



---

Kass.-Nr. AA070183/U/la

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Yvona Griesser, die Kassationsrichter Reinhard Oertli und Matthias Brunner sowie die juristische Sekretärin Margrit Scheuber

## Zirkulationsbeschluss vom 7. Oktober 2008

in Sachen

**A. AG,**

in....,

Beklagte und Beschwerdeführerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. C.

gegen

**B. AG,**

in....,

Klägerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Fürsprecher D.

betreffend

**Patent**

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 3. November 2007 (HG050273)**

## **Das Gericht hat in Erwägung gezogen:**

### **I.**

1.1 Die Parteien stehen sich seit Jahren in verschiedenen Prozessen im In- und Ausland betreffend Patentverletzungen und deren Folgen (Unterlassungsklagen, Schadenersatz- und Gewinnherausgabeklagen) gegenüber. Dabei geht es vereinfacht gesagt um die Herstellung und den Vertrieb von Sammelheftmaschinen.

1.2 Im Juni 1990 hatte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich eine Verletzungsklage gegen die Beklagte bezüglich des Streitpatents (CH XXX XXX) erhoben, worauf die Beklagte Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patentes erhob. Eine von der Beklagten im Rahmen der damaligen Duplik gemachte Erklärung wurde vom Gericht als Rückzug der Widerklage angesehen. Schliesslich trat das Handelsgericht mit Beschluss vom 16. Dezember 1991 auf die Hauptklage – mangels genügender Beschreibung des Verletzungsgegenstandes im Rechtsbegehren – nicht ein und nahm vom Rückzug der Widerklage Vormerk; dieser Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen (HG90198, vom Handelsgericht als "Erstprozess" bezeichnet).

1.3 Im März 1992 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein Massnahmebegehren auf Unterlassung, welches mit Verfügung vom 28. Juli 1992 teilweise gutgeheissen wurde; eine dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht mit Beschluss vom 19. November 1992 abgewiesen. Innert der angesetzten Klagefrist erhob die Klägerin am 22. Januar 1993 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eine weitere Klage (HG930043, vom Handelsgericht "Zweitprozess" genannt), mit den im angefochtenen Beschluss vom 3. November 2007 im Wortlaut wiedergegebenen Rechtsbegehren (KG act. 2, S. 4 ff.). Danach sei der Beklagten zu verbieten, bestimmte (nachfolgend genauer beschriebene) A. Sammelheftsysteme in der Schweiz herzustellen, von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken (Rechtsbegehren 1); weiter sei

der Beklagten zu verbieten, unter Verletzung von CH PS XXX XXX verschiedene unter lit. a bis c umschriebene Sammelhefter in der Schweiz herzustellen, von der Schweiz aus feilzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen und an solchen Handlungen mitzuwirken (Rechtsbegehren 2); sodann sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin über alle von der Schweiz aus von ihr oder mit ihrer Unterstützung getätigten Verkäufe, Lieferungen etc. für Sammelheft-Anlagen gemäss Ziffer 1 und 2 und von notwendigen Zusatzanlagen umfassend und unter Lieferung aller relevanten Angaben (Spezifikationen, Preise, Daten, Konditionen, Lieferanten, Abnehmer etc.) Auskunft zu geben und über daraus resultierende Gewinne und Erträge Rechnung zu legen (Rechtsbegehren 3); weiter sei die Beklagte zu verpflichten, den im Beweisverfahren ermittelten, Fr. 250'000.-- übersteigenden Schaden aus der Patentverletzungshandlung zu ersetzen oder den aus der Patentverletzung erzielten Gewinn herauszugeben (Rechtsbegehren 4). Die Beklagte beantragte die Abweisung von Rechtsbegehren 1, 3 und 4 und Nichteintreten, eventuell Abweisung bezüglich Rechtsbegehren 2. Zudem erhob sie Widerklage auf Unterlassung der Verletzung von CH PS YYY YYY (Sammelhefter mit einer rotierenden Trommel mit weiterer Beschreibung) durch Herstellung, Angebot, Verkauf oder in Verkehr bringen. Mit Duplik und Widerklagereplik zog die Beklagte die Widerklage am 24. Februar 1994 zurück, worauf diese mit Verfügung vom 21. bzw. 25. März 1994 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben wurde, unter Vorbehalt der Kosten- und Entschädigungsregelung im Endentscheid.

1.4 Mit Beschluss vom 10. Juli 1996 trat das Handelsgericht auf das Rechtsbegehren 2 der Hauptklage nicht ein und ordnete unter anderem die Einholung eines Gutachtens über die Frage der Verletzung des Streitpatentes durch die im Erstprozess (HG90198) besichtigte Verletzungsform (sogenannte "alte Verletzungsform" gemäss Rechtsbegehren 1) an. Der Entscheid betreffend Nichteintreten auf das Rechtsbegehren 2 wurde mit der ungenügenden Umschreibung der damit angegriffenen Verletzungsform (sogenannte "aktuelle Verletzungsform") begründet. Das Wiedererwägungs- und Erläuterungsgesuch der Klägerin gegen den Nichteintretensentscheid betreffend Rechtsbegehren 2 wies das Handelsgericht mit Beschluss vom 13. Januar 1997 ab (HG930043 act. 137); die gegen den Beschluss vom 10. Juli 1996 (insbesondere betreffend Einholung des Gutach-

tens) gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht mit Beschluss vom 12. Januar 1998 abgewiesen (HG930043 act. 141) und das Bundesgericht trat auf die dagegen erhobene Berufung mit Urteil vom 9. Juli 1998 nicht ein (HG930043 act. 152).

1.5 In einem weiteren im Jahr 2003 beim Kantonsgericht Nidwalden von der Klägerin erhobenen Verletzungsprozess (vom Handelsgericht "Drittprozess" genannt) trat das Kantonsgericht Nidwalden (mangels ausreichender Umschreibung des Verletzungsgegenstandes) mit Urteil vom 5. Dezember 2003 auf die Klage nicht ein, was vom Bundesgericht mit Urteil vom 8. Oktober 2004 bestätigt wurde (BGE 131 III 70).

1.6 Mit Beschluss und Teil-Urteil vom 22. Dezember 2004 wurde der Beklagten verboten, A.- Sammelheft-Systeme mit den Merkmalen gemäss Rechtsbegehren 1 in der Schweiz herzustellen und von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen und/oder an solchen Handlungen mitzuwirken. Der Klägerin wurde sodann Frist angesetzt, um ihre Forderung gemäss Rechtsbegehren 4 zu begründen, ansonsten es mit den bisherigen Ausführungen sein Bewenden habe (HG930043 act. 248). Mit Eingabe vom 23. Mai 2005 zog die Klägerin "das gegen die alte Ausführungsform gerichtete Rechtsbegehren 4 zurück" und kündigte an, die ihr zustehenden Wiedergutmachungsansprüche wegen Verletzung des Streitpatentes werde Gegenstand einer weiteren, sich zur Zeit in Vorbereitung befindlichen Klage sein (HG930043 act. 252). Mit Verfügung vom 30. Mai 2005 schrieb daraufhin das Handelsgericht das Rechtsbegehren 4 der Hauptklage im Zweitprozess als durch Rückzug erledigt ab (unter der neuen Prozess-Nummer HG040495).

1.7 Schliesslich machte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich (unter der Prozess-Nummer HG050273 act. 1) am 6. September 2005 die angekündigte Klage betreffend Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe mit dem folgenden Rechtsbegehren anhängig:

"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin umfassend und mit Bekanntgabe aller relevanten Angaben (wie Preise, Daten, Konditionen, Abnehmer etc.) Auskunft zu erteilen über

- alle von ihr in der Schweiz vor dem 4. Juni 2005 hergestellten und

- alle von ihr in der Schweiz oder von der Schweiz aus bis 4. Juni 2005 verkauften oder sonst wie ausgelieferten, Gegenstand von Verpflichtungsgeschäften oder eingeräumten Benutzungsrechten, Angeboten oder Werbung bildenden

mit der Bezeichnung E., F. und/oder G. gekennzeichneten Sammelhefter und notwendigen Zusatzgeräte.

2. Es sei die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin nach deren Wahl entweder den bei der Klägerin durch die im Rechtsbegehren 1 umschriebenen Benutzungshandlungen entstandenen, im Beweisverfahren ermittelten Schaden zuzüglich 5% Zins seit wann rechtens zu ersetzen oder den von der Beklagten mit den im Rechtsbegehren 1 umschriebenen Benutzungshandlungen erzielten Gewinn zuzüglich 5% Zins seit wann rechtens herauszugeben.

- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

Die Beklagte beantragte mit ihrer Klageantwort, auf die Klage sei nicht einzutreten, eventualiter sei auf die Klage, soweit sie die Herstellung und den Vertrieb von A.-Sammelheftern für Deutschland, England und die USA betreffe, nicht einzutreten und sie sei im übrigen abzuweisen, subeventualiter sei die Klage abzuweisen (HG050273 act. 6). Wie die Beklagte ebenfalls beantragt hatte, beschränkte das Handelsgericht mit Beschluss vom 14. September 2006 das Hauptverfahren einstweilen auf die Eintretensfrage und setzte der Klägerin Frist zur Stellungnahme zum Nichteintretensantrag und zur Verbesserung des Rechtsbegehrens an; zudem wurden den Parteien Substanziierungshinweise gegeben (HG050273 act. 10). Die Klägerin beantragte mit Eingabe vom 17. November 2006 die Abweisung der Nichteintretensanträge der Beklagten und modifizierte eventualiter ihr Rechtsbegehren (HG050273 act. 14).

Mit Beschluss vom 3. November 2007 liess das Handelsgericht die Klageänderung gemäss der klägerischen Eingabe vom 17. November 2006 (HG act. 14) zu (Disp.-Ziff. 1) und trat auf die Klage mit dem wie folgt geänderten Rechtsbegehren 1 ein (Disp.-Ziff. 2):

"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin umfassend und mit Bekanntgabe aller relevanten Angaben (nämlich Zeitpunkt und Umfang der nachstehend genannten Benutzungshandlungen; Einzelheiten betreffend die einzelnen Angebote und Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Angebot- und Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebotsempfänger; Einzelheiten betreffend betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet; Einnahmen und Ausgaben im Sinne der Einstandspreise, Fertigungs- und Lohnkosten, Vertriebskosten und Gemeinkostenanteile, soweit diese den nachstehend genannten Sammelheftern unmittelbar zugerechnet werden können) Auskunft zu erteilen über

- alle von ihr in der Schweiz vor dem 4. Juni 2005 hergestellten und

- alle von ihr in der Schweiz oder von der Schweiz aus bis 4. Juni 2005 verkauften oder sonst wie ausgelieferten, Gegenstand von Verpflichtungsgeschäften oder eingeräumten Benutzungsrechten, Angeboten oder Werbung bildenden

mit der Bezeichnung E., F. und/oder G. gekennzeichneten Sammelhefter und mit diesen Sammelheftern verkaufte oder sonst wie ausgelieferte Verbundgeräte, nämlich Zuführungen (Stangenbeschickungen und MiniDisc, Aggregate zum Zuführen und Kleben von Karten, Beuteln Mustern, CD's und anderen Zusatznutzen), Schneidapparate, Ablage- und Paketherstellungsgeräte (wie Rollpacksystem und Ablagesystem / InoPack und MultiDisc)."

Mit demselben Beschluss wurde der Klägerin – mit erneuten Substanziierungshinweisen – Frist zur Erstattung der Replik angesetzt (Disp.-Ziff. 3, HG act. 17).

2. Gegen diesen Beschluss vom 3. November 2007 richtet sich die von der Beklagten und Beschwerdeführerin (künftig: Beschwerdeführerin) erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher sie die Aufhebung von Disp.-Ziff. 2 und die Rückweisung der Sache zur neuen Entscheidung an das Handelsgericht verlangt (KG act. 1, S. 2). Die der Beschwerdeführerin auferlegte Prozesskaution im Sinne von § 75 ZPO in der Höhe von Fr. 120'000.-- wurde innert Frist mittels Bankgarantie geleistet (KG act. 11 und 12). Die Vorinstanz hat sich mit Eingabe vom 8. Januar 2008 zur Beschwerde der Beschwerdeführerin vernehmen lassen (KG act. 14). Mit Eingabe vom 28. Januar 2008 beantragte die Klägerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), auf die Nichtigkeitsbeschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen (KG act. 21).

Die Beschwerdeführerin nahm mit Eingabe vom 5. Februar 2008 zur Vernehmlassung der Vorinstanz Stellung (KG act. 22).

## II.

1.1 Die Beschwerdeführerin führt vorerst aus, beim angefochtenen Beschluss des Handelsgerichts handle es sich um einen Vorentscheid im Sinne von § 189 ZPO, der gemäss § 281 ZPO ohne weitere Voraussetzungen mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde anfechtbar sei. Zudem wären vorliegend aber auch die Voraussetzungen gemäss § 282 ZPO gegeben: wenn auf die Klage zu Unrecht eingetreten werde, müsste die Frage der Patentverletzung geprüft und komplexe Fragen bezüglich Stufenklage, Schadenersatz und Gewinnherausgabe würden sich stellen. Damit habe eine Korrektur durch die Nichtigkeitsbeschwerde eine erhebliche Einsparung von Aufwand an Zeit und Kosten zur Folge (KG act. 1, S. 2 f.).

1.2 Gemäss § 281 ZPO sind Vor-, Teil- und Endentscheide mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde anfechtbar, prozessleitende Entscheide jedoch nur unter den speziellen Voraussetzungen gemäss § 282 Abs. 1 ZPO (Ziff. 1: nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil oder Ziff. 2: Ersparung von bedeutendem Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Verfahren). Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Vorinstanz eine Klageänderung zugelassen und ist – in Abweisung der Einreden der res iudicata, der Litispendenz und der mangelhaften Rechtsbegehren/Begründung – auf die Klage mit dem geänderten Rechtsbegehren eingetreten (KG act. 2, Disp.-Ziff. 2, S. 38 f.). Vorliegend kann offen bleiben, ob es sich dabei um einen eigentlichen Vorbeschluss im Sinne von § 281 ZPO handelt (was mindestens im Hinblick auf die Einrede der res iudicata zu bejahen wäre: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N 6 zu § 189 ZPO), oder ob ein prozessleitender Entscheid im Sinne von § 282 ZPO gegeben ist. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass jedenfalls ein Entscheid im Sinne von § 282 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO vorliegt, bei welchem aus Gründen der Prozessökonomie das Vorliegen von allfälligen Nichtigkeitsgründen noch vor Fällung des Endentscheides zu prüfen ist,

da bei anderer Beantwortung der strittigen Frage(n) ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Verfahren erspart werden kann (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 6a zu § 282 ZPO). Unter diesem Aspekt wäre auf die Nichtigkeitsbeschwerde grundsätzlich einzutreten.

1.3 Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Beschwerdeantwort geltend, auf die Nichtigkeitsbeschwerde sei nicht einzutreten, weil der Abschreibungsverfügung des Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Mai 2005 keine materielle Rechtskraft zukomme und daher die Frage einer allfälligen Klageidentität nicht beantwortet werden könne. Zudem beurteile sich die Frage der Klageidentität nach Bundesrecht und daher könne auf die Nichtigkeitsbeschwerde auch gemäss § 285 ZPO nicht eingetreten werden; in diesem Fall stehe auch die Beschwerde gemäss § 282 ZPO nicht offen (KG act. 21, S. 8 f.). Auf diese Einwände wird in der Folge bei der Beurteilung der einzeln geltend gemachten Rückgründe noch näher einzugehen sein.

2. Die Beschwerdeführerin macht die Verletzung verschiedener wesentlicher Verfahrensgrundsätze durch die Vorinstanz geltend. Diese habe gegen den Grundsatz der Prozesserledigung durch Entscheid gemäss § 188 ZPO sowie den Fortbestand von Rechtsbegehren unter Vorbehalt der Änderung gemäss § 61 ZPO (§ 107 ZPO "Unabänderlichkeit von Rechtsbegehren") verstossen, indem sie sinngemäss meine, mit dem Nichteintreten auf das Rechtsbegehren 2 des Zweitprozesses mit Beschluss vom 10. Juli 1996 (HG act. 8/4) sei auch der Rückbezug des Rechtsbegehrens 4 auf Rechtsbegehren 2 ohne weiteres entfallen, und demgemäss davon ausgehe, mit Präsidialverfügung vom 30. Mai 2005 sei das Rechtsbegehren 4 nur insoweit durch Rückzug abgeschrieben worden, als dieses damit einen Rückbezug auf Rechtsbegehren 1 gemeint habe. Unzutreffend sei zudem die Auffassung der Vorinstanz, ausgelegt nach Treu und Glauben und anhand der Erwägungen bezöge sich die Abschreibung des Rechtsbegehrens 4 im Zweitprozess "eindeutig" nur auf dieses Begehren im Rückbezug auf das alte Rechtsbegehren 1. Mit dieser Auffassung werde auch der Verfahrensgrundsatz verletzt, wonach Entscheide nur auf dem Rechtsmittelweg korrigiert werden könnten. Disp.-Ziff. 1 der Abschreibungsverfügung vom 30. Mai 2005 sei nämlich

völlig klar und eindeutig und lasse keinen Spielraum für Auslegungen, woran auch die von der Vorinstanz wiedergegebenen Erwägungen des Beschlusses vom 22. Dezember 2004 nichts ändern würden, wonach sich die Rückzugserklärung des Vertreters der Beschwerdegegnerin nur auf Rechtsbegehren 4 in seinem Rückbezug auf Rechtsbegehren 1 bezogen habe und dass das Gericht selbst den Rückzug nur auf diesen Teil des Rechtsbegehrens 4 habe beziehen wollen. Eine Korrektur im Rechtsmittelverfahren sei jedoch nicht erfolgt, weshalb das Dispositiv der Abschreibungsverfügung formell und materiell rechtskräftig geworden sei (KG act. 1, S. 5 - 8).

3. Die Vorinstanz erwog in ihrer Entscheidung zur Frage der *res iudicata*, die Beschwerdegegnerin begründe diese Einrede zum einen mit der rechtskräftigen Erledigung des Zweitprozesses (HG930043 bzw. HG040495) und zum andern mit einem Urteil aus den USA. Bezüglich dem Zweitprozess mache sie einerseits geltend, die Abschreibung infolge Rückzugs umfasse auch die vorliegende Forderung, und andererseits, die Beschwerdeführerin habe die Verletzungsformen, die sie behandelt haben wolle, nicht genügend von derjenigen abgegrenzt, die im Zweitprozess rechtskräftig beurteilt worden sei (KG act. 2, S. 14). Die Vorinstanz folgte der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht und erwog, die Forderungsklage gemäss Rechtsbegehren 4 des Zweitprozesses sei auf das Auskunftsbegehren gemäss Rechtsbegehren 3 zurückgegangen, und dieses sei rückbezogen auf die Verletzungshandlungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 2 gewesen. Damit habe ein Nichteintreten auf Rechtsbegehren 2 dem Rechtsbegehren 3 und dann auch dem Rechtsbegehren 4 diesbezüglich den Gegenstand genommen. Dies heisse, dass mit dem Nichteintretensbeschluss vom 10. Juli 1996 betreffend Rechtsbegehren 2 automatisch auch die Rechtsbegehren 3 und 4 – soweit sie sich auf Rechtsbegehren 2 (und damit auf die aktuelle Ausführungsformen) bezogen hätten – dieselbe Folge treffe. Dementsprechend habe das Handelsgericht im Beschluss und Teil-Urteil vom 22. Dezember 2004 der Klägerin Frist zur Begründung des Schadens nur in Bezug auf die alte Ausführungsform angesetzt, da es davon ausgegangen sei, dass Gegenstand von Rechtsbegehren 4 nur (noch) die alte Ausführungsform sei. Weiter habe der Präsident des Handelsgerichts in seiner Verfügung vom 30. Mai 2005 ausgeführt, die

Klägerin habe mit Eingabe vom 23. Mai 2005 das gegen die alte Ausführungsform gerichtete Rechtsbegehren 4 zurückgezogen. Er halte weiter fest, zwar habe sich das (ursprüngliche) Rechtsbegehren 4 auf die alte und die neue, aktuelle Ausführungsform bezogen; der Beschluss vom 10. Juli 1996, mit welchem auf das Rechtsbegehren 2 nicht eingetreten worden sei, habe indessen zur Folge gehabt, dass die neue Ausführungsform nicht mehr Prozessthema gewesen sei, was auch für den Schadenersatz gelte, womit das Rechtsbegehren 4 nur noch Schaden herrührend von der alten Ausführungsform zum Gegenstand gehabt habe. Entsprechend beschlage auch der Rückzug dieses Rechtsbegehrens 4 nur Forderungen, die auf die alte Verletzungsform zurückgingen; Rechtsbegehren 4 sei vor diesem Hintergrund als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (unter Hinweis auf HG040495, act. 253). Dementsprechend führt die Vorinstanz aus, da das Urteilsdispositiv im Lichte der Erwägungen zu verstehen sei, beschlage dieser Erledigungsentscheid eindeutig nur die auf Rechtsbegehren 1 und damit auf die alte Ausführungsform gerichtete Forderungsklage (KG act. 2, S. 17 ff.).

Sodann verwarf die Vorinstanz die Einrede der *res iudicata* auch insoweit die Beschwerdeführerin geltend machte, die Beschwerdegegnerin habe in ihren neuen Rechtsbegehren 1 und 2 (des Viertprozesses) auf jegliche Umschreibungen verzichtet und nur Typenbezeichnungen verwendet, womit eine Abgrenzung gegenüber der früheren, im Zweitprozess beurteilten alten Ausführungsform (altes Rechtsbegehren 1) unmöglich sei. Die Vorinstanz führt dazu aus, das Rechtsbegehren 1 im Zweitprozess habe eine ganz bestimmte, im Erstprozess besichtigte Vorrichtung zum Gegenstand gehabt, welche nur in ein oder zwei Exemplaren hergestellt und deren Herstellung etc. gemäss Massnahmeentscheid vom 28. Juli 1992 verboten worden sei. Zudem verkenne die Beschwerdeführerin, dass die Forderungsklage des Viertprozesses nicht eine in die Zukunft gerichtete Unterlassungsklage, sondern eine Schadenersatz- und Gewinnherausgabeklage aus der Vergangenheit zum Gegenstand habe, weshalb die Bezeichnungen (E, F. und/oder G.) des Rechtsbegehrens eindeutig seien, da diese nicht (wie bei einer in die Zukunft gerichteten Unterlassungsklage) im Anschluss an das Urteil geändert werden könnten (KG act. 2, S. 19 - 23).

Schliesslich verwarf die Vorinstanz auch die Einrede der *res iudicata* auf Grund eines Urteils aus den USA, da der Entscheid in den USA die Gültigkeit eines US-Patentes und eine diesbezügliche Verletzungs- und Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeklage betroffen habe und die Beschwerdeführerin weder darlege, dass das US-Patent inhaltlich dem Streitpatent entspreche, noch dass der dortige Verletzungsgegenstand einer der hier betroffenen Ausführungsformen E., F. oder G. entsprochen habe. Insbesondere gehe es im vorliegenden Prozess aber nur um die Verletzung des CH-Patentes, welche zwingend nur mit Handlungen in der Schweiz hätte erfolgen können und beim Prozess in den USA sei es um Verletzungshandlungen in den USA gegangen (KG act. 2, S. 23 ff.).

4.1 Vorerst stellt sich die Frage, ob die von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen im Hinblick auf § 285 ZPO zulässig sind. Gemäss dieser Bestimmung ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht gegeben, soweit der angefochtene Entscheid dem Weiterzug an das Bundesgericht unterliegt und dieses mit freier Kognition überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliegt. Sowohl die Frage nach der materiellen Rechtskraft wie auch die damit zusammenhängende Frage nach der Anspruchsidentität beantwortet sich in den Bundesrecht unterstehenden Rechtsverhältnissen (wie in casu das Begehren um Schadenersatz/Gewinnherausgabe aus Patentverletzung) nach Bundesrecht (BGE 119 II 90 E. a m.H., 121 III 474, 125 V 347, 126 III 264, Pra 2003 Nr. 16 sowie der – die heutigen Parteien betreffende – BGE 125 III 241). Sodann stellt ein selbständig eröffneter Entscheid, mit welchem die Einrede der abgeurteilten Sache verworfen worden ist, einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG dar (vgl. 5A.622/2007 vom 21. April 2008) und kann somit mit der Beschwerde in Zivilsachen im Sinne von Art. 72 ff. BGG angefochten werden, da im vorliegenden Fall in der Hauptsache auch der Streitwert gemäss Art. 74 BGG erreicht sein wird (KG act. 2, S. 37: gemäss Angaben der Parteien Fr. 10 Mio. übersteigend).

4.2 Die Beschwerdeführerin macht mit ihrer Beschwerde zwar die Verletzung von kantonalen Verfahrensgrundsätzen geltend und beanstandet insbesondere, die Vorinstanz habe gegen "den Grundsatz der Prozesserledigung durch Entscheid gemäss § 188 ZPO" und die "Unabänderlichkeit von Rechtsbegehren

unter Vorbehalt der Änderung gemäss § 61 ZPO im Sinne von § 107 ZPO" verstossen. Diese Fragen stellen sich aber nur indirekt bei der Frage, ob und in welchem Umfang der Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichts vom 30. Mai 2005 betreffend Rückzug materielle Rechtskraft zukommt und ob sodann Anspruchsidentität der damals beurteilten mit den neu im vorliegenden Verfahren gestellten Rechtsbegehren bestehe. Die Vorinstanz traf die beanstandeten Erwägungen alle im Zusammenhang mit diesen Fragen, insbesondere auch die Erwägungen zur Auslegung der Rechtsbegehren und der Erledigungsverfügung vom 30. Mai 2005 betreffend Rückzug. Gemäss der kassationsgerichtlichen Rechtsprechung ist es nicht möglich, in Fällen, in welchen ein bestimmter Mangel beim Bundesgericht gerügt werden kann, gleichzeitig noch an das Kassationsgericht zu gelangen mit der Begründung, es sei dadurch (indirekt) auch eine kantonale Vorschrift – z.B. hier § 188 oder § 107 ZPO – verletzt worden (statt vieler: RB 1980 Nr. 29, Kass.Nr. AA070079 i.S. Z. vom 27. Februar 2008, Erw. II.2.b/aa m.w.H.). Auf die Rügen der Beschwerdeführerin kann daher nicht eingetreten werden, auch wenn sie damit vordergründig die Verletzung kantonaler Verfahrensgrundsätze geltend macht. Diesen kommt im Zusammenhang mit der Beurteilung, ob es sich um eine abgeurteilte Sache handelt bzw. ob Anspruchsidentität besteht, keine eigenständige Bedeutung zu.

5. Zusammenfassend kann daher auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten werden.

### III.

Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (§§ 64 Abs. 2 und 68 ZPO).

Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Demnach ist gegen ihn die Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93 BGG genannten Voraussetzungen zulässig. Ob diese erfüllt sind, entscheidet das Bundesgericht (vgl. dazu oben Erw. 4.1).

**Das Gericht beschliesst:**

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 53'700.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 14'200.-- 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 Fr. 10 Mio.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Handelsgerichtes vom 3. November 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, sowie das Handelsgericht des Kantons Zürich, je gegen Empfangsschein.

---

**KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH**

Die juristische Sekretärin: