zunächst von der Teilerkennung der Widerklage durch die Beschwerdeführerin Vormerk. Sodann verpflichtete es die Beschwerdeführerin in teilweiser Gutheissung der Widerklage, innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils über Vertrieb von Rohrschellen bestimmter Typen in der Schweiz und Liechtenstein zwischen 1992 bis Auskunftszeitpunkt bzw. daraus erzielten Gewinn Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB. Im weitergehenden Umfang wurden die Rechtsbegehren 1-3 der Widerklage abgewiesen (KG act. 2).

4. Gegen dieses Teilurteil richtet sich die vorliegende, rechtzeitig erhobene Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführerin beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 3).

Die Vorinstanz hat sich mit Eingabe vom 30. August 2005 zur Beschwerde vernehmen lassen (KG act. 7). Dazu hat sich die Beschwerdeführerin mit Eingabe geäußert (KG act. 14). Mit seiner (Abweisung der Beschwerde beantragenden, KG act. 15 S. 2) Beschwerdeantwort hatte der Beschwerdegegner ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zur Vernehmlassung (vgl. Ziff. 3 der Präsidialverfügung vom 8. September 2005).

5. Die Beschwerdeführerin hat gegen das angefochtene Teilurteil auch Berufung beim Bundesgericht eingelegt (KG act. 3).

II.

1. Gegen das angefochtene Teilurteil ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde gemäss § 281 ZPO ohne weiteres zulässig.

2. Das Handelsgericht hat für die in Frage stehende Gewinnherausgabe Art. 423 OR als anwendbar erachtet (Urteil S. 8). Im weiteren hat es - unter Hinweis auf BGE 129 III 422 E. 4 - Bösgläubigkeit auf Seiten des Geschäftsführers (hier: der Beschwerdeführerin) vorausgesetzt und hat diese im konkreten Fall aus folgenden Gründen als gegeben erachtet (Urteil S. 11):

"Die Klägerin wusste um das Streitpatent; es handelte sich dabei um ein europäisches, also geprüftes Patent, weshalb die Klägerin jedenfalls mit der Gültigkeit des Patentes rechnen musste. Zudem war die Klägerin vom Beklagten bezüglich der fraglichen Rohrschellen verwart worden (act. 1, S. 5f.), wusste also auch um die Verletzungsproblematik. Bei dieser Sachlage erfolgte die Patentverletzung durch die Klägerin jedenfalls fahrlässig und damit schuldhaft."

Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang geltend (Beschwerde Ziff. III/2, S. 4 ff.), das Handelsgericht verletze wesentliche Verfahrensgrundsätze und treffe eine aktenwidrige tatsächliche Annahme (§ 281 Ziff. 1 und 2 ZPO).

Ob die Beschwerdeführerin heute - nach erfolgter Teilerkennung des Rechnungslegungsanspruchs - überhaupt noch berechtigt ist, die Bösgläubigkeit in Frage zu stellen (was der Beschwerdegegner bestreitet, KG act. 15 S. 4 ff., 6, Rz 15), kann hier offen bleiben, weil die entsprechenden Rügen ohnehin unbegründet sind, wie sogleich zu zeigen ist.

2.1 Eine Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze erblickt die Beschwerdeführerin darin, dass es das Handelsgericht unterlassen habe, über die Frage der Bösgläubigkeit Beweis führen zu lassen (§ 133 ZPO) bzw. einen Be-

weisaufhebungsbeschluss zu erlassen (§ 136 ZPO). Das Handelsgericht verkenne den Rechtsbegriff der Bösgläubigkeit. Bösgläubig sei, wer wisse oder wissen müsse, dass sein Eingreifen (als Geschäftsführer) widerrechtlich und ohne Rechtfertigung erfolge. Das Handelsgericht meine offenbar, die Beschwerdeführerin habe um die Widerrechtlichkeit der (vom Beschwerdegegner behaupteten) Patentverletzung von Anfang an gewusst, weil sie mit der Gültigkeit des Patents habe rechnen müssen und um die "Verletzungsproblematik" gewusst habe. Damit verkenne das Handelsgericht den Begriff der Bösgläubigkeit, denn zu Ende gedacht müsste dann der Kläger bei Gutheissung seiner Patentnichtigkeitsklage als gutgläubig und bei Abweisung als bösgläubig eingestuft werden, was ein unmögliches Ergebnis sei. Auch der Hinweis auf die Verletzungsproblematik sei in diesem Zusammenhang nicht hilfreich; jedenfalls fehle es dann an einem Unrechtsbewusstsein, wenn (wie bei der Beschwerdeführerin) interne, sorgfältig durchgeführte Abklärungen zur Überzeugung führten, die Benutzung der von einem Dritten patentierten Lehre sei zulässig, weil entweder der Tatbestand der Patentverletzung nicht erfüllt sei oder von der Nichtigkeit des benutzten Patentes auszugehen sei. Diese Überzeugung mache gutgläubig.

Aus diesen Vorbringen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin - wie sie denn auch ausdrücklich festhält (Beschwerde S. 7) - die vom Handelsgericht vorgenommene Interpretation des Begriffs der Bösgläubigkeit als bundesrechtswidrig beanstandet (und insofern zu Recht auch mit eidgenössischer Berufung anfechtet). Fehl geht sie aber in der weiteren Annahme, sie könne damit auf kantonaler Ebene gleichzeitig eine Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zufolge fehlenden Beweisverfahrens geltend machen. Das Handelsgericht hatte nur über solche Fragen Beweis abzunehmen, welche *nach seiner Rechtsauffassung* entscheidend waren (§ 133 ZPO), wobei hinzukommt, dass in der gänzlichen Ausschliessung vom Beweis allenfalls eine Verletzung von Art. 8 ZGB zu erblicken wäre, was ohnehin mit Berufung beim Bundesgericht zu rügen wäre (ZR 95 Nr. 73). Abgesehen davon kann aber nach dem Gesagten die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht damit begründet werden, dass wegen falscher Beurteilung einer bundesrechtlichen Frage über bestimmte Behauptungen zu Unrecht kein Beweis abgenommen worden sei (vgl. VIKTOR LIEBER, Die neuere kas-

sationsgerichtliche Rechtsprechung zum Beweisrecht im Zivilverfahren, in: FS 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 226; DIETHER VON RECHENBERG, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Auflage, Zürich 1986, S. 42). Bei dieser Konstellation wird das Bundesgericht zu entscheiden haben, ob die vorinstanzliche Rechtsauffassung zutrifft (womit es einer zusätzlichen beweismässigen Abklärung nicht bedürfte), oder ob das Handelsgericht den Begriff der Bösgläubigkeit unzutreffend interpretiert hat; in diesem Fall könnte das Bundesgericht die Sache gemäss Art. 64 OG zu allenfalls erforderlichen weiteren Abklärungen des Sachverhaltes an die Vorinstanz zurückweisen. Ein im vorliegenden Verfahren zu rügender Mangel liegt damit nicht vor.

2.2 Die Beschwerdeführerin wirft dem Handelsgericht in diesem Zusammenhang Aktenwidrigkeit vor, wenn es davon ausgeht, die Beschwerdeführerin sei vom Beschwerdegegner verwarnt worden. In Wahrheit habe sie lediglich mehrere Schreiben einer U. AG erhalten, die zur Geltendmachung von patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen aber offensichtlich nicht legitimiert gewesen sei. Ob sie vom Beschwerdegegner dazu ermächtigt worden sei, sei nicht bekannt.

Grundsätzlich kann eine Aktenwidrigkeit (im Sinne eines offensichtlichen Versehens) ebenfalls zum Gegenstand der Berufung an das Bundesgericht gemacht werden (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 14 zu § 285; SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 68 mit Hinweisen), womit auf die Rüge nicht einzutreten ist. Sie wäre ohnehin unbegründet. Das Handelsgericht stützt seine Feststellung auf einen Passus der Beschwerdeführerin in der Klageschrift vom 26. Oktober 1992. Darin hatte die Beschwerdeführerin ausgeführt, sie sei mit Schreiben vom 1. September 1992 seitens der U. AG verwarnt und aufgefordert worden, den Vertrieb der fraglichen Rohrschellen in der Schweiz sofort zu unterlassen. Gleichzeitig wies die Beschwerdeführerin darauf hin, die Vermutung liege nahe, "dass der Beklagte als Patentinhaber der Firma U. AG ... die erforderliche Ermächtigung für ein prozessuales Vorgehen ... erteilt" habe. Dass das Vorgehen in Absprache mit dem Be-

schwerdegegner erfolgte, ergebe sich auch daraus, dass eine Kopie des Schreibens vom 1. September 1992 an die Patentanwälte B. und J. in Frankfurt a.M. gesandt wurde, welche den Beschwerdegegner in Deutschland patentanwaltlich vertreten (HG act. 1 S. 6). Vor diesem Hintergrund mutet es eher erstaunlich an, wenn die Beschwerdeführerin heute in Abrede stellt, vom Beschwerdegegner je verwarnet worden zu sein und auch subjektiv der Auffassung gewesen zu sein, die in Frage stehende Verwarnung sei im Namen des Beschwerdegegners ausgesprochen worden. Aktenwidrigkeit liegt jedenfalls nicht vor.

3. Das Handelsgericht erwog (Urteil S. 13), die Auskunftspflicht der Beschwerdeführerin beschränke bereits das Jahr 1992 und ende nicht 1995, sondern dauere bis heute an. Es führte dazu aus, der Beschwerdegegner habe schon mit der Widerklagebegründung Verkäufe ab 1992 behauptet, was die Beschwerdeführerin jedoch bestritten habe. Im übrigen sei das Streitpatent bis heute noch nicht abgelaufen.

Die Beschwerdeführerin beanstandet diese Festsetzung der zeitlichen Ausdehnung der Rechnungslegungspflicht durch die Vorinstanz (Beschwerde Ziff. III/3, S. 9 ff.). Sie macht geltend, sie habe die Zeitspanne der patentverletzenden Verkäufe mit 1993 bis 1995 angegeben.

3.1 Hinsichtlich der Rechnungslegung für Verkäufe im Jahre 1992 erhebt die Beschwerdeführerin verschiedene Teilrügen (Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zufolge Unterlassung eines Beweisverfahrens, falsche Beweislastverteilung, fehlende Begründung sowie aktenwidrige und willkürliche tatsächliche Annahme, vgl. Beschwerde S. 9 bis 13).

In ihrer Vernehmlassung weist die Vorinstanz darauf hin, es treffe zu, dass mit Bezug auf Verkäufe schon ab 1992 lediglich entsprechende Behauptungen seitens des Beschwerdegegners vorlägen; dazu, ob sie tatsächlich erfolgt seien, habe sich das Handelsgericht nicht geäußert und auch nicht äussern müssen. Das vorliegende Teilurteil besage nicht, dass die Beschwerdeführerin im Jahre 1992 verkauft habe, sondern dass sich ihre Auskunftspflicht auch auf (allfällige) Verkäufe aus diesem Zeitraum erstrecke. Im übrigen stelle sich die Frage, ob die

Beschwerdeführerin dadurch, dass sie auch für eine Zeit, während der nach ihrer Darstellung keine Verkäufe erfolgt seien, Auskunft erteilen solle, beschwert sei. Auskunft müsse sie lediglich über *erfolgte* Verkäufe erteilen; diese - bzw. den damit erzielten Gewinn - müsse sie offen legen. Habe die Beschwerdeführerin - wie sie geltend mache - im fraglichen Zeitraum (noch) keine Verkäufe getätigt, so verlange das angefochtene Urteil auch keine Angaben über Verkäufe.

3.2 Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz unabhängig von der Frage, ob bereits im Jahre 1992 tatsächliche Verkäufe erfolgten oder nicht, eine entsprechende Auskunftspflicht der Beschwerdeführerin bejaht hat. Bei dieser - im vorliegenden Verfahren nicht zu überprüfenden (§ 285 ZPO) - Rechtsauffassung war wiederum mangels Rechtserheblichkeit von vornherein nicht darüber Beweis abzunehmen, ob schon im Jahre 1992 Verkäufe erfolgten oder nicht. Fehl geht auch die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Verletzung der Begründungspflicht (§ 157 Ziff. 9 GVG), legt doch die Beschwerdeführerin dem angefochtenen Urteil einen Inhalt (Annahme, es seien bereits 1992 Verkäufe erfolgt) zugrunde, den dieses gar nicht hat. Gleiches gilt für die Rüge der aktenwidrigen bzw. willkürlichen tatsächlichen Annahme. Das Handelsgericht hat lediglich den zeitlichen Rahmen der Auskunftspflicht festgelegt und sich nicht darüber geäußert, ab wann tatsächlich Verkäufe durch die Beschwerdeführerin erfolgten.

Die Vorbringen in der Stellungnahme der Beschwerdeführerin zur Vernehmlassung der Vorinstanz, wonach der Hilfsanspruch (Rechnungslegung bzw. Auskunfterteilung) und der Hauptanspruch deckungsgleich sein müssten (bzw. wonach der Hilfsanspruch nicht weiter gehen könne als der Hauptanspruch, KG act. 14 S. 3), vermögen nichts daran zu ändern, dass es vorliegend ausschliesslich um die Frage geht, ob die Vorinstanz den Umfang des Anspruchs auf Auskunfterteilung rechtlich zutreffend verstanden hat, was eine bundesrechtliche Frage ist. Dass das Handelsgericht in diesem Zusammenhang von "Sachlage" spricht, ist ohne Belang; entscheidend ist, dass es an keiner Stelle zum Ausdruck bringt, der Nachweis für Verkäufe bereits im Jahre 1992 sei erbracht worden; vielmehr spricht es in diesem Zusammenhang klar von entsprechenden Behauptungen des Beschwerdegegners (Urteil S. 13).

3.3 Das eben Ausgeführte gilt gleichermassen für die zeitliche Begrenzung der Auskunftspflicht "bis heute". Auch in diesem Zusammenhang rügt die Beschwerdeführerin die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze (Verletzung der Verhandlungsmaxime, fehlende Begründung) und macht aktenwidrige tatsächliche Annahmen geltend (Beschwerde S. 13 bis 15). Auch hier geht es jedoch um den zeitlichen Umfang des Anspruchs auf Rechnungslegung, der als solcher nicht der Beurteilung durch das Kassationsgericht unterliegt.

Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang insbesondere geltend, die Feststellung, die Auskunftspflicht dauere "bis heute", unterstelle, dass sie bis heute gegen den mit Teilurteil vom 13. Juli 1999 ausgesprochenen Unterlassungsbefehl verstossen habe, was aber nicht einmal der Beschwerdegegner behaupte. Insoweit liege ein Verstoss gegen die Verhandlungsmaxime vor. Letzteres träfe möglicherweise dann zu, wenn der Beschwerdegegner Verkäufe durch die Beschwerdeführerin *ausdrücklich* nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (etwa 1995) behauptet hätte. Eine solche zeitliche Begrenzung durch den Beschwerdegegner nennt aber die Beschwerdeführerin nicht, womit nicht gesagt werden kann, das Handelsgericht habe gegen die Verhandlungsmaxime verstossen. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf eine (eigene) Äusserung anlässlich der Referentenaudienz vom 16. April 2002 beruft, wonach patentrechtlich relevante Verkäufe von ihr nur bis 1995 getätigt worden seien (Beschwerde S. 14, lit. b, unter Hinweis auf Prot. HG S. 35), was vom Beschwerdegegner damals nicht bestritten worden sei, kann daraus jedenfalls keine (stillschweigende) Anerkennung einer zeitlichen Begrenzung durch den Beschwerdegegner abgeleitet werden. Ob tatsächlich Verkäufe auch noch nach 1999 (und bis heute) erfolgten oder nicht, war, wie bereits gesagt, nicht Thema des angefochtenen Entscheides. Sollte die Beschwerdeführerin - wie sie geltend macht - seit 1995 keine Verkäufe mehr getätigt haben, so braucht sie solche auch nicht anzugeben. Insoweit trifft zu, dass sie letztlich nicht beschwert ist.

3.4 Zusammenfassend erweist sich die Rüge als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann.

4. Unter dem Titel "Vermischung von Warenfluss und Geldfluss" beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine (vor Bundesgericht zu rügende) Verletzung von Bundesrecht (Art. 8 PatG), zum anderen rügt sie "auf kantonalrechtlicher Ebene" Aktenwidrigkeit (Beschwerde Ziff. III/4, S. 15 ff.). Die Annahme des Handelsgerichts (Urteil S. 17), die Beschwerdeführerin habe selber eingeräumt, dass sie direkte Benutzungshandlungen vorgenommen habe, beruhe auf einer irrtümlichen Vermischung von Warenfluss und Geldfluss. Das Handelsgericht habe die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich vorgenommene Differenzierung und damit einen Bestandteil der Akten nicht in seiner wahren Gestalt wahrgenommen.

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass (wie bereits ausgeführt, oben Erw. 2.2) der behauptete Mangel (Aktenwidrigkeit) angesichts der Berufungsfähigkeit des Urteils mit Berufung vor Bundesgericht geltend gemacht werden kann. Auf die Rüge ist damit nicht einzutreten.

5.1 Zusammenfassend ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

5.2 Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfahren kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert im vorliegenden Verfahren ist umstritten; die Vorinstanz hat den Streitwert der Widerklage mit Fr. 10 Mio. beziffert (HG act. 123 S. 8). Unter Berücksichtigung der zulässigen Reduktionen (1. Stufe der Stufenklage; Kassationsverfahren) rechtfertigt sich eine Herabsetzung der vollen Gebühren auf ca. 1/8 (Gerichtsgebühr) bzw. ca. 1/4 (Prozessentschädigung).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:
Fr. 12'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 284.-- Schreibgebühren,
Fr. 171.-- Zustellgebühren und Porti.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, dem Beschwerdegegner für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 25'000.-- (inkl. MWSt.) zu entrichten.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zürich, und an das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: