Kassationsgericht des Kantons Zürich

Kass.-Nr. AA050172/U dv AA050173/U/mb

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

Zirkulationsbeschluss vom 15. September 2006

in Sachen

F GmbH,

…,

Beklagte, Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin

vertreten durch Rechtsanwalt …

gegen

A AG,

…,

Klägerin, Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Fürsprecher …

betreffend

Patent

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005 (HG030242/U/ei)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Die Klägerin hat eine Unterlizenz für ein beim Europäischen Patentamt registriertes Patent EP 0 ... inne. Streitig ist, ob die Beklagte durch Herstellung von und durch den Handel mit Fahnenmasten mit Fahnenstreckvorrichtung dieses Patent verletzt habe.

Mit Eingabe vom 26. Juni 2003 erhob die Klägerin Klage mit dem Rechtsbegehren, es sei der Beklagten zu verbieten, Aufbauten, bestehend aus einem Flaggenmast und einer Flagge, in der Schweiz herzustellen, in der Schweiz oder von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen oder in den Verkehr zu bringen und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Aufbauten die im Rechtsbegehren aufgeführten Merkmale aufwiesen. Weiter sei der Beklagten zu verbieten, solche Aufbauten auch ohne Flagge in der Schweiz herzustellen, in der Schweiz oder von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen oder in den Verkehr zu bringen und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken. Sodann stellte die Klägerin das Begehren, die Beklagte sei zu verpflichten, über alle in der Schweiz getätigten Geschäfte mit solchen Flaggenmasten in umfassendem Sinne Auskunft zu erteilen. Weiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin nach deren Wahl den im Beweisverfahren ermittelten Schaden, der aus den geltend gemachten Patentverletzungshandlungen entstanden sei, zu ersetzen oder den erzielten Gewinn herauszugeben (HG act. 1 S. 2 f.). In der Replik änderte bzw. ergänzte die Klägerin unter den Titeln "Eventualstandpunkt 1" und "Eventualstandpunkt 2" die Umschreibung der vom Patent umfassten Merkmale der fraglichen Fahnenmasten (HG act. 23 S. 23 - 25), was das Handelsgericht im angefochtenen Urteil unter "eventualiter" und "subeventualiter" in die Wiedergabe des Rechtsbegehren aufgenommen hat (KG AA050172 und KG AA050173 je act. 2 S. 2).

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2003 wies das Handelsgericht eine Unzuständigkeitseinrede der Beklagten ab (HG act. 14). Am 1. April 2004 fand eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung statt (HG Prot. S. 6 - 8).

Mit Urteil vom 21. September 2005 wies das Handelsgericht die Klage vollumfänglich ab, auferlegte die Kosten der Klägerin und verpflichtete diese, dem Beklagten eine Prozessentschädigung von Fr. 18'200.-- zu bezahlen (HG act. 31 = KG AA050172 und KG AA050173 je act. 2.). Gegen dieses Urteil führen beide Parteien kantonale Nichtigkeitsbeschwerde (KG AA050172 und KG AA050173 je act. 1) sowie die Klägerin Berufung beim Bundesgericht (siehe HG Prot. S. 16).

2. a) Die Klägerin beantragt mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen (KG AA050173 act. 1 S. 2). Die Beklagte beantragt, auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten, eventualiter diese abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden könne, und subeventualiter diese abzuweisen (KG AA050173 act. 9 S. 2). Das Handelsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG AA050173 act. 8).

Die Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten richtet sich allein gegen die Entschädigungsregelung des angefochtenen Urteils. Die Beklagte beantragt, es sei ihr zusätzlich zur Prozessentschädigung von Fr. 18'200.-- für die Anwaltskosten eine Prozessentschädigung von Fr. 39'195.-- für die Patentanwaltskosten zuzusprechen (KG AA050172 act. 1 S. 2). Die Klägerin beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde (KG AA050172 act. 14 S. 2). Das Handelsgericht hält in seiner Vernehmlassung fest, es treffe zu, dass die Beklagte für den Beizug eines Patentanwalts eine Entschädigung verlangt habe und ihr eine solche zustehe. Insoweit könne den Ausführungen der Beklagten beigepflichtet werden. Im übrigen verzichte das Handelsgericht auf eine Vernehmlassung (KG AA050172 act. 10).

Beide Parteien leisteten die ihnen auferlegten Prozesskautionen für das Kassationsverfahren fristgemäss (KG AA050172 act. 9; KG AA050173 act. 7).

b) Beide Nichtigkeitsbeschwerden richten sich gegen dasselbe Urteil des Handelsgerichts. Die Parteien in den beiden Kassationsverfahren sind, mit jeweils vertauschten Rollen, dieselben. Da die beiden Kassationsverfahren in engem inhaltlichem Zusammenhang zueinander stehen, ist es sinnvoll, sie zu vereinigen.

II.

Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin

1. Die Klägerin bringt zunächst vor, das Handelsgericht bejahe die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers, meine jedoch, bei der sogenannten alleinigen Lizenz sei die Sachlegitimation zu verneinen. Diese Beurteilung sei auf eine Fehlinterpretation des Begriffs "ausschliessliche Lizenz" zurückzuführen und die entsprechende Auffassung des Handelsgerichts stelle eine Verletzung klaren materiellen Rechts dar. Die Klägerin erkennt aber zu Recht, dass die gerügte materielle Rechtsverletzung Bundesrecht betrifft, und führt aus, sie rüge diese Rechtsverletzung mit der parallel eingelegten Berufung (KG AA050173 act. 1 S.4 f., Ziffer 1a). Soweit die Berufung an das Bundesgericht gegeben ist, kann die entsprechende Rüge nicht im kantonalen Kassationsverfahren eingebracht werden (§ 285 ZPO). Es ist darauf nicht weiter einzugehen.

2. Die Klägerin bringt weiter vor, das Handelsgericht führe aus, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die unter Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags enthaltenen Voraussetzungen für die Einräumung eines Klagerechts der Klägerin erfüllt seien. Das Handelsgericht unterliege dabei einem Irrtum, denn es habe Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags zwar korrekt zitiert, jedoch falsch übersetzt und nicht richtig gelesen. Gleichzeitig sei Klagebeilage 4 (HG act. 3/4) in diesem Zusammenhang einfach vergessen worden. In der Folge zeigt die Klägerin auf, wie die betreffenden Abschnitte des in englischer Sprache verfassten Unterlizenzvertrags richtig zu übersetzen bzw. zu verstehen seien, und rügt das Vorliegen einer aktenwidrigen tatsächlichen Annahme (KG AA050173 act. 1 S. 5 - 9 Ziffer 2).

Nach Art. 55 lit. d OG in Verbindung mit Art. 63 Abs. 2 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 aktenwidrig. In Fällen, in denen die Berufung an das Bundesgericht gegeben ist, ist die Geltendmachung der Aktenwidrigkeitsrüge durch kan-

tonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (Diether von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Aufl., Zürich 1986, S. 42; vgl. auch Georg Messmer / Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, S. 137 f. Ziffer 100). Soweit die Klägerin Aktenwidrigkeit im Sinne eines "blanken Irrtums" (vgl. von Rechenberg, S. 27) geltend macht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Es stellt sich die Frage, ob die Klägerin in Wirklichkeit nicht eine fehlerhafte Auslegung der fraglichen Bestimmungen des Unterlizenzvertrags rügt, indem das Handelsgericht dessen englischen Wortlaut nicht den zutreffenden Sinn beigebe. Dies kann vorliegend offen bleiben. Welche rechtliche Bedeutung einer Erklärung oder Willensäusserung nach den Grundsätzen über die Auslegung von Willenserklärungen zuzulegen sei, ist Rechtsfrage (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 481). Entsprechende Rügen sind mit Berufung beim Bundesgericht anzubringen, weshalb auch diesbezüglich die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen ist.

3. Die Klägerin rügt, das Handelsgericht gehe von sich aus zu einer Argumentationsebene über, welche zwischen den Parteien unstrittig gewesen sei. Die Beklagte habe nie behauptet, es fehle der Klägerin an einem vertraglich eingeräumten Klagerecht. Sie habe die Frage der Erfüllung oder Nichterfüllung der in Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags (HG act. 28/1 S. 3) enthaltenen Bedingungen zum Klagerecht der Klägerin nie aufgeworfen und die Erfüllung dieser Bedingungen auch nie bestritten. Damit hätte das Handelsgericht die Voraussetzungen von Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags als gegeben hinnehmen müssen. In seinen Erwägungen zu Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags nehme das Handelsgericht eine unbestrittene Tatsache auf, bestreite diese selbst und lasse die Klägerin den sich hieraus ergebenden Nachteil tragen. Dies stelle eine Verletzung der Verhandlungsmaxime dar (KG AA050173 S. 10 f. Ziffer 3.12).

Das Handelsgericht hält fest, die Klägerin habe nichts dargetan, was darauf schliessen lasse, dass die D S.A. (Unterlizenzgeberin) auf ihr prioritäres Recht auf Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Patentverletzerin verzichtet habe. Weder sei eine diesbezügliche schriftliche Verzichtserklärung der D S.A.

eingereicht noch dargetan worden, dass letztere innerhalb von sechs Monaten seit der ihr gegenüber erfolgenden Anzeige, dass eine Patentverletzung vorliege, kein solches gerichtliches Verfahren gegen die Patentverletzerin eingeleitet habe. Rechtsbegründende Tatsachen müssten jedoch, soweit die Verhandlungsmaxime gelte, behauptet werden, was hier von Seiten der Klägerin nicht einmal ansatzweise geschehen sei (Urteil S. 9 f. Erw. IV/6a und b).

Stützt die Klägerin ihr Klagerecht auf Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags, so hat sie bestimmt zu behaupten, die tatsächlichen Voraussetzungen eines solchen Klagerechts gemäss dieser Bestimmung seien gegeben. Erst wenn eine solche Behauptung erfolgt ist, kommt eine allfällige Bestreitung durch die Beklagte zum Zug. Geht das Handelsgericht davon aus, die notwendige Behauptung der Klägerin sei nicht erfolgt, so muss das Handelsgericht nicht prüfen, ob eine diesbezügliche Bestreitung der Beklagten vorliege. Das Handelsgericht verletzt somit auch nicht die Verhandlungsmaxime, indem es aufgrund der unterbliebenen Bestreitung der tatsächlichen Voraussetzungen des Klagerechts durch die Beklagte nicht darauf schliesst, dieses Klagerecht sei gegeben. Die Rüge ist unbegründet.

4. Im gleichen Zusammenhang rügt die Klägerin, das Handelsgericht habe einen zu strengen, die Durchsetzung des materiellen Rechts übermässig einschränkenden Massstab an die Behauptungslast von § 113 ZPO angelegt. Dass die D S.A. als Unterlizenzgeberin gegen die Beklagte keine Verletzungsklage eingereicht habe, liege auf der Hand. Warum das Gericht eine solche Klageeinleitung aber dennoch unterstelle, sei unerklärlich. Hierfür gäbe es nicht den geringsten Anhaltspunkt. Auch habe die Klägerin die vom Patentinhaber eingeräumte Prozessbefugnis vorgelegt und damit nicht nur behauptet, sondern nachgewiesen, dass der Patentinhaber offensichtlich eine eigene Klageinleitung unterlassen habe. Sonst wäre es weder sinnvoll noch nötig gewesen, der Klägerin eine Prozessbefugnis einzuräumen (KG AA050173 S. 11 - 13 Ziffer 3.2).

Aus dem blossen Umstand, dass der Patentinhaber F.D. der Klägerin eine Prozessbefugnis einräumte, ergibt sich nicht zwingend, dass er oder die Unterlizenzgeberin D S.A. nicht selbst bereits zuvor eine Klage eingereicht haben und dass sie auf eine solche Klageeinleitung verzichten. Ob ein solches doppeltes Vorge-

hen, Klageeinleitung sowohl durch den Patentinhaber bzw. die Unterlizenzgeberin wie auch durch die Unterlizenznehmerin, Sinn machen würde, ist hierbei nicht von Belang. Jedenfalls legt das Handelsgericht keinen zu strengen Massstab an die Behauptungslast von § 113 ZPO an, wenn es eine ausdrückliche Behauptung, der Patentinhaber und die Unterlizenzgeberin hätten keine Klage gegen den Beklagten eingereicht und verzichteten auch auf solches, verlangt. Die Rüge ist unbegründet.

5. Die Fragepflicht im Sinne von § 55 ZPO ist eine im Interesse der Wahrheitsfindung notwendige Ergänzung der Verhandlungsmaxime. Sie geht jedoch nicht so weit, dass das Gericht die Parteien auf den für die Urteilsfällung wesentlichen Sachverhalt hinzuweisen hätte. Nur wenn rechtzeitig erfolgte Vorbringen unklar, unvollständig oder unbestimmt bleiben, entsteht die richterliche Fragepflicht (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N 2 und 3).

Es wäre Sache der Klägerin gewesen, die für den Eintritt ihres Klagerechts gemäss Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags vorausgesetzten tatsächlichen Gegebenheiten zu behaupten. Ein entsprechendes Vorbringen erfolgte seitens der Klägerin nicht, weshalb auch kein Raum zur Ergänzung desselben in Ausübung richterlicher Fragepflicht besteht. Die Rüge der nicht ausgeübten richterlichen Fragepflicht (KG AA050173 act. 1 S. 13 f., Ziffer 3.3) ist somit unbegründet.

6. Die Klägerin rügt sodann, indem das Handelsgericht eine Diskussion hinsichtlich der in Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrages enthaltenen Bedingungen zum Klagerecht der Klägerin aufnehme und die Klage mit der Begründung abweise, die Klägerin habe ihr Klagerecht nicht nachgewiesen, versehe das Gericht seine Entscheidung mit einer völlig neuen Begründung, welche die Parteien (da nie behauptet) nicht hätten erwarten müssen. Das Handelsgericht hätte den Parteien die Möglichkeit einräumen müssen, sich vorgängig zu den Klagevoraussetzungen gemäss Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags zu äussern. Indem es die Klägerin nicht angehört habe, sei deren Äusserungsrecht nicht gewahrt und das rechtliche Gehör verletzt worden (KG AA050173 act. 1 S. 14 f., Ziffern 3.4).

Stützt sich das Recht einer Unterlizenznehmerin, Klagen gegen patentverletzende Dritte zu führen, auf eine Bestimmung im Unterlizenzvertrag, ist die Frage, ob die tatsächlichen Bedingungen hierzu gegeben seien, grundlegend. Die Klägerin musste deshalb damit rechnen, dass sich das Handelsgericht damit auseinandersetzt. Von einer völlig neuen Begründung, welche die Parteien nicht erwarten mussten, kann demzufolge nicht die Rede sein. Es bestand demnach keine Veranlassung der Handelsgerichts, der Klägerin explizit und gesondert Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Die Rüge der Gehörsverweigerung ist unbegründet.

7. Zusammenfassend erweist sich, dass die Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin abzuweisen ist, soweit auf sie eingetreten werden kann.

III.

Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten

1. Das Handelsgericht verpflichtet die Klägerin, dem Beklagten eine Prozessentschädigung von Fr. 18'200.-- zu bezahlen (Urteils-Dispositiv Ziffer 4). Die Höhe der Entschädigung basiert auf dem angenommenen Streitwert von Fr. 200'000.-- (vgl. Urteil S. 11 Erw. V.).

Die Beklagte rügt eine Verletzung klaren materiellen Rechts, weil ihr keine Entschädigung für die notwendig gewesene Unterstützung durch einen Patentanwalt zugesprochen worden sei (KG AA050172 act. 1 S. 5 f. RZ 12 - 16). In seiner Vernehmlassung pflichtet das Handelsgericht den diesbezüglichen Ausführungen der Beklagten bei (KG AA050172 act. 10 S. 2).

Die Klägerin anerkennt, dass die in einem Patentprozess anfallenden Patentanwaltskosten grundsätzlich zu ersetzen seien. Sie hält es jedoch im vorliegenden Fall für unbillig, die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) nach der in § 64 Abs. 2 ZPO umschriebenen Faustregel zu verteilen, denn Kosten seien beim Gericht und bei den Parteien in erheblichem Umfang nur deshalb an-

gefallen, weil die richterliche Prozessleitung unzweckmässig gewesen sei und letztlich zu unnötigen Weiterungen geführt habe. Weiter seien die von der Beklagten geltend gemachten Patentanwaltskosten weit übersetzt; diejenigen der Klägerin lägen unter 50 % dieser Kosten (KG AA050172 act. 14 S. 3 - 5).

2. Zu den aussergerichtlichen Kosten, welche nach § 68 Abs. 1 ZPO zu entschädigen sind, gehören auch die Kosten für Beratung durch einen Patentanwalt in privatrechtlichen Streitigkeiten (ZR 77/1978 Nr. 48 Erw. 4; Frank/Sträuli/Messmer, N 12 zu § 68 ZPO). Diese werden im angefochtenen Urteil nicht in die zugesprochene Prozessentschädigung einbezogen, wie sich aus der Vernehmlassung des Handelsgerichts ergibt. Damit liegt eine Verletzung klaren materiellen Rechts im Sinne von § 281 Ziffer 3 ZPO vor, was zur Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten führt.

3. Die Frage der Entschädigungsregelung für das handelsgerichtliche Verfahren ist spruchreif, weshalb das Kassationsgericht einen Entscheid in der Sache selbst fällen kann (§ 291 Satz 2 ZPO).

Jede Partei hat in der Regel die Gegenpartei im gleichen Verhältnis für aussergerichtliche Kosten und Umtriebe zu entschädigen, wie ihr Kosten auferlegt werden (§ 68 Abs. 1 ZPO). Das Handelsgericht auferlegte die Verfahrenskosten vollumfänglich der Klägerin (Urteils-Dispositiv Ziffer 3). In der Beschwerdeantwort macht die Klägerin geltend, die Verfahrenskosten seien wegen unzweckmässiger richterlicher Prozessleitung nur teilweise der Klägerin aufzuerlegen. Diesbezüglich erhob die Klägerin in ihrer eigenen Nichtigkeitsbeschwerde jedoch keine Rügen, so dass die entsprechenden Vorbringen an falscher Stelle und verspätet (nach Ablauf der Rechtsmittelfrist) erfolgten. Es besteht somit kein Raum, die Kostenregelung des angefochtenen Urteils zu prüfen und abzuändern.

Entsprechend der Kostenverteilung im angefochtenen Urteil steht der Beklagten eine volle Prozessentschädigung zu. Gründe für ein Abweichen von dieser Regel sind nicht ersichtlich.

Die Beklagte reichte sechs detaillierte Rechnungen des sie beratenden Patentanwaltsbüros ein (Beilagen 2a - f, KG AA050172 act. 3/1, 2, 2a, 3, 4 und 5). Diese belaufen sich auf total Fr. 39'195.77 (Fr. 5'506.86, Fr. 7'156.26, Fr. 292.62, Fr. 24'916.50, Fr. 492.80 und Fr. 893.73) bzw. entsprechend dem Rechtsbegehren auf Fr. 39'195.--. Zwar hält die Klägerin "nur am Rande" fest, diese Patentanwaltskosten seien weit übersetzt, begründet dies jedoch lediglich mit der angeblich weit tieferen Summe der eigenen Patentanwaltskosten. Sie zeigt aber nicht im einzelnen auf, inwiefern die von der Beklagten geltend gemachten Patentanwaltskosten überhöht sein sollen. Es ist davon auszugehen, dass der Beklagten die von ihr geltend gemachten Patentanwaltskosten tatsächlich entstanden sind.

Somit ist in Abänderung von Dispositiv Ziffer 4 des angefochtenen Urteils die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten eine Prozessentschädigung von insgesamt Fr. 57'395.-- (Fr. 18'200.-- plus Fr. 39'195.--) zu bezahlen.

IV.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin für das vereinigte Kassationsverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO, § 68 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Verfahren AA050172 und AA050173 werden miteinander vereinigt und unter der erstgenannten Prozessnummer weitergeführt. Das Verfahren AA050173 wird als dadurch erledigt abgeschrieben.

2. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

3. In Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten wird Dispositiv Ziffer 4 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt:

   4. "4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung von Fr. 57'395.-- zu bezahlen."

5. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:

   Fr. 7'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:

   Fr. 347.-- Schreibgebühren,

   Fr. 323.-- Zustellgebühren und Porti.

6. Die Kosten des vereinigten Kassationsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

7. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten für das vereinigte Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 8'000.-- zu entrichten.

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: