Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.138/2004 /lma

Urteil vom 1. April 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
A._____ AG,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
gegen

B._____ AG,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller.

Gegenstand
Patentrecht,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004.

Sachverhalt:
A.
Die A._____ AG (Klägerin und Berufungsklägerin), ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 0 690 794. Gegenstand des Patents ist ein "Formular mit heraustrennbarer Karte und Herstellungs-Verfahren dafür". Das Patent wurde der Klägerin am 18. Februar 1998 aufgrund einer Anmeldung vom 26. Januar 1995 erteilt. Aufgrund der Stamm-Anmeldung vom 26. Januar 1995 reichte die A._____ AG zudem gemäss Art. 76 EPÜ eine Teilanmeldung für ein Patent "Trägermaterial für ein Formular mit heraustrennbarer Karte" beim Europäischen Patentamt ein, das ihr am 2. Oktober 2002 unter der EP Nr. 0 836 953 erteilt wurde.
Der unabhängige Anspruch 1 des Patents EP 0 690 794 lautet wie folgt:
"Formular mit heraustrennbarer Karte, wobei auf der Formular-Rückseite, den Bereich der Karte wenigstens teilweise überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, welches ausser einer Trägerschicht eine Schälleimschicht bezüglich der Karte umfasst und wobei die Karte ein durch eine Stanzung im Formular erzeugter Stanzling ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Stanzung von der Formular-Vorderseite her bis zur Trägerschicht hin sowie umlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgeführt ist, dass die Karte allein durch den Schälleim im Formular gehalten ist und dass der Schälleim der Schälleimschicht so eingestellt ist, dass er nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist."
Die abhängigen Ansprüche 2-17 haben spezielle Ausführungsformen zum Gegenstand, der Anspruch 18 ein Verfahren zur Herstellung des Formulars gemäss den Ansprüchen 1-17, die von 18 abhängigen Ansprüche 19 und 20 spezielle Ausführungsformen des Verfahrens nach 18.
B.
Mit Eingabe vom 3. August 2001 gelangte die Klägerin an das Handelsgericht des Kantons Zürich. Sie behauptete, die B._____ AG, (Beklagte und Berufungsbeklagte), verletze ihr Patent. Im Laufe des Verfahrens stellte sie folgende, bereinigte Rechtsbegehren:
1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen,

1.1 Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht und eine der Karte zugewandte Haftschicht umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschicht im Formular gehalten wird, die Haftschicht beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;
1.1.1 besonders
a) -:-
a.a) -:-
a.a.a) -:-
a) entweder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE) und eine der Karte zugewandte Haftschicht aus Etyhlen-Vinylacetat (EVA) umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschicht aus EVA im Formular gehalten wird, die Haftschicht beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;
b) oder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Papier und Polyethylen (PE) und eine der Karte zugewandte Haftschicht aus silikonmodifiziertem Polyethylen umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch die Haftschicht aus silikon-modifiziertem Polyethylen im Formular gehalten wird, die Haftschicht beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen;
1.2 Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Trägerschicht, einer Haftschicht, einer Deckschicht, einer Permanent Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die Haftschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Deckschicht zerstörungsfrei abziehen lässt, beim Ablösen der Karte auf der Trägerschicht bleibt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,
1.2.1 besonders
a) -:-
a.a) -:-
a.a.a) -:-
a) entweder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Polyenthylenterephthalatschicht (PET), einer Polyethylenschicht (PE), einer Ethylen-Vinylacetat (EVA)- Schicht, einer Polypropylen-Schicht (PP), einer Permanent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die EVA-Schicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polypropylenschicht zerstörungsfrei abziehen lässt, bei Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,

besonders das Laminat "Quick Tag 3";
b) oder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Papierschicht, einer Polyethylenschicht (PE), einer silikonmodifizierten Polyethylen-Schicht, einer Polypropylen-Schicht (PP), einer Permanent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen die silikon-modifizierte Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polypropylenschicht zerstörungsfrei abziehen lässt, beim Ablösen der Karte auf dem Formular bleibt und nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,

besonders das Laminat "Quick Tag 4"
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen;

besonders als Trägermaterial zur Herstellung von Formularen mit heraustrennbarer Karte anzubieten, zu verkaufen und in Verkehr zu bringen.
2. (Auskunftsbegehren über verkaufte Formulare und Laminate)

3. (Begehren auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe)"
C.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil vom 26. Februar 2004 ab. Das Gericht hielt zunächst fest, es sei zu prüfen, ob einerseits die Beklagte die behaupteten Verletzungshandlungen tatsächlich vornehme (Art. 66 PatG) und ob anderseits die behaupteten Verletzungshandlungen unter den Schutzbereich des Streitpatents fallen (Art. 51 PatG/Art. 69 EPÜ). Das Rechtsbegehren 1.1 wies das Gericht mit der Begründung ab, dieses gehe über den Schutzbereich des Europäischen Patents Nr. 0 690 794 der Klägerin hinaus. In Bezug auf die Rechtsbegehren 1.1.1 a und b stellte das Gericht in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Beklagte die Handlungen nicht vornimmt, deren Verbot die Klägerin begehrt; es sei auch nicht dargetan, dass eine der zu verbietenden Patentverletzungen drohe. Der Vollständigkeit halber wies das Gericht zudem darauf hin, die Klägerin behaupte, dass die Beklagte angeblich patentverletzende Formulare verwende; dies falle nicht unter die im Rechtsbegehren 1.1 aufgezählten, zu verbietenden Handlungen. In Bezug auf das Rechtsbegehren 1.2 hielt das Gericht fest, dass sich die Laminate nicht nur für Formulare mit stegloser Stanzung eignen, und dass die Klägerin keine substanziierte Sachverhaltsbehauptung
darüber vorgebracht habe, dass die Beklagte ihre Abnehmer dazu anleite, die Laminate für Kartenformulare mit stegloser Stanzung zu verwenden.

Das Handelsgericht wies die Klage auch insoweit ab, als sie sich auf das während der Hängigkeit des Verfahrens erteilte europäische Patent Nr. 0 836 953 der Klägerin stützte. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess mit Beschluss vom 27. September 2004 eine Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin teilweise gut und hob den Entscheid des Handelsgerichts insoweit auf, als er die Verletzung des Patents Nr. 0 836 953 der Klägerin betrifft. Die von der Beklagten gegen diesen Beschluss erhobene staatsrechtliche Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil vom 3. Februar 2005 (4P.260/2004) ab.
D.
Mit eidgenössischer Berufung vom 30. März 2004 beantragt die Klägerin, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004 sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Sie rügt, das Handelsgericht habe mit der Abweisung des Klagebegehrens 1.1 die Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 72 PatG sowie Art. 8 und 51 PatG verletzt; ausserdem habe es im Zusammenhang mit Rechtsbegehren 1.2 die Anforderungen an die Teilnahme an einer Patentverletzung zu hoch angesetzt und damit Art. 66 lit. d PatG verletzt.
E.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten und das Rechtsmittel nicht gegenstandslos geworden sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Abweisung der Klage durch das Handelsgericht des Kantons Zürich (Vorinstanz) hat allein die eingeklagte Verletzung des europäischen Patents Nr. 0 690 794 der Klägerin zum Gegenstand, nachdem das angefochtene Urteil insoweit aufgehoben worden ist, als die Verletzung des Patents EP 0 836 953 betroffen ist. Die Berufung der Klägerin ist gegenstandslos geworden, soweit sie sich gegen die Abweisung der Klage betreffend Verletzung ihres europäischen Patents 0 836 953 richtet.
2.
Im Berufungsverfahren prüft das Bundesgericht nur die Verletzung von Bundesrechtsnormen (Art. 43 Abs. 1 OG). Es ist - unter Vorbehalt der Ausnahmen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG - an die Feststellungen des Sachverhalts im angefochtenen Urteil gebunden.
2.1 Für den Patentprozess eröffnet Art. 67 Ziff. 1 OG die Möglichkeit, tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen. Das Bundesgericht überprüft die tatsächlichen Feststellungen über technische Verhältnisse allerdings nur, wenn Grund besteht, an ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit zu zweifeln (BGE 114 II 82 E. 2a mit Hinweisen). Gestatten hingegen die Akten, den technischen Sachverhalt vollständig zu erfassen, und erweisen sich die Feststellungen der Vorinstanz als einleuchtend sowie ausreichend, um die massgebenden Rechtsfragen zu beantworten, so beachtet das Bundesgericht auch in Patentsachen die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG; daher legt es in einem solchen Fall seiner rechtlichen Beurteilung

den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (BGE 120 II 312 E. 3b; Urteile des Bundesgerichts 4C.319/2001 vom 31. Januar 2002, E. 2b, publiziert in sic! 2002 S. 534; 4C.26/2002 vom 11. April 2002, E. 2a, publiziert in sic! 2002 S. 689, je mit weiteren Hinweisen).
2.2 Art. 67 Ziff. 1 OG macht die Berufung auch in Patentprozessen nicht zur Appellation, die das Bundesgericht verpflichten würde, die Streitsache in tatsächlicher Hinsicht, soweit sich technische Fragen stellen, umfassend neu zu beurteilen (so bereits BGE 85 II 512 E. 2; vgl. auch 120 II 312 E. 3b). Die Kompetenz des Bundesgerichts zur Überprüfung des Sachverhalts ist auf technische Verhältnisse beschränkt. Der untechnische oder schlichte Sachverhalt ist auch in Patentsachen seiner Kognition entzogen. Der Begriff der "technischen Verhältnisse" ist dabei zwar praxisgemäss weit zu fassen, doch ist die Bestimmung nach ihrem Sinn und Zweck auszulegen. Begrifflich stehen die Patentvoraussetzungen und die technische Einordnung angeblicher Verletzungshandlungen im Vordergrund. Es geht um Feststellungen im Patentprozess, deren Verständnis und Überprüfung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern, die für den technischen Laien entsprechend erläuterungsbedürftig sind. Auch das Bundesgericht soll das Recht nicht aufgrund tatsächlicher Feststellungen im kantonalen Verfahren anwenden müssen, für deren Verständnis ihm das erforderliche Fachwissen fehlt (Urteil 4C.69/2003 vom 21. Juli 2003, E. 3.1).
2.3 Die Vorbringen der Klägerin sind nicht zulässig, soweit sie sich auf tatsächliche Behauptungen stützen, die sie im kantonalen Verfahren verspätet vorgebracht hat. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil festgestellt, dass sich unter "Haftschicht" auch Ausführungsformen subsumieren lassen, bei denen die Haftschicht etwa aus Folien besteht, die wegen Oberflächeneffekten aneinander haften; eine derartige Ausführungsform beinhalte keinen Klebstoff, was auch die Klägerin anerkenne. Die Vorinstanz hat geschlossen, dass der Begriff Haftschicht zu weit gefasst sei, um die angegriffene Verletzungsform zu umschreiben, da das Streitpatent allein Haftschichten zum Gegenstand hat, die einen Klebstoff enthalten. Das Vorbringen der Klägerin, die Haftung sei wegen Oberflächeneffekten in jedem Fall zu gering, um Karten (ohne Stanzung) im Formular zu halten, hat die Vorinstanz als verspätet aus dem Recht gewiesen. Wenn die Klägerin in der Berufung unter Hinweis auf ihr verspätetes Vorbringen im kantonalen Verfahren eine Überprüfung der Feststellung der Vorinstanz gemäss Art. 67 OG beantragt, verkennt sie, dass diese Bestimmung nicht dazu dient, im kantonalen Verfahren Versäumtes nachzuholen (BGE 123 III 485 E. 1). Es ist im Übrigen auch
nicht ersichtlich, inwiefern die Feststellung der Vorinstanz klärungsbedürftig sein könnte.
3.
Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein (BGE 97 II 92 S. 93 mit Hinweisen). Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 88 II 209 E. III/2 S. 240 mit Hinweisen). Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (vgl. BGE 84 II 450 E. 6 S. 458). Wird insbesondere das Verbot patentverletzender Handlungen beantragt, so ist die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform so zu beschreiben, dass durch blosse tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Denn der Patentverletzungsprozess bezweckt die rechtskräftige Bestimmung des Schutzbereiches des Patents in der Gegenüberstellung von Patent und behaupteter Verletzungs- oder Ausführungsform (Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Patenten, 2. Aufl., Köln 2004, S. 6 f.; Hilty, Der
Schutzbereich des Patents, Basel 1990, S. 2/109; vgl. auch Scharen in Benkard [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, München 2002, N 2 f./66 ff. zu Art. 69). Dieser Zweck lässt sich nicht erreichen, wenn im Vollstreckungsverfahren wiederum zu prüfen ist, ob die dem Patentinhaber vorbehaltene technische Lehre benutzt wird. Vielmehr ist die Verletzungsform als reale Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf (zur Veröffentlichung in Band 131 der amtlichen BGE-Sammlung bestimmtes Urteil 4C.207/04 vom 8. Oktober 2004, E. 3.3).
3.1 Die Vorinstanz hat zunächst das Rechtsbegehren 1.1 der Klägerin als zu weit gefasst befunden, weil das kennzeichnende Merkmal des unabhängigen Patentanspruchs ein "Schälleim", also ein Klebstoff ist (vgl. oben E. 2.3). Die Klägerin strebt dagegen mit ihrem Begehren allgemein das Verbot jeglicher "Haftschicht" an und damit auch solcher, deren Haftung nicht durch einen Klebstoff bewirkt ist. Die Klägerin rügt zu Unrecht eine Verletzung von Art. 8 und 51 PatG. Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG) und damit auch die Berechtigung des Patentinhabers gemäss Art. 8 PatG. Die

Vorinstanz hat zutreffend dargelegt und die Klägerin bestreitet nicht, dass das kennzeichnende Merkmal ihres europäischen Patentes Nr. 0 690 794 ein bestimmter Leim, das heisst ein Klebstoff ist. Da nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz auch Material bekannt ist, das die erwünschte Haftung ohne Klebstoff bewirkt, umfasst das Begehren auch Handlungen, die von vornherein nicht in den Schutzbereich des Patents fallen. Das Begehren ist zu weit gefasst, um die zu verbietenden Handlungen eindeutig zu umschreiben. Dass eine Einschränkung möglich wäre, welche die erforderliche Klarheit aufwiese,
behauptet die Beklagte nicht. Die Vorinstanz hat Bundesrechtsnormen nicht verletzt, wenn sie das klägerische Unterlassungsbegehren in Ziffer 1.1 als zu weit und damit zu unbestimmt gefasst abwies.
3.2 In Ziffer 1.1.1 lit. a und b ihrer Rechtsbegehren hat die Klägerin die "Haftschichten" des Formulars bzw. der aufhaftenden Karte konkret bezeichnet, mit denen die Beklagte angeblich das Patent verletzt. Die Vorinstanz hat jedoch festgestellt, die Beklagte stelle nach Behauptung der Klägerin keine Formulare her, welche die so umschriebenen Haftschichten aufweisen. Die Vorinstanz hat weiter festgehalten, dass die Beklagte nach übereinstimmender Darstellung der Parteien mit Laminaten handelt, aus denen die Kunden der Beklagten Formulare herstellen, die nach Behauptung der Klägerin ihr Patent verletzen sollen. Die Vorinstanz hat daher geschlossen, die Beklagte begehe tatsächlich die Handlungen des Herstellens, Anbietens, Verkaufens oder anderweitigen Inverkehrbringens der angeblich patentverletzenden Formulare nicht, deren Verbot die Klägerin mit ihrem Rechtsbegehren 1.1 anstrebt. Ausserdem hat die Vorinstanz festgestellt, die Klägerin habe eine allfällige Erstbegehungsgefahr als Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs in keiner Weise substanziiert. Insoweit beanstandet die Klägerin die Erwägungen der Vorinstanz nicht als bundesrechtswidrig.
3.3 Die Klägerin verweist jedoch auf Ziffer 1.1 ihrer Klageschrift, wo sie mit Beweisantrag behauptet hatte:
"Die Beklagte hat Formulare, wie sie den Gegenstand des Rechtsbegehrens 1.1. bilden, zumindest zu Werbezwecken hergestellt oder herstellen lassen und schliesslich an die Firma C._____ AG in Schlieren abgegeben.

Beweis Formular "D._____"/B._____ (Beilage 1)."
Die Klägerin hält dafür, die Vorinstanz habe offensichtlich übersehen, dass sie hier eine Abgabe angeblich patentverletzender Formulare zu Werbezwecken - das als "Inverkehrbringen" zu qualifizieren sei - behauptet und durch eine Beilage bewiesen habe. Die Beilage 1, auf die sich die Klägerin beruft, besteht aus einem Werbe-Prospekt mit darauf haftender Karte, auf der die Firma der Beklagten aufgeführt ist. Die Adresse der "Firma" C._____ AG findet sich darauf nicht; die Klägerin behauptet auch nicht, sie habe anderweitig Beweis für die behauptete Abgabe zu Werbezwecken offeriert. Wenn die Vorinstanz daher die Behauptung einer Abgabe zu Werbezwecken, welche die Klägerin im vorliegenden Verfahren als Inverkehrbringen betrachtet, unberücksichtigt liess, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Denn ein offensichtliches Versehen liegt nur vor, wenn eine bestimmte Aktenstelle nicht zur Kenntnis genommen, das heisst übersehen oder nicht in ihrer wahren Bedeutung erfasst worden ist (BGE 115 II 399 E. 2a mit Hinweis; vgl. auch BGE 129 III 135 E. 2.3.2.1 S. 145). Eine nicht mit hinreichenden Beweisanträgen belegte Behauptung kann dagegen im Berufungsverfahren auch dann nicht als Versehen beanstandet werden, wenn die Vorinstanz
dazu nicht ausdrücklich Stellung genommen hat. Im Übrigen hat die Beklagte diese Behauptung, auf die sich die Klägerin auch in ihrer Eingabe an die Vorinstanz vom 11. September 2003 (act. 33 der kantonalen Akten) allein bezieht, entgegen der Behauptung der Klägerin nicht unwidersprochen gelassen. Dies belegt die Beklagte in der Berufungsantwort mit Aktenhinweisen.
3.4 Die Vorinstanz hat ausdrücklich offen gelassen, ob die Beklagte tatsächlich die angeblich patentverletzenden Formulare als Abnehmerin bzw. Endverbraucherin "verwende". Denn eine solche Verwendung sei nicht als "herstellen, anbieten, verkaufen oder anderweitig in Verkehr bringen" zu qualifizieren, und falle daher nicht unter die Handlungen, deren Verbot die Klägerin begehre. Soweit die Klägerin hier als Verletzung von Art. 8 PatG (i.V.m. Art. 72 PatG) rügt, die Vorinstanz habe die "Verwendung" oder "Benützung" nicht als Oberbegriff für sämtliche Verletzungshandlungen betrachtet, verkennt sie einerseits, dass sie in ihren Begehren diese angeblich generellen Handlungen gerade nicht erwähnt hat; anderseits vermischt sie dadurch - wie die Beklagte zutreffend bemerkt - die Benützung der erfindungsgemässen Lehre nach den im Patent formulierten Ansprüchen mit der Benützung der gemäss dieser Anleitung hergestellten Gegenstände. Indem die Vorinstanz die Subsumtion einer nicht näher beschriebenen "Verwendung" unter die im Rechtsbegehren bezeichneten Verletzungshandlungen ablehnte, verletzte sie keine Bundesrechtsnormen. Im Übrigen ist zu bemerken, dass es sich bei diesen Tathandlungen mit angeblich patentverletzend hergestellten

Gegenständen, die der Beklagten verboten werden sollen, nicht um technische Verhältnisse handelt. Wenn daher teilweise behauptet wird, es könnten im Patentverletzungsprozess nicht die allgemein üblichen Anforderungen an die Bestimmtheit von Unterlassungsbegehren gestellt werden (vgl. Widmer/Degen in sic! 3/2005, S. 211 ff.), so kann sich eine solche Ansicht von vornherein nicht auf Handlungen beziehen, die keinen eigentlich technischen Bezug aufweisen.

3.5 Das Rechtsbegehren 1.2 betrifft die Laminate, mit denen die Beklagte Handel treibt. In dieser Hinsicht hat die Vorinstanz festgestellt, dass sich die von der Beklagten vertriebenen Laminate nicht allein für die Herstellung der im Patent der Klägerin beanspruchten Formulare mit stegloser Stanzung eignen, sondern auch für solche, bei denen Stanzstege belassen werden. Die Klägerin hatte nicht substanziiert behauptet, die Beklagte leite ihre Abnehmer dazu an, die Laminate für Kartenformulare mit stegloser Stanzung zu verwenden. Deshalb hat die Vorinstanz verneint, dass die Beklagte mit dem Verkauf der Laminate an der behaupteten Patentverletzung im Sinne von Art. 66 lit. d PatG teilnehme. Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Vorinstanz Art. 66 lit. d PatG grundsätzlich zutreffend ausgelegt hat (vgl. BGE 129 III 588 E. 4.1). Sie bringt jedoch vor, die Vorinstanz habe ihre Behauptung übersehen, wonach "alle denkbaren Abnehmer" der Laminate diese zur Herstellung von Formularen verwendeten, bei denen die in ihrem Patent beanspruchte Stanzung ohne Belassung von Stanzstegen vorhanden sei. Mit diesem Vorbringen rügt die Klägerin wiederum kein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 und 55 Abs. 1 lit. d OG. Wenn sie
behauptet, "alle denkbaren" Abnehmer der Laminate verwendeten diese zur Herstellung von Formularen, die ihr Patent verletzten, so beanstandet sie im Ergebnis die Feststellung im angefochtenen Urteil, wonach eine Ausführung mit Belassung von Stanzstegen nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll sei, weil damit verhindert werde, dass die Karten bei der Formularverarbeitung vorzeitig vom Trägermaterial abgespreizt werden. Inwiefern die Klägerin mit der Beanstandung, diese Feststellung sei "unsachgemäss" eine Bundesrechtsverletzung rügen will, ist nicht ersichtlich. Ist aber von der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz auszugehen, dass die von der Klägerin vertriebenen Laminate sowohl für Formulare ohne Belassung von Stanzstegen als auch für solche mit Belassung von Stanzstegen verwendet werden können, so konnte die Vorinstanz die blosse Behauptung um das angebliche Wissen der Klägerin betreffend eine patentverletzende Verwendung der Laminate durch ihre Abnehmer als nicht hinreichend substanziierte Behauptung der Teilnahme erachten; denn die Klägerin unterlässt jeden Aktenhinweis für ihre Behauptung, die Beklagte habe dies anerkannt.

3.6 Die Vorinstanz hat mit der Abweisung des Rechtsbegehrens 1 der Klägerin keine Bundesrechtsnormen verletzt. Gegen die Abweisung ihrer Begehren 2 und 3 bringt die Klägerin bei dieser Sachlage nichts vor (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

4.

Die Berufung ist gegenstandslos geworden, soweit sie sich auf das europäische Patent Nr. 0836 953 bezieht. Sie ist im Übrigen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Praxisgemäss sind die Kosten bei Gegenstandslosigkeit wegen Gutheissung eines andern Rechtsmittels demjenigen zu auferlegen, der das nutzlose Rechtsmittel ergriffen hat. Die Kosten sind im Übrigen nach dem Verfahrensausgang zu verlegen (Art. 156 Abs. 1 und 159 Abs. 2 OG). Dementsprechend ist die Klägerin zu verpflichten, die Gerichtsgebühr zu bezahlen; sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten überdies deren Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu ersetzen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird als gegenstandslos abgeschrieben, soweit sie das europäische Patent Nr. 0 836 953 betrifft.

2.

Die Berufung wird im Übrigen abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 13'000.– wird der Klägerin auferlegt.

4.

Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 15'000.– zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. April 2005

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: