



Kass.-Nr. AA080112/U/mum

Mitwirkende: der Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, der Kassationsrichter Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und der Kassationsrichter Matthias Brunner sowie der juristische Sekretär Jürg-Christian Hürlimann

Zirkulationsbeschluss vom 25. Juni 2009

in Sachen

T AG,

...,

Klägerin und Beschwerdeführerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

gegen

Xe GmbH,

...,

Beklagte und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Fürsprecher ...

betreffend

Marke

Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschluss und ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 (HG060078/U/ei)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Die Beklagte (Beschwerdegegnerin) ist eine Tochtergesellschaft der E AG bzw. eine Schwestergesellschaft der Xe Strom GmbH. Als Verwaltungsgesellschaft ist die Beklagte selbst am Markt nicht aktiv, sondern tritt als Lizenzgeberin gegenüber der Xe Strom GmbH auf. Diese ist in der Energieversorgung von Privat- und Geschäftskunden in Deutschland tätig. Die Klägerin (Beschwerdeführerin) ist eine Anbieterin von Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz.

Die Beklagte ist Inhaberin von drei CH- und vier IR-Marken mit dem Bestandteil "Xe", die für das Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchen und die sie in den Jahren 1994, 1999 und 2002 hinterlegt bzw. registriert hat (HG act. 3/5-11). Am 10. Mai 2005 stellte die Klägerin in der Öffentlichkeit die von ihr unter dem Zeichen "Xa" angebotenen Mobilfunkdienstleistungen vor. Sie liess das Zeichen "Xa" als Wort- und als kombinierte Wort-Bildmarke im Juni und September 2005 im schweizerischen Markenregister eintragen (HG act. 3/20 und 3/21). Der Domain-Name "xa.ch" wurde am 3. Februar 2005 von einem Angestellten im Auftrag der Klägerin treuhänderisch bei der SWITCH angemeldet und zwischenzeitlich auf die Klägerin übertragen. Vorprozessual war zwischen den Parteien streitig, ob die klägerische Marke "Xa" und die klägerische "xa.ch" die Marken "Xe" der Beklagten verletzen.

Mit Eingabe vom 27. Februar 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht Klage mit dem Rechtsbegehren (zusammenfassend), es seien die Marken der Beklagten für das Gebiet der Schweiz für nichtig zu erklären, eventualiter sei festzustellen, dass die Klägerin mit ihrer Marke "Xa" die Marke "Xe" der Beklagten nicht verletzte (HG act. 1 S. 2 f.; Präzisierung in der Replik, HG act. 17 S. 55 - 73). Eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung am 25. Oktober 2006 führte zu keiner Einigung (HG Prot. S. 6 - 9). Das Hauptverfahren wurde schriftlich geführt (HG act. 1, 10, 17, 21) und mit Präsidialverfügung vom 4. Juni 2007 für geschlossen erklärt (HG Prot. S. 13).

Mit Beschluss vom 28. Mai 2008 trat das Handelsgericht bezüglich verschiedener Marken und Klassen auf die Klage nicht ein. Im Übrigen wies es mit gleichzeitig ergangenen Urteil die Klage ab (HG act. 26 = KG act. 2).

2. Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Klägerin, es seien das Urteil und der Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 aufzuheben (KG act. 1). Die Beklagte beantragt Abweisung der Beschwerde (KG act. 16). Das Handelsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG act. 10). Beide Parteien äusserten sich in je einer weiteren Eingabe zu den Ausführungen der jeweiligen Gegenpartei (KG act. 19 und 23).

Die Klägerin erhob gegen den angefochtenen Entscheid auch Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht (KG act. 3/3). Das Bundesgericht sistierte mit Präsidialverfügung vom 8. Juli 2008 das bundesgerichtliche Verfahren bis zum Entscheid des Kassationsgerichts über die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 7).

II.

1. Aus der Natur des Beschwerdeverfahrens, das keine Fortsetzung des Verfahrens vor dem Sachrichter darstellt, folgt, dass sich der Nichtigkeitskläger konkret mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und den behaupteten Nichtigkeitsgrund in der Beschwerdeschrift selbst nachweisen muss (§ 288 Ziff. 3 ZPO). In der Beschwerdebegründung sind insbesondere die angefochtenen Stellen des vorinstanzlichen Entscheides zu bezeichnen und diejenigen Aktenstellen, aus denen sich ein Nichtigkeitsgrund ergeben soll, im Einzelnen anzugeben. Es ist nicht Sache der Kassationsinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes zu suchen. Wer die vorinstanzliche Beweiswürdigung als willkürlich rügt, muss in der Beschwerde genau darlegen, welche tatsächlichen Annahmen des angefochtenen Entscheides auf Grund welcher Aktenstellen willkürlich sein sollen. Wird Aktenwidrigkeit einer tatsächlichen Annahme behauptet, so sind ebenfalls die Bestandteile der Akten, die

nicht oder nicht in ihrer wahren Gestalt in die Beweiswürdigung einbezogen worden sein sollen, genau anzugeben. Wer vorbringt, angerufene Beweismittel seien nicht abgenommen worden, hat zu sagen, wo und zu welchen Behauptungen er sich auf diese berufen hat (ZR 81 Nr. 88 Erw. 6; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3.A., Zürich 1997, N 4 zu § 288; Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 72 f.; von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2.A., Zürich 1986, S. 16 ff.).

2. a) Das Handelsgericht hält fest, die Beschwerdegegnerin habe Widersprüche gegen die beiden Marken der Beschwerdeführerin eingereicht. Zudem verwende die Beschwerdeführerin ihre allenfalls mit der Marke "Xe" der Beschwerdegegnerin verwechselbare Marke "Xa" im Geschäftsverkehr. Sie habe somit grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Nichtigkeitserklärung der Marken der Beschwerdegegnerin bzw. an den Eventualbegehren. Die Marken CH-Nrn. 5yy yy5 und 5ww ww4 der Beschwerdeführerin seien - nach deren teilweisen Löschung - für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 registriert (HG act. 3/20-21; HG act. 25/1-2). Sie habe somit lediglich insoweit ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklärung der Marken der Beschwerdegegnerin, als diese für die gleichen Klassen registriert seien. Anderes bringe die Beschwerdeführerin denn auch nicht vor. Auf die Klage sei somit bezüglich verschiedener nachfolgend vom Handelsgericht einzeln aufgeführter Marken und Klassen nicht einzutreten (HG act. 2 S. 8 f. Erw. II/5.3).

Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang einen Verstoss gegen die Verhandlungsmaxime. Die Zuordnung von Waren oder Dienstleistungen nach einzelnen nach dem Nizza-Abkommen gebildeten Waren und Dienstleistungsklassen sei häufig eine willkürliche und zufallsbedingte Entscheidung. Die Beschwerdeführerin nennt drei Beispiele, welche sie den Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum entnommen hat. So könne z.B. ein Radiowecker der Klasse 9 (Radio bzw. Gerät zur Wiedergabe von Wort und Bild) oder der Klasse 14 (Zeitmessgeräte) zugeordnet werden. Zudem seien in den einzelnen nach dem Nizza-Abkommen gebildeten Waren- und

Dienstleistungsklassen sehr unterschiedliche Waren und Dienstleistungen zusammengefasst, welche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unterschiedlich zu behandeln seien. Schliesslich beurteile sich die Verwechslungsgefahr nicht aufgrund der Klassifikation nach dem Nizza-Abkommen, sondern nach den von der Marke konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Die Beschränkung des Feststellungsinteresses auf einzelne nach dem Nizza-Abkommen gebildeten Waren- und Dienstleistungsklassen sei deshalb nicht sachgerecht. Die Beschwerdegegnerin habe in ihrer Klageantwort und in ihrer Duplik vor Handelsgericht ihre Bestreitungen nicht auf einzelne Waren oder Dienstleistungen konkretisiert. Trotz vorinstanzlicher Substantiierungshinweise habe sich die Beschwerdegegnerin damit begnügt, das angeblich fehlende Feststellungsinteresse der Beschwerdeführerin pauschal in Bezug auf einzelne Waren- und Dienstleistungen zu bestreiten. Angesichts der unsubstantiierten Bestreitungen wäre das Handelsgericht verpflichtet gewesen, androhungsgemäss auf die Bestreitung der Beschwerdegegnerin nicht einzugehen. Indem das Handelsgericht das Rechtsschutzinteresse teilweise verneint habe, habe es gegen die Verhandlungsmaxime verstossen, wonach nicht oder nicht genügend Bestrittenes dem Urteil nicht zugrunde gelegt werden dürfe (KG act. 1 S. 6 - 11, Rz. 16 - 26).

b) Eine Feststellungsklage ist nur zulässig, sofern ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen gerichtlichen Feststellung vorhanden ist (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 209). Ob ein rechtliches Feststellungsinteresse sich auf die Waren- und Dienstleistungsklassen, für welche bezüglich der betroffenen Marke eine Registrierung vorliegt, beschränkt oder ob ein solches auch für nicht registrierte Klassen besteht, ist eine Frage der Anwendung von Bundesrecht. Entsprechende Rügen können mit Beschwerde beim Bundesgericht angebracht werden (§ 95 lit. a BGG). Dasselbe gilt für die Frage, welche rechtliche Bedeutung den Waren- und Dienstleistungsklassen des Nizza-Abkommens zukommt (Völkerrecht im Sinne von Art. 95 lit. b BGG). Diesbezüglich ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (§ 285 ZPO). Die Rüge der Verletzung der Verhandlungsmaxime geht in diesem Zusammenhang fehl.

3. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe einen Gebrauch der Dienstleistungen, für welche sie mit Bezug auf die Dienstleistungsklasse 42 Markenschutz beanspruche (vgl. swissreg-Auszug, HG act. 3/6), nicht ansatzweise behauptet. Ausführungen zu einem allfälligen Gebrauch der entsprechenden Dienstleistungen fehlten vollständig. Im angefochtenen Urteil habe das Handelsgericht einen rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche Waren und Dienstleistungen bejaht, für welche der Beschwerdegegnerin Markenschutz beanspruche und soweit es auf die Klage eingetreten sei. Entsprechend halte das Handelsgericht fest, dass der Schutzzumfang der angefochtenen Marken nicht eingeschränkt worden sei (vgl. KG act. 2 S. 21). Bei der Beurteilung der Produktegleichartigkeit als Voraussetzung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG stelle das Handelsgericht sogar ausdrücklich auf die von der Beschwerdegegnerin in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen ab (KG act. 2 S. 22). Damit habe das Handelsgericht gegen die Verhandlungsmaxime verstossen, wonach nur Behauptetes einem Urteil zugrunde gelegt werden dürfe (KG act. 1 S. 11 f. Rz 29 - 34). Entsprechendes gelte auch für die Waren der Klasse 9 (KG act. 1 S. 12 f. Rz. 35 - 37).

Die Beschwerdegegnerin hält fest, es wäre Sache der Beschwerdeführerin gewesen, den Nichtgebrauch der angegriffenen Marken glaubhaft zu machen. Erst anschliessend hätte die Beschwerdegegnerin den Nachweis des Gebrauchs erbringen müssen. Die Folgen der Beweislosigkeit bei gescheiterter Glaubhaftmachung trage nicht der Markeninhaber, sondern derjenige, der den Nichtgebrauch der Marke geltend mache (vgl. angefochtenes Urteil KG act. 2 S. 14 mit Verweis auf das Bundesgerichtsurteil 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 Erw. 2.1 und diverse Literaturstellen). Die Beschwerdeführerin habe den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht. Vielmehr sei es die Beschwerdegegnerin gewesen, welche den Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz und in Deutschland glaubhaft gemacht habe (vgl. angefochtenes Urteil KG act. 2 S. 16, Erw. 2.2.4). Die Beschwerdegegnerin zeigt in der Folge auf, an welchen Stellen in ihren Rechtsschriften vor Handelgericht sie den Gebrauch ihrer Marke für Dienstleistungen der Klasse 42 behauptet und glaubhaft gemacht bzw. belegt habe. Das-

selbe tut sie auch mit Bezug auf die Waren der Klasse 9 (KG act. 16 S. 5 - 7 Rz. 12 - 17).

Die Beschwerdeführerin bestreitet in ihrer Stellungnahme zur Beschwerdeantwort, den Nichtgebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft gemacht zu haben (KG act. 19 S. 4 ff. Rz. 10 ff.).

b) Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MschG). Welche Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu stellen sind, richtet sich nach Bundesrecht. Ebenfalls richtet sich nach Bundesrecht, ob und in welchem Umfang die Markeninhaberin zum Beweis des Gebrauchs ihrer Marke angehalten ist. Entsprechend ist eine Frage der Anwendung von Bundesrecht, ob die Parteien mit ihren Ausführungen vor Handelsgericht den sie treffenden Behauptungs-, Glaubhaftmachungs- und Beweislasten Genüge getan haben und welche Rechtsfolgen allfällige Mängel in ihren Vorbringen haben. Entsprechende Rügen sind mit Beschwerde beim Bundesgericht anzubringen (Art. 95 lit. a BGG), weshalb diesbezüglich die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen ist (§ 285 ZPO).

4. a) Die Beschwerdeführerin rügt, das Handelgericht habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem es ihr das Recht verweigert habe, in einem weiteren Vortrag im Sinne von § 121 Abs. 2 ZPO zu den neuen tatsächlichen Behauptungen der Beschwerdegegnerin in deren Duplik und den von der Beschwerdegegnerin mit der Duplik neu eingereichten Beweismitteln (im Ordner HG act. 22/46-63) Stellung zu nehmen. Gestützt auf diese neuen tatsächlichen Vorbringen habe das Handelgericht einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen bejaht und damit die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit infolge Nichtbenutzung abgewiesen (vgl. angefochtenes Urteil HG act. 2 S. 17 f.). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs sei deshalb kausal für die Klageabweisung (KG act. 1 S. 13 - 21 Rz. 38 - 63).

b) Das Handelgericht hält auf Seite 17 des angefochtenen Urteils (KG act. 2. Erw. III/2.2.4) fest, dass die Beschwerdegegnerin hinsichtlich derjenigen Klassen,

für welche auf die Klage einzutreten sei, Gebrauchsbelege eingereicht habe. Hierzu verweist das Handelsgericht einerseits auf verschiedene Urkunden, welche Beilagen zur Klageantwort bilden (Ordner HG act. 3/2-41), und andererseits auf Urkunden, welche Beilagen zur Duplik bilden (Ordner HG act. 22/46 - 63).

Mit Verfügung vom 4. Juni 2007 ordnete der Instruktionsrichter des Handelsgerichts die Zustellung einer Ausfertigung der Duplik an die Beschwerdeführerin an und erklärte das Hauptverfahren als damit geschlossen. Weiter kündigte er in Dispositiv Ziffer 2 der Verfügung an, dass zur Stellungnahme zu allfälligen neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Duplik wenn nötig nach erfolgter Bearbeitung mit entsprechenden konkreten Hinweisen Frist angesetzt werde (HG Prot. S. 13).

Kommen Verfahrensbeteiligte, welche eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt erhalten haben, zum Schluss, sie möchten nochmals zur Sache Stellung nehmen, so sollten sie dies aus Gründen des Zeitgewinns tun, ohne vorher darum nachzusuchen. Nach Treu und Glauben hat dies umgehend zu erfolgen (BGE 133 I 99 f.). Im vorliegenden Fall hat der Instruktionsrichter, wie bereits ausgeführt, eine Fristansetzung zur Stellungnahme zu den neuen Behauptungen und zu den Beilagen der Duplik angekündigt, sofern dies nötig sei. Es kann deshalb der Beschwerdeführerin kein Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht von sich aus zur Duplik und zu deren Beilagen Stellung nahm. Vielmehr durfte sie nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass ihr eine Frist hierzu angesetzt werde, sollte das Handelsgericht auf Vorbringen der Beschwerdegegnerin in der Duplik und auf Beilagen zu derselben abstellen wollen. Eine solche Fristansetzung unterblieb jedoch. Dennoch verweist das Handelsgericht im angefochtenen Urteil auf Beilagen zur Duplik und stellt somit offensichtlich auf solche ab. Damit verweigert es der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör und setzt den Nichtigkeitsgrund der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 281 Ziff. 1 ZPO). Dies führt mit Bezug auf das angefochtene Urteil zur Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde.

5. a) Die Beschwerdegegnerin hielt in der Klageantwort hinsichtlich der CH-Marke 4vv vv9 "Xe" und der IR-Marke 6cc cc7 "Xe" fest, dass diese ihr gehörende Marke aufgrund eines Lizenzvertrags durch die bekannte Musikgruppe "Xe" auch in der

Schweiz genutzt werde. Diese Marke werde seit der Gründung der Gruppe intensiv gebraucht, namentlich für Ton- und Bildtonträger (CDs, DVDs), und auch für über die Website www.xe.ch erhältliche Plakate, Poster sowie mit Xe-Einnäher versehene T-Shirts und im Zusammenhang mit Konzerten der Musikgruppe Xe (HG act. 10 S. 9 Rz. 11). Hierzu verwies die Beschwerdegegnerin auf verschiedene Beilagen zur Klageantwort, unter anderem auf einen Auszug aus einem Vertrag unter anderem der E GmbH und der Beschwerdegegnerin mit der Datasound AG (HG11/35). Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Replik vor, aufgrund des Auszugs könne das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien dieses Vertrags nicht angemessen beurteilt werden. Der von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Auszug genüge den Anforderungen von § 186 Abs. 1 ZPO nicht und erbringe deshalb keinen Beweis. Die Beschwerdeführerin beantragte deshalb die Edition des Vertrags (HG act. 17 S. 17 Rz. 57).

Das Handelsgericht hält im angefochtenen Urteil fest, bezüglich der CH-Marke P-4vv vv9 habe die Beschwerdegegnerin Belege eingereicht, wonach diese durch die Musikgruppe "Xe" in der Schweiz benutzt werde. Insbesondere seien Belege für Ton- und Bildträger der Klasse 9, namentlich CDs und DVDs, mit der Marke "Cello" eingereicht worden. Sodann lägen beispielsweise zwei Poster aus der Klasse 16, versehen mit der Aufschrift "Xe" im Recht. Dabei sei die Datasound AG, welche gemäss dem eingereichten Kauf-/Lizenzvertrag die wirtschaftlichen Interessen der Musikgruppe "Xe" wahrnehme (HG act. 11/35 S. 2), Lizenznehmerin der Beschwerdegegnerin, so dass die Marke mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin als Inhabern gebraucht werde (KG act. 2 S. 16 f., Erw. III/2.2.4).

Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde fest, das Handelsgericht habe die von der Beschwerdegegnerin offerierte Urkunde als Beweismittel abgenommen und sich mit einem blossen Auszug einer von ihr als relevant erachteten Urkunde begnügt. Schutzmassnahmen habe es keine angeordnet und auch keine Prüfung allfälliger schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen vorgenommen. Weiter habe es nicht begründet, weshalb der Beschwerdeführerin der Vertrag nicht vollständig vorgelegt worden sei bzw. weshalb nicht eine mildere Massnahme genügt habe, um allfällige Geheimhaltungsinteressen der Beschwerde-

gegnerin zu schützen, wie beispielsweise die Schwärzung einzelner Stellen (u.a. Verkaufspreis etc.). Insoweit liege eine Verletzung der Begründungspflicht vor. Die Beschwerdeführerin begründet in der Folge, weshalb aus ihrer Sicht Bestimmungen des Vertrags zwischen der Beschwerdegegnerin, der Datasound AG und weiteren Drittparteien, welche der Beschwerdeführerin vorenthalten worden seien, für die rechtliche Beurteilung relevant seien. Die Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 ZPO seien nicht erfüllt. Indem das Handelsgericht auf eine Urkunde abgestellt habe, die in entscheidungsrelevanten Teilen der Kenntnisnahme durch die Beschwerdeführerin entzogen gewesen sei, seien das rechtliche Gehör und die in § 186 ZPO festgehaltenen Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin verletzt worden (KG act. 1 S. 21 - 24 Rz. 64 - 78).

b) Aus Art. 29 Abs. 2 BV (Anspruch auf rechtliches Gehör) folgt die Pflicht der Behörden und der Gerichte, ihre Entscheide zu begründen (BGE 129 I 232 E. 3.2, 126 I 97 E. 2b, je mit Hinweisen). Der Betroffene soll daraus ersehen, dass seine Vorbringen tatsächlich gehört, sorgfältig und ernsthaft geprüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt wurden. Aus der Begründung müssen sich allerdings nur die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte ergeben; es ist nicht nötig, dass sich der Richter ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und mit jedem rechtlichen Argument auseinandersetzt, sondern es genügt, wenn sich aus den Erwägungen ergibt, welche Vorbringen als begründet und welche – allenfalls stillschweigend – als unbegründet betrachtet worden sind (BGE 119 Ia 269 E. d, 112 Ia 109 E. 2b, je mit Hinweisen; G. Müller in: Kommentar [alt]BV, Überarbeitung 1995, Art. 4 Rz 112–114; J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage, Bern 1999, S. 535 ff., 539). Über diese Grundsätze geht auch das kantonale Verfahrensrecht nicht hinaus (ZR 81 Nr. 88 Erw. 2).

Der fragliche Vertrag vom 21. Dezember 2001 umfasst 16 Seiten. Davon reichte die Beschwerdegegnerin in Beilage zur Klageantwort die Seiten 1, 2, 3, 8, 9, 15 und 16 ein (HG act. 11/35). Gemäss § 186 Abs. 1 ZPO muss jede Urkunde vollständig vorgelegt werden. Bei grösseren Urkunden hat der Beweisführer die Beweisstellen genau zu bezeichnen. Stellen, welche für den Prozess unerheblich sind, dürfen mit Bewilligung des Gerichts unzugänglich gemacht werden (§ 186

Abs. 3 ZPO). Die von der Beschwerdegegnerin eingereichte Urkunde entspricht diesen Anforderungen nicht. Weder wurde sie vollständig eingereicht, noch holte die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht die Bewilligung ein, einen Teil des Vertrags unzugänglich zu machen. Aus prozessökonomischen Gründen mag ein solches Vorgehen im Rahmen des Hauptverfahrens zweckmässig sein. Damit wird im Ergebnis dem Gericht der Entscheid überlassen, ob es im Sinne von § 186 Abs. 1 ZPO auf eine vollständige Vorlage der Urkunde beharrt, oder ob es, allenfalls stillschweigend, der betreffenden Partei im Sinne von § 186 Abs. 3 ZPO erlaubt, die nicht relevanten Teile der Urkunden unzugänglich zu machen, also nicht einzureichen. Im vorliegenden Fall verlangte die Beschwerdeführerin die Edition des vollständigen Vertrags unter Berufung auf § 186 Abs. 1 ZPO. Da das Handelsgericht in seinem Urteil auf den Vertrag Bezug nimmt, also auf ihn abstellt, obwohl dieser nicht in der § 186 Abs. 1 ZPO entsprechenden Form vorliegt, hätte es zumindest begründen müssen, weshalb es dem Editionsbegehren der Beschwerdeführerin nicht statt gibt, also die Einreichung des vollständigen Vertragstextes nicht als notwendig erachtet. Indem es dies unterlässt, kommt es seiner Begründungspflicht nicht nach und verletzt den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör.

Damit setzt das Handelsgericht den Nichtigkeitsgrund der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 281 Ziff. 1 ZPO). Auch dies führt mit Bezug auf das angefochtene Urteil zur Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde.

6. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Rechts auf Beweisführung, da das Handelsgericht den Gebrauch der angefochtenen Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36 38 und 42 bejaht habe, ohne darüber ein Beweisverfahren durchzuführen. Die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch der angefochtenen Marken nicht nur bestritten, sondern objektive Anhaltspunkte für ihre Behauptung bezeichnet, wonach die Beschwerdegegnerin ihre Marke "Xe" nicht benutzt habe. Das Handelsgericht habe, indem es auf die Durchführung eines Beweisverfahrens verzichtet habe, der Beschwerdeführerin die Möglichkeit genommen, ihre Haupt- und Gegenbeweismittel für die behaupteten Tatsachenbehauptungen zu nennen (KG act. 1 S. 24 f. Rz. 79 - 84).

Wie vorne in Erwägung II/4a ausgeführt, ist die Nichtigkeitsbeschwerde mit Bezug auf das angefochtene Urteil gutzuheissen, da das Handelsgericht auf die von der Beschwerdegegnerin der Duplik beigelegten Urkunden abstellt, ohne zuvor der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen zu geben. Ob die Beschwerdeführerin in ihren bisherigen Eingaben vor Handelsgericht ihre tatsächlichen Behauptungen und Bestreitungen in genügender Form vorgebracht hat, so dass sie Gegenstand eines Beweisverfahrens bilden können, kann heute offen gelassen werden. Das Handelsgericht wird, nachdem es der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu den neuen tatsächlichen Vorbringen der Beschwerdegegnerin in der Duplik und zu den Beilagen hierzu eingeräumt hat, ohnehin neu zu prüfen haben, welche tatsächlichen Behauptungen der einen Partei letztlich als durch die jeweiligen Gegenpartei bestritten zu gelten haben, wie weit solche Behauptungen und Bestreitungen entscheidrelevante Tatsachen betreffen und ob hierzu ein Beweisverfahren durchzuführen sei.

7. Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Handelsgericht bejahe im angefochtenen Urteil, soweit es auf die Klage eintrete, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche die Beschwerdegegnerin Markenschutz begehre. Sie rügt, das Handelsgericht verletze damit seine Begründungspflicht, weil es den rechtserhaltenden Gebrauch für Dienstleistungen der Klasse 42 nicht begründe. Weiter treffe es eine willkürliche tatsächliche Annahme, da sich aus den Akten kein Hinweis auf eine Benützung der Marke für Dienstleistungen der Klasse 42 ergebe (KG act. 1 S. 25 - 28 Rz. 85 - 94).

Ob die Urteilsbegründung des Handelsgerichts mit Bezug auf die Annahme des Gebrauchs der streitgegenständlichen Marken in allen Teilen ausreichend und willkürfrei sei oder ob sie hinsichtlich der Klasse 42 einer Ergänzung bzw. Überarbeitung bedürfe, kann im gegenwärtigen Kassationsverfahren offen gelassen werden, da das Handelsgericht aufgrund der heutigen Guttheissung der Beschwerde und Rückweisung der Sache ohnehin ein neues Urteil fällen wird und dabei Gelegenheit zu allfälligen diesbezüglich nötigen Präzisierungen haben wird. (Ergänzend kann auf die Ausführungen vorne Erw. II/3 verwiesen werden, welche ebenfalls die Abweisung der Klage hinsichtlich der Klasse 42 betreffen.)

8. Zusammenfassend ist die Nichtigkeitsbeschwerde teilweise, das heisst soweit sie das angefochtene Urteil betrifft, gutzuheissen und die Sache an das Handelsgericht zurückzuweisen. Mit Bezug auf den angefochtenen Nichteintretensbeschluss ist auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten.

III.

Bezüglich des angefochtenen Urteils obsiegt die Beschwerdeführerin mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde. Bezüglich des angefochtenen Beschlusses obsiegt die Beschwerdegegnerin. Die Kosten des Kassationsverfahrens sind den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Entsprechend heben sich die Entschädigungsansprüche der Parteien gemäss § 68 Abs. 1 ZPO gegenseitig auf und es sind den Parteien keine Prozessentschädigungen zuzusprechen.

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.

Das Gericht beschliesst:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Soweit sich die Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 richtet, wird auf sie nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 12'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
4. Den Parteien werden für das Kassationsverfahren keine Prozessentschädigungen zugesprochen.
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. 200'000.--.

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

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Schweizerische Bundesgerichts (I. zivilrechtliche Abteilung, zum Verfahren 4A_320/2008), je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: