



Kass.-Nr. AA050184/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Robert Karrer, Bernhard Gehrig, die Kassationsrichterin Sylvia Frei und der Kassationsrichter Rudolf Ottomann sowie der Sekretär Jürg-Christian Hürlimann

Zirkulationsbeschluss vom 30. September 2006

in Sachen

L A/S,

...,

Beklagte, Widerklägerin und Beschwerdeführerin
vertreten durch die Rechtsanwälte ...

gegen

M. AG,

...,

Klägerin, Widerbeklagte und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Dr. iur. Rechtsanwalt

betreffend **Patent**

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 18. Oktober 2005 (HG030225)**

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Die Klägerin produziert pharmazeutische Spezialitäten und handelt mit solchen. Sie ist die grösste Generika-Herstellerin der Schweiz. Die Beklagte, ein dänisches Unternehmen, ist auf die Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems spezialisiert. Sie hat das Antidepressivum Z patentiert. Das Patent CH 62.... wurde am 13. Januar 1977 angemeldet. Am 30. April 1996 wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt, welches am 12. Januar 2002 ablief. Damit war Z ab diesem Zeitpunkt - vorbehaltlich allfälliger anderer noch in Kraft stehender Patente - frei. Bereits zuvor, am 22. Februar 2001, meldete die Beklagte indes das Streitpatent CH 69.... an, welches Z in einer bestimmten Reinheit zum Gegenstand hat (HG act. 3/2). Die Klägerin beabsichtigt gemäss eigener Darstellung, ein Z-Präparat auf den Markt zu bringen, von dem nicht feststehe, ob es das Streitpatent verletze. Sie erhebe Nichtigkeitsklage, um allfälligen - auch unbegründeten - Verletzungsklagen der Beklagten aus dem Weg zu gehen. Sie macht geltend, die Beklagte versuche mit dem Streitpatent und unzähligen weiteren Schutzrechtsanmeldungen, ihre patentrechtlich eingeräumte Monopolstellung künstlich zu verlängern. Beim Streitpatent handle es sich um ein typisches "follow-up"-Schutzrecht mit dem einzigen Ziel, die Konkurrenz vom Markt der Z-Präparate fernzuhalten. Die Beklagte verweist auf den grossen Forschungsaufwand, den sie treibe, und hält dafür, das Streitpatent sei eine erfinderische Weiterentwicklung des Standes der Technik und werde deshalb legitimerweise durch ein Patent geschützt.

Mit Eingabe vom 12. Juni 2003 an das Handelsgericht erhob die Klägerin ihre Klage mit dem Rechtsbegehren, es sei das genannte Schweizer Patent CH 69.... nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung des erwähnten Patents im Patentregister vorzunehmen (HG act. 1 S. 2). Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Widerklage mit dem Begehren, es sei der Klägerin zu verbieten, pharmazeutische Produkte herzu-

stellen, zu verkaufen, abzugeben oder zu bewerben, die Hydrobromidsalz von Z mit einer Reinheit von mehr als 99,8 % w/w, eventualiter von mehr als 99,9 % w/w, enthielten (HG act. 9 S. 2). Das Hauptverfahren vor Handelsgericht wurde schriftlich geführt. Referentenaudienzen, Vergleichsverhandlungen oder ein Beweisverfahren erfolgten nicht.

Mit Urteil vom 18. Oktober 2005 stellte das Handelsgericht in Gutheissung der Hauptklage die Nichtigkeit des streitigen Patents fest und wies die Widerklage ab (HG act. 32 = KG act. 2). Gegen dieses Urteil führt die Beklagte Berufung und staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht (vgl. HG Prot. S. 12) sowie kantonale Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht (KG act. 1).

2. Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Beklagte die Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils vom 18. Oktober 2005 (KG act. 1 S. 2). Die Klägerin beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 17 S. 2). Das Handelsgericht liess sich zu einem Punkt der Nichtigkeitsbeschwerde vernehmen (KG act. 11). Hierzu nahm die Beklagte mit Eingabe vom 31. Januar 2006 wiederum Stellung (KG act. 18).

Die Beklagte leistete die ihr mit Präsidialverfügung vom 30. November 2005 (KG act. 7) auferlegte Prozesskaution fristgerecht (KG act. 14).

II.

1. a) Die Beschwerdeführerin bringt vor, indem das Handelsgericht auf Seite 6, Erw. II/3, seines Urteils ausführe, sie habe unter dem Medikamentennamen Y den Wirkstoff Z vertrieben und nunmehr Y ersetzt durch das Z-Präparat X, gebe das Handelsgericht den Sachverhalt auf verwirrende Weise unzutreffend wieder. Es liege eine aktenwidrige und willkürliche tatsächliche Annahme im Sinne von § 281 Ziffer 2 ZPO vor. Es könne festgestellt werden, dass entsprechende Aussagen oder Behauptungen in keiner der Rechtsschriften Erwähnung fänden. Das Handelsgericht habe den von den Parteien dargelegten Sachverhalt falsch ergänzt und damit willkürlich dargestellt. Die Beschwerdeführerin vertreibe weiterhin das

Z-Präparat Y und zusätzlich das Medikament X. Dieses Präparat enthalte aber nicht Z, sondern EZ und sei von der Kontroverse um Z nicht betroffen. Die falsche Sachdarstellung in diesem Punkt sei symptomatisch für die Sachverhaltserfassung und -wertung des Handelsgerichts und erreiche den Grad der Willkür. Es gehe in keiner Weise aus dessen Ausführungen hervor, woraus es den - falschen - Schluss ziehe, Y werde nicht mehr durch die Beschwerdeführerin vertrieben. Das Handelsgericht unterlasse es zwar nicht zu verdeutlichen, dass diese allgemeinen Überlegungen bei der Beurteilung der Patentnichtigkeit keine Rolle zu spielen hätten, aber nichtsdestotrotz fänden diese Überlegungen Eingang in die schriftlich festgehaltenen Erwägungen. Der für den Endentscheid massgebliche Urteilsvorspann zur nachfolgenden eigentlichen Patentbeurteilung suggeriere, die Beschwerdeführerin wolle mit dem Streitpatent ihr Produkt X schützen, welches jedoch den nicht strittigen Wirkstoff EZ enthalte und nicht Z (KG act. 1 S. 6 RZ 5 - 8).

Unter dem Titel "Rechtliches" begründet die Beschwerdeführerin, weshalb aus ihrer Sicht entsprechende Rügen auch vorgebracht werden könnten, wenn ihnen entgegengehalten werden könne, die willkürliche tatsächliche Annahme habe keinen materiell zu behandelnden Punkt betroffen und sei entsprechend einem eng auszulegenden Wortlaut von § 281 ZPO nicht der Rüge unterworfen. Eine solche Sicht würde ausser Acht lassen, dass der Entscheid nicht nur auf den materiell zu beleuchtenden Tatsachen im engeren Sinne beruhe, sondern auch auf Tatsachen beruhen könne, welche die umfassendere Würdigung des Gerichts beeinflussten (KG act. 1 S. 7 f. RZ 9 - 11).

b) Die fragliche Feststellung des Handelsgerichts lautet, "Die Beschwerdeführerin vertreibt unter dem Namen "Y" (oder genauer, Vertrieb, denn inzwischen gibt es ein Nachfolgeprodukt mit dem Namen "X") ein Z-Präparat, welches - das ist notorisch - kommerziell äusserst erfolgreich war und die Haupteinnahmequelle der Beklagten darstellte ...". Es fährt fort, dass bei einem derart erfolgreichen Medikament das Ablaufen des ursprünglichen Stoffpatents Generika-Hersteller auf den Plan rufe, sei ebenso naheliegend wie das Bestreben des bisherigen Monopolisten, seine Stellung durch neue Patente zu erhalten. Für den vorliegenden Pro-

zess seien diese Gegebenheiten aber insofern irrelevant, als einzig zu beurteilen sei, ob das Streitpatent gültig sei, und falls ja, ob es von der Beschwerdegegnerin verletzt werde (KG act. 2 S. 6 Erw. II/3).

Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, dass die streitige Annahme für die konkrete Entscheidungsfindung des Handelsgerichts von Bedeutung war, also dass sie in die Prüfung, ob das Streitpatent gültig sei bzw., falls ja, ob es von der Beschwerdegegnerin verletzt werde, Eingang gefunden habe. Sie weist damit die von ihr erwähnte Beeinflussung der umfassenderen Würdigung des Gerichts durch die streitige Annahme nicht nach.

Was unter einem Nachfolgeprodukt zu verstehen sei und ob es für die Beurteilung der Frage, ob vorliegend das Streitpatent nichtig sei bzw. ob die Beschwerdegegnerin eine Patentrechtsverletzung begehe, von Belang sei, ob X ein Nachfolgeprodukt sei, ist eine Frage der Anwendung des Patentrechts und damit des Bundesrechts. Entsprechendes kann mit Berufung beim Bundesgericht vorgebracht werden (Art. 43 OG).

In Streitigkeiten über Erfindungspatente kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen treffen (Art. 67 Ziffer 1 OG). Sollte es für den Ausgang des Rechtsstreits von Bedeutung sein, ob es sich bei X in tatsächlicher Hinsicht um ein Nachfolgeprodukt im patentrechtlichen Sinne handelt, so ist eine entsprechende Prüfung im bundesgerichtlichen Berufungsverfahren möglich.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist in dem Umfang nicht gegeben, als die Berufung an das Bundesgericht offen steht (§ 285 ZPO). Soweit ist auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten.

2. a) Das Handelsgericht führt in Erwägung II/5 des angefochtenen Entscheids aus, es sei zu prüfen, ob - wie die Beschwerdeführerin bejahe und die Beschwerdegegnerin verneine - die Reinheitsangabe von mindestens 99,8 % w/w Neuheit im Sinne von Art. 7 PatG bringe. Beide Parteien beriefen sich hierzu auf den Ent-

scheid T.../96 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 des Europäischen Patentamtes (HG act. 3/11), zögen daraus aber gegenteilige Schlüsse. Die Beschwerdekammer habe zu entscheiden gehabt, ob das strittige Merkmal, welches eigentlich für einen bestimmten Grad der chemischen Reinheit gestanden sei, ein "neues Element" gewesen sei, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verliehen habe. Die Kammer habe festgestellt, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, dass jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel bedingt durch Nebenreaktionen oder eine unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe, Verunreinigungen enthalte, und es aus thermodynamischen Gründen nicht möglich sei, eine - im engeren Wortsinn - völlig reine, d.h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gehörten zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. Daraus folge, dass ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel in allen vom Fachmann gewünschten Reinheitsgraden im Sinne von Art. 54 der Öffentlichkeit zugänglich mache. Es könne allerdings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluss zuließen. Eine solche Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, dass aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes sei zu dem Schluss gelangt, dass nach der Beweislage kein solcher Ausnahmefall vorgelegen habe.

Die Frage, ob diese Ausnahmeregelung angewendet werden solle, könne indes offen bleiben, weil die Ausnahme, wenn sie denn zugelassen werden sollte, im vorliegenden Fall nicht greife. Mit der Beschwerdekammer sei davon auszugehen, dass die Beweislast (und damit die Behauptungslast) für das Vorliegen des Sachverhalts, der die Ausnahme rechtfertige, der Anmelder trage. Die Beschwerdeführerin müsste demnach behaupten und im Bestreitungsfall beweisen, dass

aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % w/w zu erzielen, fehlgeschlagen seien.

Das Handelsgericht zitiert in der Folge Ausführungen der Beschwerdeführerin, hält jedoch fest, diese gingen am Entscheid der Beschwerdekammer vorbei. Die Beschwerdeführerin behaupte keinen Sachverhalt, auf den die von der Beschwerdekammer postulierte Ausnahmeregelung Anwendung finden könnte. Dies heisse, dass auch wenn diese Ausnahmeregelung für anwendbar erachtet würde, die Neuheit des Streitpatents zu verneinen wäre. Dies führe zur Nichtigkeit des Streitpatents (KG act. 2 S. 7 - 10).

b) Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Handelsgericht stütze sich bei der Beurteilung der Neuheit ausschliesslich auf die Ausführungen einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes im Entscheid T.../96. Dieser Entscheid sei nicht in einem Verfahren ergangen, in dem die Ungültigkeit eines erteilten Patentbeschlusses zu beurteilen gewesen sei. Vielmehr habe es sich beim mittels Beschwerde angegriffenen Entscheid um einen Entscheid eines Patentprüfers, kein Patent auf die zugrundeliegende Patentanmeldung zu erteilen, gehandelt (KG act. 1 S. 8 RZ 12 f.). Die Feststellung des Handelsgerichts, die Beschwerdeführerin beziehe sich auf den Entscheid T.../96 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 des Europäischen Patentamtes, sei unzutreffend. Die Beschwerdegegnerin habe sich auf diesen Entscheid berufen. Dadurch sei die Beschwerdeführerin gehalten gewesen, zu diesem Entscheid Stellung zu nehmen. Das Handelsgericht nehme hier eine falsche tatsächliche Feststellung vor und verletze § 281 Abs. 2 ZPO (KG act. 1 S. 9 RZ 16). Weiter unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt wesentlich von dem Sachverhalt, der dem Beschwerdekammerentscheid T.../96 zugrunde liege. Die beiden Sachverhalte gleichzusetzen bedeute Willkür und eine Verletzung von Art. 9 BV (KG act. 1 S. 9 RZ 17).

Die Beschwerdeführerin setzt sich in der Folge unter Hinweis auf Bundesrecht und entsprechende Literatur mit der Frage der Beweislastverteilung auseinander und rügt, in Missachtung der grundlegenden Unterschiede zwischen dem vorliegenden Verfahren und dem Entscheid T.../96 und in willkürlicher Annahme einer

Beweislastumkehr sowie der unterlassenen Mitteilung an die Parteien, dass Beweislastumkehr vorgesehen sei, habe das Handelsgericht ohne Durchführung eines Beweisverfahrens die Neuheit aberkannt und damit den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Das Handelsgericht stelle willkürlich fest (KG act. 2 S. 8 f. Erw. II/5), die Beschwerdeführerin müsste behaupten und im Bestreitungsfall beweisen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % w/w zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Dieses Vorgehen, das vom Europäischen Patentamt im Rahmen des Erteilungsverfahrens für tauglich erachtet worden sei, greife weder im europäischen Einspruchsverfahren noch im kantonalen Nichtigkeitsverfahren. Dies begründet die Beschwerdeführerin in der Folge und hält dafür, sie habe guten Glaubens, auf die anerkannten allgemeinen Beweisgrundsätze abstellend, darauf vertrauen dürfen, dass das Handelsgericht der Beschwerdegegnerin den Beweis für die Nicht-Neuheit auferlegen würde. Die Beschwerdeführerin habe keine Behauptungs-, geschweige denn eine Substantiierungslast getroffen. Hätte dies das Handelsgericht nach reiflicher Prüfung der Behauptungs- und Beweislastverteilung anders gesehen, wie vorliegend der Fall, hätte dieses richterliche Evaluationsstadium den Auftakt zu einem Beweisverfahren darstellen müssen und nicht bereits Grundlage des Urteils bilden dürfen.

Im gleichen Zusammenhang und als Folge der fehlerhaften Verteilung der Behauptungs- und Beweislast rügt die Beschwerdeführerin auch das Vorliegen einer willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung, der Verhandlungsmaxime und des Grundsatzes, dass über erhebliche streitige Tatsachen Beweis zu erheben sei (KG act. 1 S. 9 - 15, RZ 18 - 40).

c) Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Es ist das kantonale Recht, welches bestimmt, wie weit die Parteien ihre anspruchsbegründenden Tatsachen vorzubringen haben und ob der Richter nicht vorgebrachte Tatsachen berücksichtigen darf. Grundsätzlich decken sich Behauptungs- und Beweislast nach Art. 8 ZGB: ein nicht vorgebrachter Sachverhalt ist im Endentscheid einem nicht bewiesenen gleichzustellen. Daher kann die Be-

hauptungslast von Bundesrechts wegen nur die beweispflichtige Partei und nicht ihren Prozessgegner treffen; denn wenn mangels genügender Behauptungen ein bestimmter Sachverhalt nicht berücksichtigt werden darf oder ungewiss bleibt, muss der Richter nach Art. 8 ZGB zu Ungunsten der beweisbelasteten Partei entscheiden (Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N 1a zu § 113 ZPO).

Nach Bundesrecht richtet sich, ob im vorliegenden Fall eine Reinheitsangabe von mindestens 99,8 % w/w Neuheit im Sinne von Art. 7 PatG bringt. Ebenfalls nach Bundesrecht - Art. 8 ZGB oder allenfalls davon abweichende Bestimmungen im Patentrecht - zu beurteilen ist, ob das Handelsgericht zu Recht die Beweislast in Anlehnung an die Erwägungen des zitierten Entscheids einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes der Beschwerdeführerin zugewiesen habe oder ob im vorliegenden Rechtsstreit eine andere Beweislastverteilung zum Zuge kommt. Entsprechende Rügen können mit Berufung beim Bundesgericht angebracht werden (Art. 43 OG). Die grundsätzlich kantonale Behauptungslast richtet sich, wie ausgeführt, nach der bundesrechtlichen Beweislast. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, das Handelsgericht habe ihr die Behauptungslast in Widerspruch zu seiner Rechtsauffassung zur Beweislast zugewiesen, so dass die Rüge der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes durch fehlerhafte Behauptungslastverteilung nicht greift. Soweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, der massgebliche Sachverhalt sei ungenügend festgestellt worden, kann sie dies ebenfalls mit Berufung beim Bundesgericht rügen, da das Bundesgericht in Streitigkeiten über Erfindungspatente die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen treffen kann (Art. 67 Ziffer 1 OG). Soweit die Berufung an das Bundesgericht gegeben ist, ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen und auf eine solche nicht einzutreten (§ 285 ZPO).

Die weiteren im Zusammenhang mit der Verteilung der Behauptungs- und Beweislast vorgebrachten Rügen der willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung sowie der Verletzung der Verhandlungsmaxime und des Grundsatzes, dass über

erhebliche streitige Tatsachen Beweis zu erheben sei, haben keine eigenständige Bedeutung.

Das Handelsgericht zitiert auf Seite 9 des angefochtenen Entscheids die Beschwerdeführerin, welche in der Klageantwort festhielt: "Ausgehend von der Entscheidung T.../96 lässt sich festhalten, ..." (HG act. 9 S. 7 RZ 26). Die gerügte Feststellung, beide Parteien beriefen sich auf den Entscheid T.../96, ist somit mit Bezug auf die Beschwerdeführerin dokumentiert. Ob sich die Beschwerdeführerin in der Klageantwort deshalb mit dem genannten Entscheid der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes befasst, weil dieser von der Beschwerdegegnerin in der Klagebegründung ins Feld geführt wurde, ist ohne Belang. Die entsprechende Rüge ist unbegründet.

3. a) In Erwägung II/6 des angefochtenen Urteils verneint das Handelsgericht das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PatG und begründet dies ausführlich (KG act. 2 S. 10 - 20). Es geht dabei von einer Rechtsauffassung aus, welche eine Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in einem Entscheid T.../92 erarbeitet hatte und gibt die entsprechenden Erwägungen teilweise im englischen Original wieder, interpretiert diese Erwägungen ergänzend und schliesst dies mit der rhetorischen Frage ab, was dies für das vorliegende Patent bedeute (S. 10 - 13, lit. a). In lit. b und c wendet sich das Handelsgericht dem Prozessgegenstand bildenden Rechtsstreit zu und prüft in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht, ob erfinderische Tätigkeit vorliege (S. 14 - 19). In lit. d/aa hält das Handelsgericht zusammenfassend fest, dass der nach Anspruch 1 patentierte Stoff, d.h. derjenige mit einer Reinheit von mindestens 99,8 % w/w, gegenüber dem Stoff gemäss dem Oberbegriff keinen bisher unbekanntem technischen Effekt aufweise, weshalb keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Auch dies führe zur Nichtigkeitsklärung des Anspruchs 1 (S. 19). Zuletzt wendet das Handelsgericht sich den Patentansprüchen 2 bis 6 zu und verneint diesbezüglich ebenfalls das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (S. 19 f., lit. d/bb und cc).

Die Beschwerdeführerin gibt ihrerseits die aus ihrer Sicht relevante Erwägung des vom Handelsgericht zitierten Entscheids der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes wieder und interpretiert diese. Sie hält dafür, das reinere Z

weise das mit einem reineren pharmazeutischen Stoff verbundene und erwartete geringere Risiko von Nebenwirkungen auf. Diese Tatsache in Abrede zu stellen hiesse willkürlich die Tatsache zu negieren, dass geringste Mengen unerwünschter Stoffe zu Allergien und toxischen Anhäufungsreaktionen im menschlichen Organismus führen könnten. Deshalb sei die Beschwerdeführerin nicht gehalten gewesen, diese notorische Tatsache in ihrer Patentschrift aufzuführen. Würde dies anders gesehen, müsste dies wiederum von der Beschwerdegegnerin behauptet werden. Wenn sich nun also die Kombination von neuem Stoff und neuer, weil besseren, d.h. nebenwirkungsärmeren Wirkung ergäbe, dann sei die Erfindung nicht nahe liegend. Der Stand der Technik enthalte aber keine Hinweise, die dem Fachmann nahe gelegt hätten, wie er zu einer so hohen Reinheit gelangen könnte. Der reinere Stoff als solcher sei ohne erfinderisch tätig zu werden nicht zugänglich und weise eine neue Wirkung auf. Das Handelsgericht habe also auch bezüglich der erfinderischen Tätigkeit in Analogie zu einem Entscheid einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes entschieden, ohne die relevante Behauptungssituation abgeklärt zu haben und ohne den relevanten Sachverhalt gekannt zu haben. Das Handelsgericht hätte auch die erfinderische Tätigkeit einem Beweisverfahren unterziehen müssen und verletze § 133 ZPO (Beweisgegenstand) und den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (KG act. 1 S. 15 f. RZ 41 - 49).

b) Die Beschwerdeführerin setzt ihre Interpretation des zitierten Entscheids der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes sowie ihren eigenen tatsächlichen und rechtlichen Standpunkt den Erwägungen des Handelsgerichts gegenüber, dies jedoch ohne sich mit den Erwägungen des Handelsgerichts im einzelnen auseinander zusetzen.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, das Handelsgericht sei einer fehlerhaften oder auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht anwendbaren Rechtsauffassung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes gefolgt, steht ihr wegen Verletzung von Bundesrecht die Berufung an das Bundesgericht offen (Art. 43 OG). Soweit sie geltend machen will, das Handelsgericht sei unzutreffenden tatsächlichen Annahmen gefolgt bzw. der dem angefochtenen Entscheid zu-

grundliegende Sachverhalt sei ergänzungsbedürftig, kann sie beim Bundesgericht eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheids und das Treffen der entsprechenden Beweismassnahmen beantragen (Art. 67 Ziffer 1 OG). Soweit ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht gegeben (§ 285 ZPO).

4. Die Beschwerdeführerin bringt vor, gemäss § 130 GVG sei die Gerichtssprache ausschliesslich deutsch. Da das Handelsgericht seine Erwägungen ausschliesslich auf ein Verdikt abstütze, das in Englisch abgefasst worden sei, sei es von Bedeutung, dass die Parteien diesem Urteil auf deutsch folgen könnten. Nicht allein um dieses Urteil zu verstehen, sondern um davon ausgehen zu können, dass allfällige grammatikalische Auslegungen eine für Gericht und Parteien einheitliche Basis hätten. Das Handelsgericht fasse beispielsweise Abschnitt 2.4.2 des besagten Entscheids, der 220 Wörter umfasse, auf rund 50 Wörter zusammen und lasse damit in nicht vertretbarem Umfang offen, was die Basis seines Urteils sei. Die Parteien hätten das gesetzlich verankerte Recht, auf deutsch über die Ausführungen des Gerichts in Kenntnis gesetzt zu werden. Die darüber hinausgehenden, nicht schriftlich festgehaltenen Überlegungen, die ihren Ursprung in nicht deutschen Texten finden, seien wie andere gedankliche Grundlagen nicht im Urteil aufzuführen, ausser das Gericht wolle, dass sie explizit nachvollziehbar seien. Dazu müssten sie auf deutsch festgehalten werden. Die Nichtbeachtung von § 130 GVG stelle einen Nichtigkeitsgrund gemäss § 281 Ziffer 1 ZPO dar. Zudem sei das rechtliche Gehör verletzt (KG act. 1 S. 16 f. RZ 50 - 52).

Das Handelsgericht gibt auf Seite 11 f. des angefochtenen Entscheids unter anderem zwei Absätze von Erwägung 2.4.2 des Entscheids T.../92 der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes im englischen Original wieder. Diese beiden Absätze umfassen gegen 220 Wörter. Auf Seite 12 f. nimmt das Handelsgericht in deutscher Sprache eine Zusammenfassung und Interpretation des zitierten Entscheids vor, in welcher es wiederum auf einzelne Erwägungen Bezug nimmt, worunter auch in knapp 50 Wörtern auf Erwägung 2.4.2. Das Handelsgericht arbeitet also die Quintessenz der Erwägungen des Entscheids T.../92 der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes heraus, und zwar gesamt-

haft (nicht nur beschränkt auf Erwägung 2.4.2) und, wie bereits gesagt, in deutscher Sprache und damit in der Amtssprache. Damit ist für die Parteien erkennbar, welche Überlegungen des zitierten Entscheids das Handelsgericht als massgeblich seinem eigenen Entscheid zugrunde legt und wie es diese versteht.

Aus dem Grundsatz, dass das Gericht und die Parteien sich der deutschen Sprache zu bedienen haben, sofern das Gericht keine Ausnahme gestattet (§ 130 Abs. 1 GVG), ergibt sich keine Verpflichtung, fremdsprachige Zitate in den Erwägungen der Entscheide zu unterlassen oder in jedem Fall mit einer deutschen Übersetzung zu versehen.

5. Zusammenfassend erweist sich die Nichtigkeitsbeschwerde als unbegründet und ist sie abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

III.

Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO, § 68 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:
Fr. 10'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 392.-- Schreibgebühren,
Fr. 249.-- Zustellgebühren und Porti.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 10'000.-- zu entrichten.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: