



S2023_002

Urteil vom 10. Juli 2023

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b.
Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und/oder durch Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael
Zingg, beide bei IPPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001
Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Thomas
Kretschmer, IPPrime Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1,
8001 Zürich,

Klägerin

gegen

Revolt Zycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Handle und/oder
Rechtsanwalt lic. iur. Fabian Wigger, beide bei WEINMANN
ZIMMERLI Rechtsanwälte AG, Apollostrasse 2, Postfach,
8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Joachim
Frommhold, Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2, Post-
fach 556, 8032 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

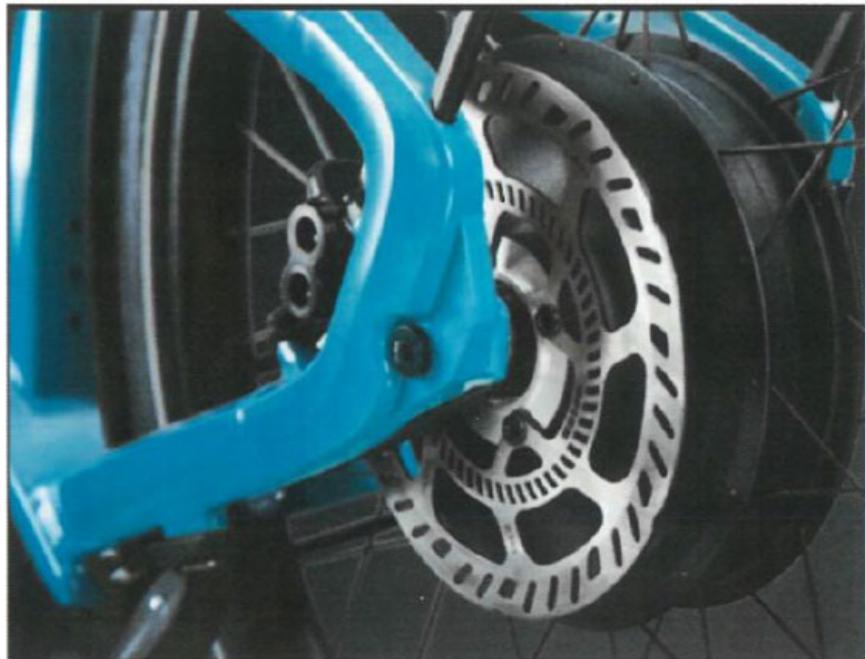
genaue Beschreibung; Pedelec

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 29. Mai 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch zur genauen Beschreibung ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

- «1) Es sei durch das Gericht am Produktionsstandort der Gesuchsgegnerin an deren Sitz in 8320 Fehraltorf, Allmendstrasse 15, eine genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der sich dort befindlichen Elektrofahrrädern bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» sowie der dort verfügbaren Montageanleitungen, Konstruktionszeichnungen und technischen Unterlagen von Elektrofahrrädern bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» anzuordnen und dort aufzunehmen, wobei als Elektrofahrräder bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» jene Elektrofahrräder bzw. E-Bikes gelten, die entweder so beschriftet sind oder die einer konstruktiven Ausführung identisch oder ähnlich der folgenden Abbildung entsprechen



und/oder die folgenden technischen Merkmale aufweisen:

1. Sie weisen einen Fahrradrahmen mit zwei gegenüberliegenden angeordneten Gabeln, eine Motornabe und eine längliche Welle auf,
2. wobei der Fahrradrahmen und die Motornabe im Wesentlichen einen konstruktiven Aufbau gemäss folgender Explosionszeichnung besitzen:

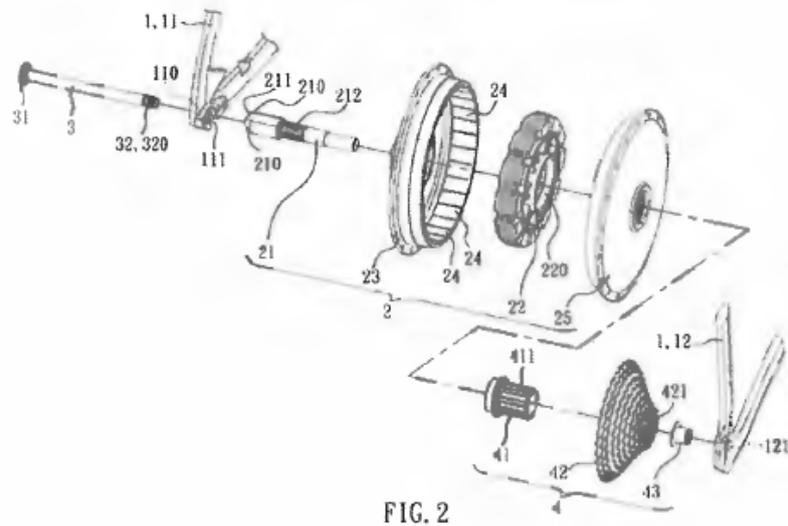


FIG. 2

- 2) Im Rahmen der Beschreibung seien insbesondere die folgenden technischen konstruktiven Einzelheiten der Elektrofahräder bzw. e-Bikes des Typs «OPIUM» detailliert zu protokollieren:
1. Fahrradrahmen mit erster Gabel und zweiter Gabel sowie der gegenseitigen Anordnung der Gabeln;
 2. Erste Gabel und Aufweisen eines Durchgangslochs;
 3. Zweite Gabel und Aufweisen einer Vertiefung mit einem Innengewindeloch;
 4. Axiale Geometrie des Innengewindelochs zu dem Durchgangsloch;
 5. Vorhandsein einer Positioniernut sowie deren Angrenzung an das Durchgangsloch an der Innenseite der ersten Gabel;
 6. Vorhandsein einer Muffe in der Mitte der Motornabe;
 7. Positionierende der Muffe und deren Gestaltung im Hinblick auf die Positioniernut der ersten Gabel;
 8. Vorhandsein eines vorderen Endes und eines hinteren Endes der länglichen Welle;
 9. Vorhandsein eines Aussengewindes am hinteren Ende der länglichen Welle;
 10. Anordnung der länglichen Welle durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und die Muffe der Motornabe;
 11. Eingriff des Aussengewindes und Befestigung der Welle an dem Innengewindeloch der zweiten Gabel.

- 3) Die Aufnahme dieser Beschreibung am Produktionsort der Gesuchsgegnerin sei im Beisein des rechts- und patentanwaltlichen Vertreters der Gesuchstellerin sowie eines namentlich genannten, leitenden technischen Verantwortlichen der Gesuchstellerin, eventualiter im Beisein nur des rechts- und patentanwaltlichen Vertreters der Gesuchstellerin vorzunehmen.
- 4) Die Aufnahme dieser Beschreibung 1, 2 und 3 sei superprovisorisch, eventualiter im Rahmen einer vorsorglichen Massnahmeverfahrens anzuordnen.
- 5) Die Verfahrenskosten seien vorläufig der Gesuchstellerin aufzuerlegen, verbunden mit einem Rückforderungsanspruch zugunsten der Gesuchstellerin für die gesamten Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich des patentanwaltlichen Aufwands) gegenüber der Gesuchsgegnerin, im Umfange des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- oder Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeverfahrens bezüglich des Streitpatents.

Prozessanträge

- 6) Die Aufnahme der Beschreibung sei spätestens innert zwei Wochen nach Gerichtseingang des vorliegenden Gesuchs gemäss Rechtsbegehren 3 und 4 durchzuführen.
- 7) Soweit aus Sicht des Gerichts erforderlich, seien die seitens der Gesuchstellerin gemäss Rechtsbegehren 3 anwesenden Personen zur Verschwiegenheit bezüglich geheimer Tatsachen zu verpflichten, wobei (i) keine Verschwiegenheitspflicht zu verfügen ist, sofern die Informationen der Gesuchstellerin schon bekannt waren, öffentlich bekannt sind oder ohne Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht durch die Gesuchstellerin öffentlich bekannt werden oder der Gesuchstellerin ohne Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht durch Dritte oder durch unabhängige Parallelentwicklung zukommen und wobei (ii) in dieser Beschreibung enthaltene Informationen der Gesuchstellerin in gerichtlichen Verfahren ohne Verschwiegenheitspflicht genutzt werden dürfen.»

2.

Gemäss den Ausführungen der Klägerin verletzten die von der Beklagten unter der Marke «OPIUM» vermarkteten Motorfahräder den Schweizerischen Teil des EP 2 546 134 (nachfolgend «**Streitpatent**»). Sie wiesen eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe wie folgt auf:



Abbildung 1: Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe

Aufgabe des Streitpatents ist es, eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe bereitzustellen, um den Komfort und die Sicherheit bei der Wartung oder Montage des Elektrofahrrads zu verbessern sowie die Einbauposition des Motors in einer bestimmten Lage sicherzustellen (Abs. [0004] ff.). Diese Aufgabe löst das Streitpatent unter anderem mit einer Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, die einen Fahrradrahmen, eine Motornabe und eine längliche Welle gemäß Anspruch 1 umfasst.

Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt:

- 1.1 Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, umfassend:
- 1.2 einen Fahrradrahmen (1), beinhaltend eine erste Gabel (11) und eine zweite Gabel (12), die gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die erste Gabel (11) mit einem Durchgangsloch (110) bereitgestellt ist, während die zweite Gabel (12) eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch (121) aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel (11) an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch (11), mit einer Positioniernut (111) bereitgestellt ist;
- 1.3 eine Motornabe (2), die in ihrer Mitte mit einer Muffe (21) bereitgestellt ist, die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das derge-

stalt ist, dass das Positionierende (211) mit der Positioniernut (111) der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und

- 1.4 eine längliche Welle (3), die ein vorderes Ende (31) und ein hinteres Ende (32) aufweist, wobei das hintere Ende ein Aussengewinde aufweist; die längliche Welle (3) durch das Durchgangsloch (110) der ersten Gabel und die Muffe (21) der Motornabe (2) hindurch gelangen kann, und wobei das Aussengewinde des hinteren Endes (32) entsprechend im Innengewindeloch (121) der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm befestigt ist.

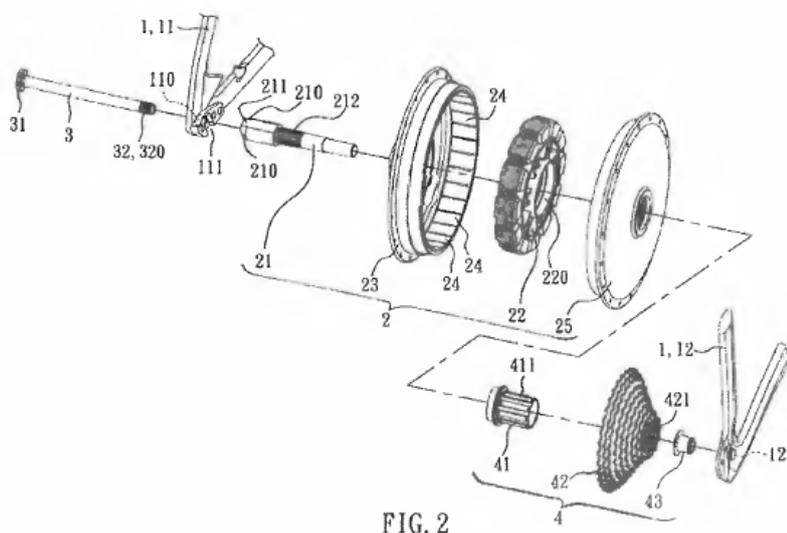


Abbildung 2: Fig. 2 des Streitpatents

Da die elektrischen Motorfahräder «OPIUM» nicht frei auf dem Markt verfügbar seien, könne die Klägerin keinen Testkauf tätigen. Es bestehe daher die Gefahr, dass die Klägerin mehrere Monate zuwarten müsse, bis sie überprüfen könne, ob die Beklagte das Streitpatent verletze. Aus diesem Grund ersuche die Klägerin das Gericht, eine Beschreibung i.S.v. Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der in Fehraltorf montierten Motorfahräder anzuordnen und durchzuführen. Die Beklagte solle dabei vorgängig nicht angehört werden, da die Durchführung der Beschreibung ansonsten vereitelt werden könnte.

3.

Mit Verfügung vom 8. Juni 2023 wurde das Begehren gutgeheissen und

es wurde eine Beschreibung beziehungsweise Beweissicherung ohne vorgängige Anhörung der Beklagten angeordnet.

Die Beschreibung fand am 19. Juni 2023 am Produktionsstandort der Beklagten an deren Sitz, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf, statt. Von Seiten des Gerichts nahmen Richter Tobias Bremi und der erste Gerichtsschreiber Sven Bucher teil, von Seiten der Klägerin Rechtsanwalt Raphael Zingg, Rechtsanwalt Rudolf Rentsch und Patentanwalt Thomas Kretschmer, und von Seiten der Beklagten George Merachtsakis und Rechtsanwalt Marco Handle.

4.

Am 20. Juni 2023 wurde der Beklagten das Protokoll der Beschreibung in Kopie zugestellt. Der Beklagten wurde Frist angesetzt, um Massnahmen zur Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu beantragen und sich zum Begehren zu äussern.

Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte am 5. Juli 2023 innert erstreckter Frist. Sie beantragt die Abweisung des Gesuchs, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beklagte trägt vor, dass keine Schwärzung des Protokolls notwendig sei, da sie keine Geschäftsgeheimnisse habe identifizieren können. Sie wendet aber ein, dass der an verschiedenen Stellen im Protokoll für den von der Beklagten verbauten Drehmoment-Sensor verwendete Begriff «Achsmontageplatte» der primären Funktion dieses Bauteils nicht gerecht werde und die Gefahr berge, ein allfälliges Verletzungsverfahren zwischen den Parteien zu präjudizieren. Richtig sei der Begriff «Drehmoment-Sensor», wie auf S. 5 des Protokolls verwendet.

Ausserdem macht die Beklagte geltend, dass das Rechtsschutzinteresse der Klägerin mittlerweile weggefallen sei, da sie an der Messe «Eurobike» in Frankfurt a.M. das elektrische Motorfahrrad «durch einen technisch versierten Mitarbeiter [...] im Rahmen einer Testfahrt begutachtet und dessen patentverletzende Eigenschaften mittels Fotografien dokumentiert» habe (unter Bezugnahme auf ein Abmahnschreiben der Klägerin).

Schliesslich rügt die Beklagte mit Verweis auf S2016_007¹, dass die Klägerin ihren prozessualen Pflichten nicht nachgekommen sei. Sie habe den relevanten Sachverhalt nicht vollständig offengelegt, indem sie E-Mail-Korrespondenz zwischen der Klägerin und der Fairly Bike Manufac-

¹ BPatGer, Urteil S2016_007 vom 10. August 2016.

turing Co, Ltd., nicht ins Verfahren eingebracht habe. Besagte E-Mail-Korrespondenz trage wesentlich zum Verständnis der strittigen Vertragsklausel bei. Es sei am Gericht zu entscheiden, wie das Verhalten der Klägerin zu sanktionieren sei.

5.

Mit Schreiben vom 20. Juni 2023 setzte das Gericht der Beklagten Frist an, um zur Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse sowie den Begehren Stellung zu nehmen. Ihre Kritik am im Protokoll verwendeten Begriff «Achsmontageplatte» beschlägt aber weder Geschäftsgeheimnisse noch die Begehren, sondern ist ausschliesslich inhaltlicher Natur. Den Inhalt des Protokolls hat die Klägerin mit ihrer Unterschrift im Anschluss an die Beschreibung jedoch als richtig akzeptiert. Ihre Rüge betreffend gegebenenfalls unzutreffender Bezeichnung kommt daher zu spät. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es nur noch (aber immerhin) darum zu prüfen, ob im Protokoll der Beschreibung Geschäftsgeheimnisse der Beklagten offengelegt werden. Dies ist, wie sie in ihrer Stellungnahme vom 5. Juli 2023 ausführt, nicht der Fall. Das Protokoll ist der Klägerin nach Rechtskraft dieses Urteils daher unverändert zuzustellen.

Festzuhalten ist, dass der im Protokoll verwendete Begriff keine die Auslegung präjudizierende Wirkung hat. Die Auslegung des als «Achsmontageplatte» bezeichneten Bauteils obliegt dem Spruchkörper im Verletzungsverfahren S2023_004.

Die Klägerin hat nicht dargetan, dass die Klägerin anlässlich der Testfahrt an der Eurobike in Frankfurt a.M. eine gleichwertige Dokumentation anfertigen konnte, wie sie das Protokoll der Beschreibung bietet. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass das Fotografieren der wesentlichen Einzelteile eine Demontage der Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe voraussetzt und die Beklagte nicht aufzeigt, welche Merkmale die Klägerin dokumentiert hätte. Das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Beschreibung ist nach wie vor gegeben.

Ob die Klägerin wegen der unterlassenen Einreichung der E-Mail-Korrespondenz zwischen der Klägerin und der Fairly Bike Manufacturing Co, Ltd. nach Art. 128 ZPO zu sanktionieren sei, ist im in der Zwischenzeit hängigen Verfahren um vorsorgliche Massnahmen (Unterlassung, S2023_004) zu entscheiden, denn auch dort hat die Klägerin den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne Anhörung der Beklagten beantragt, ohne die genannte E-Mail-Korrespondenz einzureichen.

6.

Um der Beklagten eine Möglichkeit einer Beschwerde zu geben, und diese nicht durch eine unmittelbare Übergabe des Protokolls an die Klägerin zu präjudizieren, wird das Protokoll der Klägerin erst nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zugestellt.

7.

Die Kosten sind antragsgemäss einstweilen der Klägerin aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Eine andere Verteilung in einem allfälligen Hauptverfahren bleibt vorbehalten. Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert für die Beschreibung von CHF 100'000 auf CHF 8'000 festzusetzen (Art. 1 und 2 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Der rechtsanwaltliche Aufwand der Beklagten ist durch die Klägerin zu ersetzen, unter Vorbehalt einer Rückerstattung entsprechend dem Ausgang des Hauptverfahrens.² Die beantragte Parteientschädigung richtet sich nach Art. 4-6 KR-PatGer und wird auf CHF 8'000 festgelegt.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. In Erledigung des Verfahrens wird der Klägerin eine Kopie des Protokolls vom 19. Juni 2023 unverändert zugestellt. Die Zustellung erfolgt nach Rechtskraft dieses Urteils.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'000.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin verrechnet.
4. Die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 8'000 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

² BGE 140 III 30 E. 3.6.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 10. Juli 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 10. Juli 2023