Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.260/2004 /bie

Urteil vom 3. Februar 2005
I. Zivilabteilung

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

Parteien
X._____ AG, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,

gegen

Y._____ AG, Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Kassationsgericht des Kantons Zürich,
Postfach, 8022 Zürich.

Gegenstand
Art. 9, 29 Abs. 1 sowie Art. 30 Abs. 1 BV (Zivilprozess; Willkür; Verletzung allgemeiner Verfahrensgarantien; Rechtsverweigerung; rechtliches Gehör),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Sitzungsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 27. September 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Y._____ AG, A._____ (Beschwerdegegnerin), ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 1111. Gegenstand des Patents ist ein "Formular mit heraustrennbarer Karte und Herstellungs-Verfahren dafür". Das Patent wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Februar 1998 aufgrund einer Anmeldung vom 26. Januar 1995 erteilt. Aufgrund der Stamm-Anmeldung vom 26. Januar 1995 reichte die Beschwerdegegnerin zudem gemäss Art. 76 EPÜ eine Teilanmeldung "Trägermaterial für ein Formular mit heraustrennbarer Karte" beim Europäischen Patentamt ein. Diese wurde am 22. April 1998 veröffentlicht (Anmelde-Nr. 0000). Das entsprechende Patent wurde ihr am 2. Oktober 2002 unter der EP Nr. 22222 erteilt.
B.
Am 3. August 2001 erhob die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die X._____ AG, B._____ (Beschwerdeführerin). Die Beschwerdegegnerin behauptete, die Beschwerdeführerin verletze ihr Patent (EP 1111) namentlich durch ein Laminat "Quick Tag 3". Sie stellte Begehren auf Unterlassung (Rechtsbegehren 1), auf Auskunfterteilung (2) und auf Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (3). Nach Eingang der Klageantwort fasste die Beschwerdegegnerin ihr Rechtsbegehren 1 auf Unterlassung neu, worauf der Instruktionsrichter einen zweiten Schriftenwechsel anordnete.
In der ergänzten Replik vom 31. Mai 2002 führte die Beschwerdegegnerin unter anderem aus:
"Aus dem Klagepatent ist durch Teilung eine weitere europäische Patentanmeldung entstanden, deren Gegenstand das Laminat als solches ist (siehe Rechtsbegehren 1.2). Für diese Anmeldung (Nr. 0000) liegt jetzt die Mitteilung nach Regel 51 (4) AO-EPÜ vor, mit welcher das Prüfungsverfahren positiv abgeschlossen wird. Die Klage wird auch auf dieses zu erwartende Patent gestützt werden".

Die Beschwerdeführerin reichte am 16. September 2002 die Duplik ein, worauf der Beschwerdegegnerin Frist zur Stellungnahme zu allfälligen Noven gesetzt wurde. In ihrer Stellungnahme vom 4. November 2002 bemerkte die Beschwerdegegnerin, das Patent für das Laminat sei nun erteilt. Die Patentschrift EP 22222 reichte sie als Beilage ein.
Am 3. April 2003 fand eine Referentenaudienz statt, ohne dass ein Vergleich zustande kam. Mit Beschluss vom 29. Juli 2003 liess das Handelsgericht die Klageänderung zu und wies die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zur Duplik vom 4. November 2002 weitgehend aus dem Recht.
Mit Urteil vom 26. Februar 2004 wies das Handelsgericht die Klage ab. Das Gericht kam zum Schluss, dass sich das Unterlassungsbegehren 1 der Beschwerdegegnerin weder gestützt auf Streitpatent 1 (EP 1111 "Formular mit heraustrennbarer Karte und Herstellungs- Verfahren dafür") noch auf Streitpatent 2 (EP 22222 "Trägermaterial für ein Formular mit heraustrennbarer Karte") als begründet erweise, wobei die Beschwerdegegnerin die Verletzung des Streitpatents 2 nicht substanziiert habe.
Die von der Beschwerdegegnerin dagegen erhobene Beschwerde hiess das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 27. September 2004 teilweise gut. Zuhanden des Bundesgerichts wurden die das "Streitpatent 2" betreffenden Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts, insbesondere die Erwägung II 3a-f, gestrichen. Im Übrigen wies das Gericht die Beschwerde ab. Das Kassationsgericht schloss, das Handelsgericht habe wesentliche Verfahrensgrundsätze im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO ZH verletzt, indem es - ohne Rückfrage bei der Beschwerdegegnerin - die Klage materiell auch unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patents beurteilt habe, obwohl unter den gegebenen Umständen nicht davon auszugehen war, die Beschwerdegegnerin stütze ihre Begehren auch auf das zweite Patent bzw. zumindest unübersehbare Zweifel daran hätten bestehen müssen.
C.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Eingabe vom 8. November 2004, der Sitzungsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 27. September 2004 sei aufzuheben. In ihrer staatsrechtlichen Beschwerde rügt sie eine Verletzung des Willkürverbots und eine Rechtsverweigerung. Ausserdem beantragt sie die Gewährung der aufschiebenden Wirkung.
Die von der Beschwerdegegnerin gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004 eingereichte Berufung wurde auf Begehren der Beschwerdeführerin mit Präsidialverfügung vom 23. Dezember 2004 bis zum Entscheid über die staatsrechtliche Beschwerde sistiert.
D.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde. Ausserdem beantragt sie, das Begehren um aufschiebende Wirkung sei abzuweisen und die Sistierung des Berufungsverfahrens sei unverzüglich aufzuheben.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 27. September 2004. Mit diesem Entscheid werden in teilweiser Gutheissung des Rechtsmittels der Beschwerdegegnerin die das Streitpatent 2 betreffenden Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004 "zuhanden des Bundesgerichts" gestrichen.
1.1 Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hat als letzte kantonale Instanz (Art. 86 Abs. 1 OG) über die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten kantonalen Nichtigkeitsgründe gegen die Abweisung der Klage durch das Handelsgericht entschieden. Dagegen steht die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger grundsätzlich offen (Art. 84 Abs. 1 lit. a OG), zumal diese Rügen mit Berufung nicht vorgebracht werden können (Art. 43 Abs. 1 OG). Die Beschwerdeführerin ist durch die teilweise Aufhebung des Entscheides des Handelsgericht beschwert (Art. 88 OG), mit dem die gegen sie gerichtete Klage vom Handelsgericht auch gestützt auf das Streitpatent 2 (EP 22222) abgewiesen wurde.
1.2 Die staatsrechtliche Beschwerde ist den formellen Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG entsprechend zu begründen. Es ist darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte oder unbestrittenen Rechtsgrundsätze inwiefern verletzt worden sein sollen (BGE 130 I 26 E. 2.1; 129 III 626 E. 4, je mit Verweisen). Die Rechtsschrift der Beschwerdeführerin genügt diesen Voraussetzungen weitgehend nicht, beschränkt sie sich doch überwiegend auf eine appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil. Daran, dass sie nicht darlegt, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen, ändert auch der Umstand nichts, dass sie mehrmals den Ausdruck der Willkür verwendet. Auf die Beschwerde ist nur insoweit einzutreten, als ihr wenigstens sinnge-

mäss hinreichend begründete Verfassungsrügen zu entnehmen sind.
1.3 Nicht einzutreten ist auf die Rüge der Rechtsverweigerung bzw. der Verletzung von Art. 29 Abs. 1 und 30 Abs. 1 BV. Inwiefern der Anspruch der Beschwerdeführerin auf ein unabhängiges Gericht im Sinne von Art. 30 Abs. 1 BV verletzt sein könnte, ist in der Beschwerde nicht einmal ansatzweise begründet. Als Verletzung von Art. 29 Abs. 1 BV behauptet die Beschwerdeführerin, das Kassationsgericht habe die Frage, ob die Beschwerdegegnerin ihre Klage auf das Streitpatent 2 (EP 22222) gestützt habe, überhaupt nicht beantwortet. Sie bemerkt dazu selbst, dass das Kassationsgericht das Urteil des Handelsgerichts insoweit aufhob (bzw. gemäss § 281 Ziff. 1 ZPO ZH nichtig erklärte), als dieses die Verletzung des Streitpatents 2 EP 22222 zum Gegenstand hat. Die teilweise Kassation des Urteils des Handelsgerichts ergibt sich aus dem Urteil des Kassationsgerichts. Der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern verfassungsmässige Rechte der Beschwerdeführerin dadurch verletzt sein könnten, dass sich die teilweise Nichtigkeit nicht aus dem Urteil des Handelsgerichts selbst ergibt.
2.
Die Beschwerdeführerin rügt als Verletzung der Dispositionsmaxime bzw. eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, das Kassationsgericht sei über den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin hinausgegangen. Ausserdem bringt sie vor, für eine "Streichung zuhanden des Bundesgerichts" fehle die gesetzliche Grundlage, wenn eine Hauptbegründung Gegenstand dieser Streichung sei.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt, das Kassationsgericht habe § 54 Abs. 2 ZPO ZH krass verletzt, wonach das Gericht einer Partei weder mehr noch anderes zusprechen darf, als sie selbst verlangt. Die Beschwerdegegnerin verlangte in ihrer Beschwerde an das kantonale Kassationsgericht die Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts; eventuell beantragte sie die Streichung der Erwägungen II/3a-f sowie der Worte "Streitpatent 1" und "Streitpatent 2" in der gesamten Urteilsbegründung. Das Kassationsgericht hat in teilweiser Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde die das Streitpatent 2 betreffenden Erwägungen, insbesondere die Erwägungen II/3a-f gestrichen. Das Kassationsgericht hat damit entsprechend dem Sinngehalt des Eventualantrags der Beschwerdegegnerin entschieden. Dass die blosse Streichung von Worten keinen Sinn macht, legt die Beschwerdeführerin selbst dar. Inwiefern willkürlich sein sollte, Anträge nach Treu und Glauben auszulegen, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Im Übrigen ist das Kassationsgericht mit der Aufhebung eines Teils des Urteils des Handelsgerichts schon deshalb nicht über die Anträge der Beschwerdegegnerin hinausgegangen, weil diese primär die vollständige Aufhebung dieses Urteils verlangt hatte.
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt unter Berufung auf BGE 105 Ia 131, die Streichung einzelner Erwägungen "zuhanden des Bundesgerichts" sei in der zürcherischen Zivilprozessordnung ebenso wenig wie in der Strafprozessordnung vorgesehen. Es trifft zu, dass die Art der Erledigung der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde durch die Kassationsinstanz auch im Zivilverfahren nicht davon abhängen kann, ob neben der kantonalen Beschwerde noch Berufung eingereicht worden ist (vgl. BGE 105 Ia 131 E. 4c). Das Kassationsgericht hätte den Entscheid des Handelsgerichts insoweit aufheben müssen, als er die Verletzung des Streitpatents EP 22222 zum Gegenstand hat - unbesehen darum, ob gegen die Abweisung der Klage ein Rechtsmittel beim Bundesgericht hängig war. Die Tragweite des Dispositivs des Urteils des Kassationsgerichts ist dennoch entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht unklar. Denn mit der teilweisen Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde werden die Erwägungen betreffend das "Streitpatent 2" EP 22222 im handelsgerichtlichen Urteil (wenn auch nicht nur "zuhanden des Bundesgerichts") gestrichen. Die Abweisung der Klage, deren Tragweite anhand der Erwägungen des handelsgerichtlichen Urteils festzulegen ist (vgl. BGE 129 III 626 E. 5.1 mit
Hinweisen) bezieht sich damit allein noch auf die in der Klage geltend gemachte Verletzung des Patents 1 (EP 1111). Die Formulierung des angefochtenen Entscheids verletzt unter diesen Umständen das Willkürverbot nicht.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, das Kassationsgericht habe das Willkürverbot verletzt mit der Annahme, die Beschwerdegegnerin habe ihre Verletzungsklage gemäss Klagebegehren 1.2 (Unterlassungsbegehren betreffend Laminate) zunächst auf das Streitpatent 1 (EP 1111) gestützt.
3.1 Das Kassationsgericht hat im angefochtenen Entscheid den Verfahrensablauf vor dem Handelsgericht insoweit vollständig dargestellt, als die Beschwerdegegnerin das im Laufe des Verfahrens erteilte Streitpatent 2 (EP 22222) erwähnte. Das Gericht ist in Würdigung der gesamten Umstände zum Schluss gekommen, dass den Erwägungen des Handelsgerichts nicht gefolgt werden könne, wonach die Beschwerdegegnerin ihre Klage auch auf dieses zweite Patent stütze bzw. dass das Handelsgericht zumindest unübersehbare Zweifel daran hätte

haben müssen. Das Kassationsgericht hat insbesondere berücksichtigt, dass die Vermutung auf den ersten Blick begründet sei, die Beschwerdegegnerin habe ihre Klage auch auf das im Verlaufe des Verfahrens erteilte Patent EP 22222 stützen wollen. Dafür spricht nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid die Bemerkung der Beschwerdegegnerin in der Replik, dieses Patent stehe in Aussicht und sie werde die Klage ebenfalls darauf stützen, sowie deren Hinweis in der Stellungnahme zur Duplik, dass dieses Patent nun erteilt sei zusammen mit der Einreichung der Patentschrift. Das Kassationsgericht hat jedoch die Umstände stärker gewichtet, die gegen die Annahme des Handelsgerichts sprechen. Dagegen spricht nach den
Erwägungen des Kassationsgerichts die Formulierung in der Replik, die Beschwerdegegnerin "werde" ihre Klage auch darauf stützen - womit sie erst ihre Absicht ausdrückte - und vor allem das Fehlen jeglicher Begründung, weshalb die Verletzungsklage auch auf die Ansprüche dieses Patents gestützt werde, während die Verletzung des Patents EP 1111 einlässlich begründet sei; hinzu komme, dass die Beschwerdegegnerin bereits am 18. Juli 2003 beim Handelsgericht des Kantons Aargau eine weitere Klage gegen die Beschwerdeführerin eingereicht habe, welche sich auch auf dieses zweite Patent stütze, was dem Handelsgericht aus der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 30. September 2003 bekannt gewesen sei. An dieser Sachlage ändert nach den Erwägungen des Kassationsgerichts auch die Feststellung des Handelsgerichts nichts, wonach das Patent EP 22222 eine notwendige Klagegrundlage für das Rechtsbegehren 1.2 bilde. Denn die Beschwerdegegnerin habe dieses Begehren zunächst auf EP 1111 gestützt, was das Handelsgericht denn auch ausführlich behandelt habe.
3.2 Willkürlich ist ein Entscheid nach konstanter Rechtsprechung nicht schon dann, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre; das Bundesgericht hebt einen Entscheid nur auf, wenn er mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. (BGE 129 I 8 E. 2.1). Dabei ist im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b OG zu begründen, inwiefern das angefochtene Urteil an derartigen Mängeln leidet (BGE 129 I 113 E. 2.1). Das Kassationsgericht hat in Würdigung der Umstände erkannt, dass die Beschwerdegegnerin ihre Klage nur auf das vor Einleitung des Verfahrens erteilte erste Patent stützen wollte und ihre Eingaben dagegen sprächen, dass sie auch das zweite Patent als Anspruchsgrundlage in den Prozess einzubringen beabsichtigte. Dass aus den Umständen in vertretbarer Weise auch der gegenteilige Schluss gezogen werden könnte, macht diese Würdigung nicht willkürlich. So konnte das Kassationsgericht zunächst in vertretbarer Weise auf eine patentrechtliche Analyse des Rechtsbegehrens 1.2 verzichten und sich auf die Feststellung beschränken, dass sich
dieses Begehren nach den Erwägungen des Handelsgerichts jedenfalls auch auf das Klagepatent EP 1111 stützt. Ob dieses Begehren im ersten Teil allgemein das Trägermaterial betrifft - das als solches Gegenstand des "Streitpatents 2" EP 22222 bildet -, konnte das Kassationsgericht unberücksichtigt lassen, ohne in Willkür zu verfallen. Klagebegehren werden auch andernorts zu weit formuliert, ohne dass dies zur Erweiterung der Klagegrundlage führt. Wenn daher das Kassationsgericht von einer (prima vista-) Beurteilung der materiellen Begründetheit des Begehrens 1.2 absah, um zu prüfen, ob das Handelsgericht habe annehmen dürfen, die Klage werde auch auf das im Laufe des Verfahrens erteilte europäische Patent 22222 zum Trägermaterial gestützt, verfiel es nicht in Willkür. Für die Ansicht des Kassationsgerichts spricht zudem entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin die nahe Verwandtschaft der beiden Patente, die eine deutliche Erklärung seitens der Beschwerdegegnerin nahe gelegt hätte, inwiefern die neu erteilten Ansprüche die Klage zusätzlich zu stützen vermöchten. Jedenfalls ist die Würdigung dieses Umstandes durch das Kassationsgericht vertretbar. Das Kassationsgericht durfte schliesslich zur Stützung seiner Ansicht in sachlich
vertretbarer Weise und damit willkürfrei berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin bereits am 18. Juli 2003 beim Handelsgericht des Kantons Aargau eine weitere Klage eingereicht hatte, die unter anderem die Verletzung des "Streitpatents 2" EP 22222 zum Gegenstand hatte. Welche Gründe unter diesen Umständen einen bewussten Verzicht der Beschwerdegegnerin auf die Substanziierung einer angeblichen Verletzung des zweiten Patents EP 22222 hätten veranlassen können, ohne dass sie damit auch auf die Beurteilung der Verletzung dieses Patents verzichten wollte, legt die Beschwerdeführerin nicht dar. Die Willkürrüge ist unbegründet.
4.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Mit dem heutigen Urteil werden das Begehren der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung und die Verfahrensanträge der Beschwerdegegnerin gegenstandslos. Es braucht dazu nicht Stellung genommen zu werden. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin überdies die Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu er-

setzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin mit Fr. 12'000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kassationsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Februar 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: