



Kass.-Nr. AA090120/U/Np

Mitwirkende: der Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, die Kassationsrichter Paul Baumgartner, Matthias Brunner und Georg Naegeli sowie der juristische Sekretär Markus Nietlispach

Zirkulationsbeschluss vom 14. Oktober 2009

in Sachen

X. S.A.,

...,

Beklagte und Beschwerdeführerin

gegen

Y. LLC,

...,

Klägerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. ____ und Rechtsanwalt lic. iur. ____

betreffend

Patent (vorsorgliche Massnahmen)

Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 31. Juli 2009 (HE090011)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

1.a) Mit Eingabe vom 23. Juli 2009 ersuchte die Beschwerdegegnerin (Klägerin) den Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich (Vorinstanz) um Erlass vorprozessualer vorsorglicher Massnahmen (HG act. 1). Konkret beantragte sie, der Beschwerdeführerin (Beklagte) unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Falle der Zuwiderhandlung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, in separaten Prospekten, in deren am 15. August 2009 erscheinenden Katalog oder im Internet einen bestimmten Skateboard-Typ anzupreisen bzw. anzubieten; eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, das beanstandete Angebot vor der Auslieferung bzw. dem Vertrieb ihres Katalogs aus Letzterem zu entfernen oder abzudecken. Weiter verlangte die Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin zu verbieten, entsprechende Skateboards auszuliefern (HG act. 1 S. 2). Zur Begründung machte sie geltend, das streitgegenständliche Produkt verletze ein ihr zustehendes Patent (HG act. 1 S. 4 ff., Ziff. 15 ff.).

b) Mit Verfügung vom 24. Juli 2009 wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdegegnerin um superprovisorischen Erlass der angebotenen Massnahmen (d.h. ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin) ab, und sie lud die Parteien auf den 31. Juli 2009 zu einer Verhandlung über das Massnahmebegehren vor (HG act. 6). Alsdann reichte die Beschwerdeführerin am 27. Juli 2009 eine Eingabe ein, mit der sie die Massnahmebegehren mit Ausnahme des den Katalogversand betreffenden Teilbegehrens sinngemäss anerkannte (HG act. 8).

In der Folge unterbreitete die Vorinstanz den Parteien am 29. Juli 2009 einen darauf beruhenden Vergleichsvorschlag (HG act. 9), den diese noch modifizierten. Schliesslich unterzeichneten die Parteien am 30. Juli 2009 eine Vereinbarung, mit der sie sich definitiv und in der Sache verglichen. Dabei verpflichtete sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, ab sofort weder im Internet noch in Katalogen oder Prospekten ein Skateboard des beanstandeten Typs anzupreisen bzw. anzubieten, wobei der bereits gedruckte Winterkatalog 09/10 der Beschwerdeführerin von dieser Verpflichtung nicht erfasst sei, sondern noch versandt wer-

den dürfe, allerdings nur mit dem Hinweis, dass gemäss gerichtlichem Vergleich zwischen den Parteien das darin angebotene Y.-Board leider nicht geliefert werden könne. Zudem verpflichtete sich die Beschwerdeführerin, keine derartigen Skateboards mehr zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen (HG act. 14 und 15). Gestützt auf diese Einigung schrieb die Vorinstanz das Verfahren mit Verfügung vom 31. Juli 2009 unter (vereinbarungsgemässen) Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin als durch Vergleich erledigt ab (HG act. 19 = KG act. 2).

c) Mit an die Vorinstanz gerichteter Eingabe vom 13. August 2009 (HG act. 22) verlangte die Beschwerdeführerin "die sofortige Aufhebung und Sistierung der Massnahme, sowie der Hauptverhandlung, bis das Europäische Patentamt letztinstanzlich über die Rechtsbeständigkeit des Europäischen Patent EP 0 000 000 entschieden" habe. Mit Schreiben vom 17. August 2009 wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das handelsgerichtliche Verfahren erledigt sei, dass es ihr aber freistehe, gegen die einzelrichterliche Erledigungsverfügung die dort angeführten Rechtsmittel zu erheben (HG act. 24).

d) Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin dieselbe Eingabe (vom 13. August 2009) beim Kassationsgericht ein (KG act. 1; Poststempel vom 19. August 2009). Da aus den darin gemachten Ausführungen nicht hervorging, ob sie damit kantonale Nichtigkeitsbeschwerde im Sinne von §§ 281 ff. ZPO erheben wolle und gegen welchen Entscheid sich eine solche bejahendenfalls richten würde, wurde der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. August 2009 Gelegenheit geboten, sich zu diesen Fragen zu äussern; zugleich wurde sie auf die besondere Natur des Beschwerdeverfahrens und die formellen Anforderungen an die Begründung einer Nichtigkeitsbeschwerde hingewiesen, und es wurde ihr freigestellt, ihre Eingabe innert noch laufender Beschwerdefrist gegebenenfalls zu ergänzen (KG act. 4).

Mit fristwahrender (vgl. § 287 ZPO) Eingabe vom 26. August 2009 erklärt die Beschwerdeführerin, (Nichtigkeits-)Beschwerde gegen die vorinstanzliche Erledigungsverfügung vom 31. Juli 2009 zu erheben (KG act. 6). Darin stellt sie den Antrag, sowohl den angefochtenen Entscheid als auch den ihm zugrunde liegenden

Vergleich vom 30. Juli 2009 aufzuheben bzw. nichtig zu erklären; eventualiter seien der angefochtene Entscheid und der Vergleich bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens zum Europäischen Patent EP 0 000 000 zu sistieren und je nach Ausgang dieses Verfahrens anzupassen, zu widerrufen oder zu bestätigen (KG act. 1 S. 1/2).

e) Mit Präsidialverfügung vom 27. August 2009 wurden die vorinstanzlichen Akten beigezogen (s.a. KG act. 8 und 12) und der Beschwerdeführerin in Anwendung von §§ 75 und 76 ZPO eine zehntägige Frist zur Leistung einer Prozesskaution von Fr. 9'000.-- angesetzt (KG act. 9); dies unter der Androhung, dass bei Säumnis auf die Beschwerde nicht eingetreten würde. Weitere prozessuale Anordnungen sind bislang nicht getroffen worden.

Da sich das Kassationsverfahren als spruchreif und die Beschwerde wegen Nichtleistung der Kautionsleistung als unzulässig erweist (vgl. nachstehende Erw. 2), sind zusätzliche prozessuale Anordnungen auch nicht erforderlich. Insbesondere kann unter den vorliegenden Umständen darauf verzichtet werden, die Beschwerde der Beschwerdegegnerin zur freigestellten Beantwortung und der Vorinstanz zur Vernehmlassung zuzustellen (§ 289 ZPO e contrario; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. A., Zürich 1997, N 2 zu § 289 ZPO).

2. Gemäss Empfangsbescheinigung wurde der Beschwerdeführerin die (fristansetzende) Verfügung vom 27. August 2009 am 31. August 2009 zugestellt (KG act. 10/1). Unter Beachtung der für die Berechnung von Fristen einschlägigen Vorschriften (§§ 191-193 GVG) lief die der Beschwerdeführerin eröffnete (zehntägige) Kautionsfrist demnach am Donnerstag, 10. September 2009 (um Mitternacht), ab. Bis zu diesem Zeitpunkt (und darüber hinaus bis zum heutigen Tag) ist die einverlangte Kautionsleistung nicht geleistet worden (vgl. KG act. 13), und die Beschwerdeführerin hat innert laufender Frist auch kein Gesuch um Erstreckung der Kautionsfrist gestellt. Da die rechtzeitige Kautionsleistung eine von Amtes wegen zu prüfende Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung darstellt (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 4 zu § 73 ZPO), ist androhungsgemäss (vgl. KG act. 9 S. 2, Disp.-Ziff. 2 Abs. 1 a.E.; s.a. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 2 zu § 80 ZPO) auf

die Beschwerde nicht einzutreten (§ 80 Abs. 1 ZPO; s.a. Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 79; Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 4 vor §§ 259 ff. ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. A., Zürich 1979, S. 491, 496 und 504).

3. Ergänzend ist festzustellen, dass in der Beschwerdeschrift im Wesentlichen geltend gemacht wird, die Zustimmung der Beschwerdeführerin zum Vergleich vom 30. Juli 2009 sei mit einem Willensmangel behaftet und der Vergleich deshalb (zivilrechtlich) unwirksam, womit die Abschreibungsverfügung auf einer mangelhaften Grundlage beruhe. Nachträglich entdeckte Willensmängel bezüglich einer zur Abschreibung des Prozesses führenden Parteierklärung (Klageanerkennung, -rückzug oder Vergleich) sind nach Ergehen des darauf gestützten Abschreibungsentscheids in Fällen der vorliegenden Art, in denen dieser Entscheid nicht oder nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann, aber nicht mit Nichtigkeitsbeschwerde, sondern mit einem Revisionsbegehren bei der Vorinstanz geltend zu machen (vgl. § 293 Abs. 2 und 3 ZPO; RB 1991 Nr. 52; Kass.-Nr. 91/423 vom 26.3.1992 i.S. F.c.F., Erw. 6 und 7; s.a. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 19a zu § 188 ZPO und N 10 ff., insbes. N 15 zu § 293 ZPO; Spühler/Vock, a.a.O., S. 87 f.; Rust, Die Revision im Zürcher Zivilprozess, Zürich 1981, S. 130 ff.). Da die vorliegende Beschwerde (zumindest auf den ersten Blick) innert hiefür vorgeschriebener gesetzlicher Frist erhoben wurde (vgl. § 295 Abs. 1 bzw. § 299 ZPO), erscheint es daher angezeigt, sie in Anwendung von § 194 Abs. 2 GVG zur Prüfung der Frage an die Vorinstanz weiterzuleiten, ob die Beschwerde – im Sinne einer Konversion in das zulässige Rechtsmittel (vgl. dazu BGE 134 III 382, Erw. 1.2; 131 I 296, Erw. 1.3; 126 II 509, Erw. 1/b, je m.w.Hinw.) – als (irrtümlicherweise bei der falschen Behörde eingereichtes) Revisionsgesuch gegen die Abschreibungsverfügung vom 31. Juli 2009 entgegenzunehmen und zu behandeln sei.

4.a) Gemäss der auch im Rechtsmittelverfahren geltenden allgemeinen Regel von § 64 Abs. 2 ZPO werden die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Sie bestehen in einer sämtliche Kosten abdeckenden (§ 2 Abs. 3 GGebV), vorliegend nach § 4 Abs. 1 GGebV in Verbindung mit § 13 GGebV zu

bemessenden und gemäss § 4 Abs. 2, § 7 und § 10 Abs. 1 GGebV (analog) zu reduzierenden Gerichtsgebühr. Als unterliegende Partei ist auch der (Rechtsmittel-)Kläger zu behandeln, auf dessen Klage (resp. Rechtsmittel) nicht eingetreten wird (Guldener, a.a.O, S. 406, Anm. 6/a; Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 18 zu § 64 ZPO). Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde in diesem Sinne unterliegt, ist sie für das Kassationsverfahren kostenpflichtig.

b) Sodann hat nach § 68 Abs. 1 ZPO die unterliegende Partei die Gegenpartei in der Regel im gleichen Verhältnis für Kosten und Umtriebe zu entschädigen, wie ihr Kosten auferlegt werden. Der Beschwerdegegnerin sind vor Kassationsgericht jedoch keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden. Deshalb ist ihr für das Beschwerdeverfahren keine Prozessentschädigung zuzusprechen.

5. Der vorliegende Beschluss schliesst das Verfahren (als Ganzes) ab. Es handelt sich somit um einen Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG über eine vermögensrechtliche Zivilsache (weder miet- noch arbeitsrechtlicher Natur), deren (Rechtsmittel-)Streitwert Fr. 250'000.-- beträgt (vgl. KG act. 2 S. 5, Erw. 6, sowie Art. 51 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BGG). Folglich steht gegen ihn die (ordentliche) Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG), wobei allerdings nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann (Art. 98 BGG).

Ferner beginnt mit der Zustellung des Entscheids des Kassationsgerichts (als ausserordentlicher Rechtsmittelinstanz) grundsätzlich auch die dreissigtägige Frist zur allfälligen (direkten) Anfechtung der handelsgerichtlichen Erledigungsverfügung mittels (ordentlicher) Beschwerde beim Bundesgericht (neu) zu laufen (Art. 100 Abs. 6 BGG und BGer 5A_302/2009 vom 2.7.2009, Erw. 1.4 m.w.Hinw.; s.a. KG act. 2 S. 6, Disp.-Ziff. 6/b; BGE 135 III 339 f., Erw. 1.3), soweit eine solche im vorliegenden Fall (angesichts der bloss beschränkten Kognition des Bundesgerichts) unter dem Aspekt des Erfordernisses der kantonalen Letztinstanzlichkeit (Art. 75 Abs. 1 BGG) überhaupt möglich ist (vgl. BGE 133 III 585 ff.; BGer 5A_117/2007 vom 11.10.2007, Erw. 3).

Das Gericht beschliesst:

1. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2. Der Vorinstanz wird ein Exemplar der Beschwerdeschrift (KG act. 6) samt Beilagen (KG act. 3/1-2 und 7/4-6) zur Prüfung der Frage zugestellt, ob die Beschwerde sinngemäss als Revisionsgesuch bezüglich der Erledigungsverfügung vom 31. Juli 2009 entgegenzunehmen sei.
3. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 3'000.--.
4. Die Gerichtsgebühr wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
5. Für das Kassationsverfahren werden keine Prozessentschädigungen zugesprochen.
6. 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. 250'000.--.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung der Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts vom 31. Juli 2009 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.

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und die Vorinstanz (an diese unter Beilage einer Kopie der Beschwerdeschrift samt Beilagen), je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär:

