



---

Kass.-Nr. AA070145/U/la

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Andreas Donatsch, Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und der Kassationsrichter Reinhard Oertli sowie der Generalsekretär Viktor Lieber

## Zirkulationsbeschluss vom 25. Januar 2008

in Sachen

**X. AG,**

...,

Klägerin und Beschwerdeführerin

vertreten durch Fürsprecher ...

gegen

1. **Y.Z. AG,**

...,

2. **Y. AG,**

...,

Beklagte und Beschwerdegegnerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt ...

betreffend

**Patent (Ergänzendes Schutzzertifikat), vorsorgliche Massnahme**

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. August 2007 (HE070010)**

**Das Gericht hat in Erwägung gezogen:**

**I.**

1. Die Klägerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gehört zur Verkaufsgruppe der X. & Co. Inc. (...), die eine der grössten Arzneimittelhersteller der Welt ist. Sie ist Inhaberin des Ergänzenden Schutzzertifikates C 661 437/01, dessen Gegenstand der Wirkstoff Alendronsäure ist. Die Beklagten und Beschwerdegegnerinnen (nachfolgend: Beschwerdegegnerinnen) bieten Generika (Nachahmerprodukte) an.

Im Rahmen eines seit 2. Juni 2005 vor Handelsgericht hängigen Patentnichtigkeitsverfahren (HG050175) verlangen die Beschwerdegegnerinnen des vorliegenden Verfahrens (dort als Klägerinnen) nebst anderem die Feststellung der Nichtigkeit des auch hier zur Diskussion stehenden Schutzzertifikates, dies u.a. mit der Begründung, das dem Schutzzertifikat zugrundeliegende Patent CH 661 437 sei mit Nichtigkeitsgründen behaftet. Mit ihrer Klageantwort im Nichtigkeitsverfahren nahm die Beklagte 2 eine Einschränkung des erwähnten Patentes vor und machte geltend, im "eingeschränkten Umfang (sei) der Patentanspruch 1 des Grundpatentes rechtsbeständig" (ER act. 3/16 S. 13). Bei dieser Beklagten des Nichtigkeitsverfahrens handelt sich um die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin als Inhaberin des Schutzzertifikates (vgl. KG act. 15 S. 4).

2. Mit Eingabe vom 13. Juni 2007 gelangte die Beschwerdeführerin an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Handelsgerichts. Darin verlangt sie, es sei den Beschwerdegegnerinnen ohne vorgängige Anhörung zu verbieten, Arzneimittel mit dem Wirkstoff Alendronsäure zur Behandlung der Osteoporose, insbesondere das mit Alendron Mepha gekennzeichnete Medikament, herzustellen, herstellen zu lassen, einzuführen etc., alles unter Androhung von Straffolgen nach Art. 292 StGB.

Der Einzelrichter entschied am 18. Juni 2007 zunächst, es werde keine Anordnung ohne vorherige Anhörung der Beschwerdegegnerinnen getroffen, und

setzte diesen demgemäss Frist zur Massnahmeantwort an, welche am 3. Juli erstattet wurde. Nach Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels wies der Einzelrichter das Massnahmebegehren mit Verfügung vom 22. August 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab (KG act. 2).

3. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende, rechtzeitig erstattete Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführerin beantragt, es sei das Massnahmegesuch gutzuheissen; eventuell sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 3).

Die Vorinstanz liess sich zur Nichtigkeitsbeschwerde vernehmen (KG act. 9). Die Beschwerdeführerin nahm dazu Stellung (KG act. 12), ebenso die Beschwerdegegnerinnen im Rahmen ihrer Beschwerdeantwort, mit welcher sie die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde beantragen, eventualiter die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, verbunden mit der Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz, subeventualiter die Abhängigmachung der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von einer Sicherheitsleistung der Beschwerdeführerin im Betrag von CHF 2 Mio. (KG act. 15 S. 3).

## II.

1. Zur Begründung seines das Massnahmebegehren abweisenden Entscheides erwog der Einzelrichter (Verfügung S. 5 ff., Erw. 5), die Beschwerdeführerin stütze sich auf ein Schutzzertifikat, wobei Einigkeit darüber herrsche, dass notwendige Voraussetzung für dessen Gültigkeit die Gültigkeit des Grundpatentes sei. Die Beschwerdeführerin habe in ihrem Massnahmebegehren den parallelen Nichtigkeitsprozess erwähnt und unter Hinweis auf die eingereichten Rechtschriften aus jenem Verfahren geltend gemacht, sie sei dort der behaupteten Nichtigkeit des Schutzzertifikates "mit guten Gründen entgegengetreten", ohne das aber weiter auszuführen. Die Beschwerdegegnerinnen hätten sich in ihrer Massnahmeantwort auf die Nichtigkeit des Grundpatentes (auch in der einge-

schränkten Form) und damit des Zertifikates berufen, worauf die Beschwerdeführerin replicando dargelegt habe, weshalb der eingeschränkte Patentanspruch nach ihrer Auffassung nicht nichtig sei.

Die Beschwerdeführerin stütze sich demnach – so der Einzelrichter – auf ein Schutzzertifikat, von welchem die Beschwerdegegnerinnen geltend machten, es sei wegen Nichtigkeit des Grundpatentes (auch in eingeschränkter Form) nichtig und von dem die Beschwerdeführerin behaupte, in der eingeschränkten Form sei es rechtsbeständig. Damit sei aber die seitens der Beschwerdegegnerinnen behauptete Ungültigkeit des uneingeschränkten Grundpatentes seitens der Beschwerdeführerin im vorliegenden Massnahmeverfahren unbestritten geblieben; die Beschwerdeführerin stütze sich vielmehr auf die Gültigkeit des eingeschränkten Anspruchs.

Die im Nichtigkeitsprozess von der Beschwerdeführerin erklärte Einschränkung sei – so der Einzelrichter weiter – eine Einschränkung nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Eine solche Einschränkung durch den Patentinhaber (mittels entsprechender Erklärung an das Amt) sei gemäss Art. 24 Abs. 2 PatG nur innert vier Jahren seit Erteilung möglich, und diese Frist sei längstens abgelaufen. Nicht zu entscheiden sei hier, ob nach Ablauf dieser Frist der Nichtigkeitsrichter auf Antrag des Patentinhabers noch eine solche Einschränkung vornehmen könne, da feststehe, dass der Nichtigkeitsrichter diese Einschränkung jedenfalls noch nicht vorgenommen habe. Damit stütze sich die Beschwerdeführerin auf eine Einschränkung, welche ihr (noch) nicht zur Verfügung stehe. Entsprechend sei die Nichtigkeit des (uneingeschränkten) Grundpatentes und damit die Nichtigkeit des auf diesem beruhenden Schutzzertifikates glaubhaft gemacht, nachdem die Beschwerdeführerin die seitens der Beschwerdegegnerinnen geltend gemachte Ungültigkeit des uneingeschränkten Grundpatentes nicht bestreite, ja vielmehr davon ausgehe, das Grundpatent in seiner ursprünglichen Anspruchsfassung sei gar kein Thema mehr. Dies führe zur Abweisung des Massnahmebegehrens (Verfügung S. 7).

2. Die Beschwerdeführerin beruft sich einleitend generell auf eine "fehlerhafte Rechtsfindung" des Einzelrichters (Beschwerde S. 7 ff.); auf ihre diesbezüg-

lichen Vorbringen ist nachfolgend im Zusammenhang mit den konkret erhobenen Rügen näher einzugehen.

3. Vorab rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung der Dispositionsmaxime im Sinne von § 54 Abs. 2 ZPO (Beschwerde Ziff. III.1, S. 10 ff.).

3.1 Die Beschwerdeführerin bezieht sich zur Begründung der Rüge auf die von ihr im Nichtigkeitsprozess erklärte Einschränkung des Patentanspruchs, worin eine teilweise Klageanerkennung ("Teilabstand") liege. Eine solche Abstandserklärung sei – soweit prozessual zulässig und klar – für das Gericht bindend und verbiete die Fortsetzung des Prozesses in dem vom Beklagten anerkannten Umfang. Der Einzelrichter "rätsle", ob der von der Beschwerdeführerin erklärte Teilabstand allenfalls gegen Art. 24 Abs. 2 PatG verstosse, wolle die Beantwortung dieser Frage aber einfach an den "Nichtigkeitsrichter" delegieren, ohne eine eigene (summarische) Prüfung vorzunehmen. Hätte er die Frage geprüft, so wäre er – so die Beschwerdeführerin – zur Erkenntnis gelangt, dass Art. 24 Abs. 2 PatG in Kürze aufgehoben werde und dass darüber hinaus das Bundesgericht sowie die herrschende Lehre seit jeher davon ausgingen, dass Art. 24 Abs. 2 PatG nicht auf Einschränkungen im gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren anzuwenden sei. Dass bei Schutzzertifikaten eine in einem Nichtigkeitsverfahren vom Schutzrechtsinhaber erklärte Einschränkung des Grundpatentes lange nach Ablauf der in Art. 24 Abs. 2 PatG genannten Frist (nämlich nach Erteilung des Zertifikates) möglich sein müsse, ergebe sich auch ohne weiteres aus Art. 140k lit. d PatG.

Wenn der Einzelrichter meine, der von der Beschwerdeführerin im Nichtigkeitsverfahren erklärte Teilabstand sei vom Handelsgericht des Kantons Zürich "noch nicht vorgenommen" worden, weshalb er auch im vorliegenden Massnahmeverfahren derzeit ohne rechtliche Bedeutung sei, verkenne er die *Doppelnatur* einer (Teil-)Abstandserklärung, die bekanntlich zivilrechtliches Rechtsgeschäft und Prozesshandlung sei:

– *zivilrechtlich* stelle jede (wie auch immer bemessene) Abstandserklärung eine einseitige Willenserklärung, eingeklagte Verpflichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen, dar;

– *prozessual* ziele jede Abstandserklärung auf Prozesserledigung im anerkannten Umfang. Ob diese Erledigung (wie etwa nach der bernischen ZPO) das Verfahren unmittelbar beendet oder (wie gemäss § 188 Abs. 3 der zürcherischen ZPO) einen entsprechenden Gerichtsentscheid voraussetze, sei insofern belanglos, als dieser Beschluss (oder jedes Hinauszögern eines solchen Beschlusses) nie die Durchsetzung des Bundeszivilrechts vereiteln dürfe. Dabei spiele es keine Rolle, ob man den Vorrang des Bundeszivilrechts gegenüber dem kantonalen Prozessrecht direkt auf Art. 6 ZGB oder auf die dienende Funktion des kantonalen Prozessrechts stützen wolle. Allemal dürfe kantonales Prozessrecht nicht die Anwendung von Bundeszivilrecht verunmöglichen, schon gar nicht, wenn (wie im vorliegenden Fall) das materielle Bundesrecht (Patentrecht) auch prozessuale Bestimmungen enthalte. Insbesondere könne die Anwendbarkeit von Bundesrecht nicht davon abhängen, wie die insofern unterschiedlichen kantonalen Prozessordnungen formell Abstandserklärungen behandelten.

Mit der Feststellung, die von der Beschwerdeführerin mit Teilabstand erklärte Einschränkung von Patentanspruch 1 des Grundpatents sei vom Handelsgericht auch nach knapp zwei Jahren noch immer "nicht vorgenommen" worden, weshalb sie unbeachtlich sei, verstosse – so die Beschwerdeführerin – der Einzelrichter gegen die Dispositionsmaxime (Beschwerde S. 12).

3.2 In seiner Vernehmlassung (KG act. 9) weist der Einzelrichter darauf hin, dass die Beschwerdeführerin als Beklagte im Nichtigkeitsverfahren keineswegs eine teilweise Nichtigkeit des Zertifikates anerkannt, sondern vielmehr die Gültigkeit des Zertifikates mit einer (beantragten) Einschränkung des Grundpatentes begründet habe. Dies habe mit Teilabstand, oder – in zürcherischer Terminologie – mit teilweiser Klageanerkennung nichts zu tun. Entsprechend sei für den von der Beschwerdeführerin vermissten Teil-Erledigungsbeschluss kein Raum, denn das Rechtsbegehren auf Nichtigerklärung des Zertifikates bliebe auch nach Vornahme der Einschränkung des Grundpatentes vollumfänglich zu behandeln. Bei der Einschränkung des Grundpatentes gehe es um eine Vorfrage; deren Beurteilung führe nicht zu einer Teilerledigung des Rechtsbegehrens auf Nichtigerklärung des Zertifikates. Somit gingen sämtliche Vorbringen der Beschwerdeführerin

betreffend Teilabstand und seinen Folgen von einer unzutreffenden Prämisse (nämlich: teilweise Klageanerkennung) aus.

Die Beschwerdeführerin verkenne – so die Vorinstanz weiter – in diesem Zusammenhang auch den Umstand, dass ein Patentinhaber sein Patent nicht selbst einschränken könne. Er könne lediglich (auch während laufendem Nichtigkeitsprozess) einen entsprechenden *Antrag* entweder beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) stellen (Art. 24 PatG), worauf das IGE die Zulässigkeit der beantragten Änderung prüfe und – gegebenenfalls – die Eintragung im Patentregister vornehme, oder der Patentinhaber könne eine solche Erklärung bzw. einen Antrag auf Einschränkung im Nichtigkeitsprozess gegenüber dem Gericht abgeben, welches diese, wenn zulässig, vornehme, nötigenfalls nach Rücksprache mit dem IGE (Art. 27 PatG). Vorliegend habe die Beschwerdeführerin die Einschränkungserklärung an den Nichtigkeitsrichter (d.h. den mit der Klage befassten Spruchkörper des Handelsgerichts) gerichtet; dieser habe darüber noch nicht entschieden, womit sich die Beschwerdeführerin auch nicht darauf berufen könne. Wenn die Beschwerdeführerin dabei moniere, dass diesfalls der Einzelrichter die Zulässigkeit der "Teilabstandserklärung" hätte beurteilen müssen, verkenne sie, dass Art. 27 PatG nur den Nichtigkeitsprozess beschlage, während der für Unterlassungsbegehren zuständige Einzelrichter hierfür nicht zuständig sei. Im Massnahmeverfahren könne sich der Kläger somit nur auf ein Zertifikat bzw. das diesem zugrundeliegende Patent *in der aktuellen* (d.h. uneingeschränkten) *Fassung* berufen.

Der Vollständigkeit halber fügt der Einzelrichter an, dass über den im Nichtigkeitsverfahren gestellten Antrag auf Einschränkung deshalb noch nicht entschieden worden sei, weil sich in einem weiteren, zwischen den Parteien hängigen Verfahren die Frage der Anwendung der Zeitschranke von Art. 24 Abs. 2 PatG ebenfalls stelle und das Handelsgericht diese Entscheidung in beiden Verfahren gleichzeitig treffen wolle; zur Zeit stehe in jenem Verfahren indessen noch eine Stellungnahme aus.

3.3 Auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung (KG act. 12) ist (im Hinblick auf die Beachtung der gesetzlichen

Frist zur Begründung der Beschwerde) nur insoweit einzugehen, als sie durch die Vernehmlassung der Vorinstanz veranlasst wurden. Die Beschwerdeführerin hält insoweit an ihrer Darstellung fest, wonach es sich bei der im Nichtigkeitsverfahren von ihr abgegebenen Erklärung um eine (zulässige) Teilanerkennung des klägerischen Begehrens auf Feststellung der Nichtigkeit des Schutzzertifikates handle. Dies folge daraus, dass nach Art. 27 PatG der Richter bei geltend gemachter (vollumfänglicher) Nichtigkeit eines Patents stattdessen auf blosser Teilnichtigkeit erkennen könne. Solche Teilnichtigkeit könne ohne einen entsprechenden Antrag des beklagten Patentinhabers festgestellt werden; dieser könne aber auch die vom Prozessgegner behauptete Nichtigkeit teilweise anerkennen, sein Patent mit einem Begehren selber einschränken und dahin wirken, dass die Einschränkung in seinem Sinne erfolge. Prozessual liege insofern ein Teilabstand (bzw. eine Teilanerkennung) vor.

Auf die Ausführungen der Beschwerdegegnerinnen in der Beschwerdeantwort wird im Nachfolgenden, soweit erforderlich, eingegangen.

3.4a) In ihrer am 9. November 2005 erstatteten Klageantwort des Nichtigkeitsverfahrens (ER act. 3/16) stellte die Beschwerdeführerin u.a. das Rechtsbegehren I (a.a.O., S. 4):

"Es sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte 2 den Patentanspruch 1 des CH-Patentes 661 737 wie folgt einschränkt:

(...)"

Nach entsprechenden Ausführungen zur eingeschränkten Fassung von Patentanspruch 1 hielt sie in diesem Zusammenhang fest (a.a.O., S. 13):

*"3. Die eingeschränkte Fassung von Patentanspruch 1 des Grundpatentes ist rechtsbeständig."*

In diesem Zusammenhang stellt sich vorab die Frage, ob es sich – wie die Beschwerdeführerin geltend macht – insoweit um eine prozessual ohne weiteres wirksame Teilanerkennung der Nichtigkeitsklage ("Teilabstand") handelt.

b) Auch im Patentnichtigkeitsverfahren gilt grundsätzlich die Dispositionsmaxime; danach kann der Nichtigkeitsbeklagte die Nichtigkeitsklage grundsätzlich "in einer für den Richter verbindlichen Weise ganz oder teilweise anerkennen" (EUGEN BRUNNER, Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, SMI 1995, S. 7 ff., 18, ebenso FRITZ BLUMER, Patententzugsprozess, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und Europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Basel u.a. 2002, § 18.66 bei FN 148). Insofern läuft eine beschränkte Verteidigung im Nichtigkeitsprozess auf eine (teilweise) Anerkennung der Nichtigkeitsklage bezüglich des nicht verteidigten Teils des Patentes hinaus. Der Nichtigkeitsrichter hat bei Vorliegen einer solchen Teilanerkennung nach § 188 Abs. 3 ZPO zu verfahren, d.h. er hat die Erklärung auf ihre Zulässigkeit und Klarheit zu überprüfen (BRUNNER, a.a.O., S. 19). Dies steht in Übereinstimmung damit, dass die Nichtigkeitsklage im Sinne von Art. 26 PatG den allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozesses folgt, womit sich deren Wirkungen primär nach den entsprechenden kantonalen Vorschriften richten (vgl. schon BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band II, Bern 1959, Art. 26 Anm. 18, 19; BRUNNER, a.a.O., S. 7; FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, § 59 N 24b).

Indessen stellt sich die Frage, ob nicht unter Umständen Art. 24 Abs. 2 PatG einer solchen Teilanerkennung entgegensteht. Nach dieser Bestimmung (die im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheides noch in Kraft stand; inzwischen wurde sie auf den 13. Dezember 2007 aufgehoben, AS 2007, S. 6483) kann vom Patentinhaber ein Antrag bzw. ein teilweiser Verzicht auf ein Patent durch Einschränkung im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG nur einmal und nur während der ersten vier Jahre seit amtlichem Datum der Eintragung des Patentes gestellt bzw. erklärt werden; später ist ein solcher Teilverzicht ausgeschlossen. Im Schrifttum wird dazu bemerkt, es bestehe die Gefahr der Umgehung dieser Bestimmung, indem eine vom Patentinhaber veranlasste Klage auf Teilnichtigkeit im Endeffekt das gleiche bewirke wie ein Teilverzicht des Patentinhabers, ohne dass in diesem Fall eine Präklusivfrist bestehe. Der Richter werde eine solche Klage auf Teilnichtigkeit indessen nur dort abweisen können, wo der Patentinhaber, "sei es Kläger gegen sein eigenes Patent, sei es durch erkennbares Vorschieben ei-

nes Strohmannes", die Bestimmung von Art. 24 Abs. 2 offensichtlich zu umgehen trachte (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Art. 27 Anm. 7; vgl. auch PETER HEINRICH, Kommentar, PatG/EPÜ, Zürich 1998, Ziff. 27.08). Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine solche (vorgeschobene) Klage auf Teilnichtigkeit, sondern darum, dass die Beschwerdeführerin als Beklagte im Nichtigkeitsprozess von sich aus eine Einschränkung des Patents erklärt hat (was prozessrechtlich als Teilanerkennung bzw. "Teilabstand" gesehen werden mag). Diese Teilanerkennung steht jedoch insbesondere unter dem Aspekt der erwähnten Präklusivfrist in Widerspruch zu Art. 24 Abs. 2 PatG, weshalb insoweit nicht ohne weiteres eine Verfahrenserledigung im Sinne von § 188 Abs. 3 ZPO zu erfolgen hat, steht doch die Erledigung aufgrund einer Parteierklärung unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der *Zulässigkeit* derselben, hier also unter dem Vorbehalt der Anerkennungs- bzw. Verzichtsfähigkeit (FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., § 188 N 18; vgl. ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel/Frankfurt a.M. 1985, S. 750, wonach der Patentinhaber, der im Nichtigkeitsprozess zu einer Einschränkung bereit ist, den Nachweis für die Zulässigkeit der Einschränkung zu erbringen hat). Hierin liegt eine *bundesrechtlich gebotene Beschränkung der kantonalen Dispositionsmaxime*: Schliesst das materielle (Bundes-)Recht eine Rechtsänderung aus, so ist insoweit auch eine prozessuale Klageanerkennung unwirksam (FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., § 54 N 34; vgl. schon MAX GULDENER, Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, ZSR 95 [1961] I, S. 42).

Es ist unter diesen Umständen nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausgegangen ist, es liege (jedenfalls zur Zeit) keine wirksame Einschränkung des in Frage stehenden Patentes vor und die Beschwerdeführerin stütze sich im vorliegenden Verfahren somit auf ein so nicht bestehendes Patent, während die (von den Beschwerdegegnerinnen) behauptete Ungültigkeit des uneingeschränkten Patentes von der Beschwerdeführerin nicht bestritten worden und insofern als glaubhaft zu betrachten sei.

c) Zusammenfassend war es in der gegebenen prozessualen Konstellation – unbestritten gebliebene Behauptung der Nichtigkeit des massgeblichen (uneingeschränkten) Patentes – nicht zu beanstandende Folge der Dispositionsmaxime,

wenn die Vorinstanz von der Glaubhaftmachung dieser Nichtigkeit ausging und davon absah, sich dazu zu äussern, in welchem Umfang die Teilanerkennung der Nichtigkeit gültig sei und wie dies den Schutzbereich und die Gültigkeit des Rest-Patents (dessen Gültigkeit bestritten blieb) berühre. Zu Recht wies sie damit das Massnahmebegehren ohne weiteres ab, womit sich die Rüge als unbegründet erweist.

4.1 Unter dem Titel "materielle Rechtsverweigerung" (Beschwerde S. 13 ff., Ziff. III.2) macht die Beschwerdeführerin weiter geltend, als Folge der Verletzung der Dispositionsmaxime habe die Vorinstanz keine materielle Rechtsfindung vorgenommen. Die Untätigkeit des Handelsgerichts habe den Einzelrichter nicht von einer summarischen Überprüfung aller vorliegend relevanten materiellrechtlichen Fragen, wie

- Zulässigkeit der Teilabstandserklärung im Lichte von Art. 24 Abs. 2 und 27 (eventuell i.V.m. 25) PatG,
- Folgen dieser Erklärung auf den Schutzzumfang des Ergänzenden Schutz-zertifikates,
- Rechtsbeständigkeit des Zertifikates vor dem Hintergrund des von der Beschwerdeführerin aufgezeigten Standes der Technik,
- Frage der Verletzung des Zertifikates durch die Beschwerdegegnerinnen

entbunden. Zu all dem finde man in der angefochtenen Verfügung jedoch kein Wort. Der Einzelrichter verweigere die Anwendung des materiellen Bundesrechts und behafte die Beschwerdeführerin bei einer Fassung von Patentanspruch 1 des Grundpatentes, welchen sie längst aufgegeben habe. Dies sei materielle Rechtsverweigerung und damit willkürliche Sachentscheidung.

4.2 Eine materielle Prüfung hat der Richter nur in den Grenzen des in prozessual zulässiger Weise vorgetragenen Stoffs vorzunehmen. Bleiben Sachvorbringen unbestritten (bzw. werden sie in prozessual unzulässiger Weise bestritten), so findet insoweit grundsätzlich keine Prüfung statt, sondern die entspre-

chenden Vorbringen sind dem Entscheid ungeprüft zugrunde zu legen und es ist gestützt auf den unbestritten gebliebenen Sachverhalt zu entscheiden (§ 54 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz ist auf die oben erwähnten Punkte nicht eingetreten, weil sie davon ausging (und ausgehen durfte), es liege keine prozessual wirksame Bestreitung der Nichtigkeit des massgeblichen uneingeschränkten Patentes und keine substantiierten Behauptungen zur (trotz der Bestreitungen der Beschwerdegegnerinnen) weiterdauernden Geltung des Rest-Patentes vor; damit erübrigten sich weitere Ausführungen. Die Rüge ist unbegründet.

5. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin mündet der angefochtene Entscheid darin, dass kantonales Prozessrecht die Anwendbarkeit von Bundeszivilrecht vereitle (Beschwerde Ziff. III.3, S. 14 f.).

5.1 Wie bereits dargestellt hat vorliegend als Folge von Art. 24 Abs. 2 PatG – also Bundeszivilrecht – die kantonalrechtliche Dispositionsmaxime zurückzutreten. Damit kann sich lediglich die Frage stellen, ob die Vorinstanz die Tragweite von Art. 24 Abs. 2 PatG zutreffend erfasste. Auf eine solche Rüge ist grundsätzlich (unter dem beschränkten Blickwinkel von § 281 Ziff. 3 ZPO) einzutreten; entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerinnen (KG act. 15 S. 9) kann nämlich im vorliegenden Fall, wo es um vorsorgliche Massnahmen geht, die Verletzung von Bundesrecht im Verfahren vor Bundesgericht von diesem nicht frei, sondern nur unter dem Aspekt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte überprüft werden (Art. 98 BGG). Indessen beschränkt sich die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang primär darauf, geltend zu machen, die genannte Bestimmung werde demnächst aufgehoben, was indessen (wie bereits erwähnt) nichts daran zu ändern vermag, dass sie zur Zeit des angefochtenen Entscheides in Kraft stand und von der Vorinstanz anzuwenden war. Eine Verletzung dieser Bestimmung wird in der Beschwerde jedoch nicht nachgewiesen. Insbesondere vermag der Hinweis auf Art. 140k Abs. 1 lit. d PatG keine solche Verletzung zu belegen. Diese Bestimmung regelt die Nichtigkeitsklärung von Schutzzertifikaten und besagt als solche nichts darüber, unter welchen Voraussetzung der Inhaber selbst durch einfache Parteierklärung (nach Ablauf der Frist von Art. 24 Abs. 2 PatG) ein hängiges Verfahren zum Abschluss bringen kann.

5.2 Unbehelflich ist der Hinweis auf Art. 77 PatG (Beschwerde S. 14). Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zum Schutz patentrechtlicher Ansprüche vor Verletzungen Dritter. Zur Frage, wie Parteierklärungen in einem Drittverfahren (Nichtigkeitsprozess) im Verfahren betreffend vorsorglichen Rechtsschutz zu berücksichtigen sind, äussert sich das Gesetz nicht.

6. Mit den weiteren Vorbringen (Beschwerde S. 15 f., Ziff. III.4) wiederholt die Beschwerdeführerin vorab bereits vorstehend behandelten Rügen, worauf nicht mehr einzugehen ist. Sodann ergibt sich folgendes:

6.1 Unerheblich sind die Ausführungen zur Behauptungs- und Beweislast betreffend Nichtigkeit des Zertifikates, weil es nicht darum geht, dass bestimmte Sachvorbringen der Beschwerdeführerin als nicht erwiesen angesehen wurden.

6.2 Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin, dass der Einzelrichter aus der von ihm (aus prozessualen Gründen) bejahten Nichtigkeit des ursprünglichen Patents bzw. der fehlenden Durchsetzbarkeit des Restpatents ohne weiteres auf die Nichtigkeit des Schutzzertifikates schloss. Art. 140k Abs. 1 lit. d PatG zeige, dass ein Zertifikat auch bei Einschränkung des Grundpatentes durchaus genügend gestützt und deshalb gültig sein könne. Die entgegenstehende Aussage des Einzelrichters verletze wiederum klares materielles Recht.

Nach Art. 140k Abs. 1 lit. c ist das Zertifikat nichtig, wenn die Nichtigkeit des Patents festgestellt wird. Nachdem der Einzelrichter vorliegend von der Nichtigkeit des (uneingeschränkten) Grundpatents und der fehlenden Durchsetzbarkeit des Rest-Patents ausgehen durfte, folgte daraus ohne weiteres die Glaubhaftmachung der fehlenden Durchsetzbarkeit des Zertifikates. Die Rüge ist unbegründet.

7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde in allen Teilen unbegründet und somit abzuweisen ist.

Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig. Für die Bemessung der Gerichtsgebühr und deren Modalitäten (Pauschalgebühr) kommen § 2 Abs. 3, §§ 4, 7 und 13 der

VO des Obergerichts über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008, zur Anwendung (§ 19 VO).

Der Streitwert übersteigt CHF 1 Mio. (Verfügung des Einzelrichters, S. 8).

### III.

Gegen den vorliegenden Entscheid ist die Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht zulässig.

Überdies dürfte die Frist zur Anfechtung des einzelrichterlichen Entscheides beim Bundesgericht mit Zustellung dieses Beschlusses neu zu laufen beginnen (Art. 100 Abs. 6 BGG; vgl. immerhin BGE 133 III 585).

**Das Gericht beschliesst:**

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 18'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, den beiden Beschwerdegegnerinnen für das Kassationsverfahren je eine Prozessentschädigung von Fr. 5'000.-- zu entrichten.
5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt über CHF 1 Mio.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung der Verfügung des Einzelrichters vom 22. August 2007 mit Beschwerde an das Bundesgericht neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 BGG).

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, ferner an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Handelsgerichts, je gegen Empfangsschein.

---

**KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH**

Der Generalsekretär:

