



S2023\_002

## Verfügung vom 8. Juni 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 Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg,  
beide bei IPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,  
patentanwältlich beraten durch Thomas Kretschmer, IPrime  
Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,

Klägerin  
gegen

**Revolt Zycling AG**, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf,

---

Gegenstand

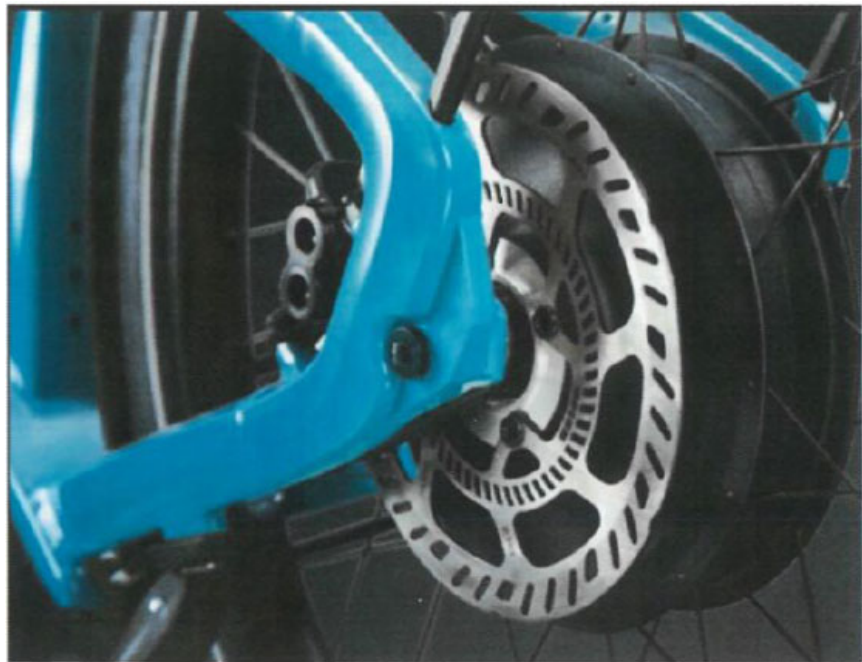
Beklagte  
genaue Beschreibung

## 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:

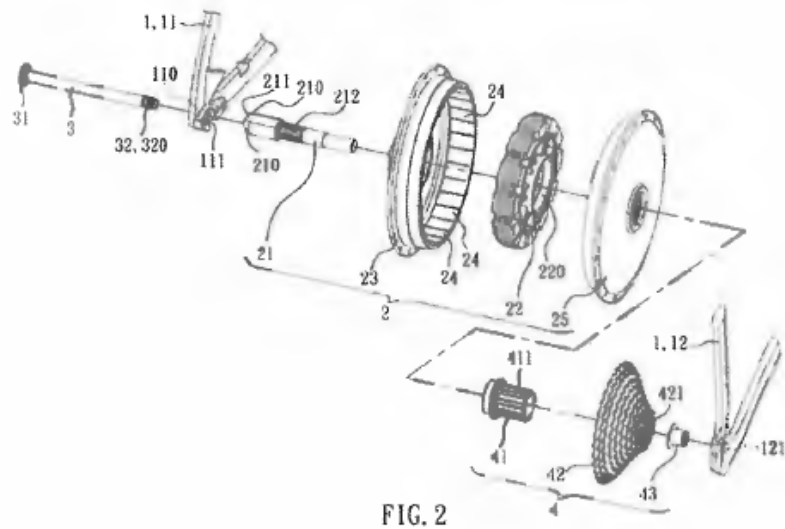


FIG. 2

- 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.»

#### Prozessuales

##### 2.

Die Parteien, beides Aktiengesellschaften, haben ihren Sitz in der Schweiz. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die angebehrte Beschreibung ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).

##### 3.

Die Klägerin ist gemeinsam mit der in Taipei, Taiwan, ansässigen Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd. (nachfolgend «**FBM Ltd.**») Inhaberin des

schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 2 546 134 B1 (nachfolgend «**Streitpatent**»). Nach Art. 33 Abs. 2 PatG kann jede Miteigentümerin eines Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. Aus der Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen.<sup>1</sup> Der Lizenzvertrag vom 21./23. April 2023 (nachfolgend «**Lizenzvertrag**») zwischen der Klägerin und der FBM Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin ist mithin berechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen.

#### **4.**

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter. Für den Entscheid ist kein Verständnis eines technischen Sachverhalts i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG erforderlich.

#### **5.**

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

### **Sachverhalt**

#### **6.**

Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Angaben der Klägerin, zu denen sich die Beklagte noch nicht äussern konnte.

Die Klägerin ist eine Herstellerin von elektrischen Motorfahrrädern in Europa und den USA. Auch die Beklagte ist Herstellerin und Anbieterin von elektrischen Motorfahrrädern. Die von der Beklagten unter der Marke «OPIUM» vermarkteten Motorfahrräder weisen gemäss den Angaben der Klägerin eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe wie folgt auf:

---

<sup>1</sup> SHK PatG-DORIGO, Art. 77 N 2.



*Abbildung 1: Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe*

Die Serienproduktion der Motorfahräder «OPIUM» sei in der Schweiz im Mai 2023 aufgenommen worden. Die so hergestellten Motorfahräder könnten auf der Eurobike in Frankfurt am 21.-25. Juni 2023 sowie bei einem Dutzend Händlern in der Schweiz Probe gefahren werden. Über die Website der Beklagten könnten die Motorfahräder zurzeit vorbestellt werden – das tatsächliche Datum der Markteinführung sei nicht bekannt.

Der Klägerin sei anfangs Mai 2023 von der taiwanesischen Motorherstellerin TDCM Corporation Limited (nachfolgend «**TDCM Ltd.**») mitgeteilt worden, dass die Beklagte über die Zwischenhändlerin Biketec GmbH, Huttwil, (im Handel als FIT E-Bike auftretend) 1'530 Motoren von ihr erwarb. Diese Motoren hätten ein ähnliches durchgehendes Achsendesign wie diejenigen, die in patentgemässen Konstruktionen verwendet werden, wobei die Befestigung am Rahmen unterschiedlich sei («similar in through axle desing (of course the fixing part to the frame is different)»).

Am 17. Mai 2023 habe Dr. Karl Ludwig Kley, Co-CEO der Klägerin, und Percy J. Chien, Executive Chairman der FBM Ltd. ein Telefonat geführt, in dem es um die Lieferung von Fahrradrahmen durch die FBM Ltd. an die Beklagte ginge. Die Klägerin habe ausgeführt, dass der Lizenzvertrag nicht die Herstellung der Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe durch Dritte umfasse, wogegen die FBM Ltd. nicht widersprochen und bestätigt habe, dass sie die Einzelkomponente Fahrradrahmen

zur Benutzung innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Beklagte lieferte.

Die Parteien versuchten Ende Mai 2023 eine Einigung zu erzielen, die aber vorerst nicht gelungen sei. Zwischen den Parteien sei insbesondere strittig, ob die Lieferung der Fahrradrahmen durch FBM Ltd. an die Beklagte durch den Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der FBM Ltd. als Mitinhaberinnen des Streitpatents gedeckt sei.

## **Streitpatent**

### **7.**

Das Streitpatent wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet und am 25. März 2015 erteilt. Es beansprucht die Priorität der taiwanesischen Patentanmeldung TW 100212672 vom 11. Juli 2011. Das Streitpatent ist in der Schweiz validiert und die letzte Jahresgebühr wurde am 1. November 2022 bezahlt (eigene Recherche des Gerichts im Rahmen der bei superprovisorischen Massnahmen notwendigen Abklärungen, vgl. E. 8).

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.

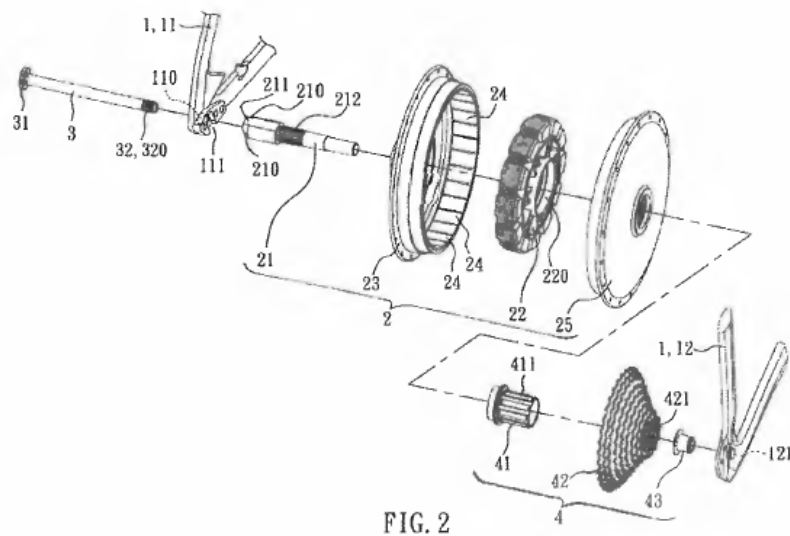


Abbildung 2: Fig. 2 des Streitpatents

Der folgenden Prüfung wird diese Merkmalsgliederung zugrunde gelegt, wobei anzumerken ist, dass die Klägerin mehrere Teilmerkmale zu jeweils einem Merkmal zusammenfasst. Für eine eigentliche Verletzungsanalyse wäre eine feinere Aufteilung des Anspruchs in (Teil-)merkmale notwendig. Der Klägerin scheint dies bewusst zu sein, wie die Aufzählung der zu beschreibenden Merkmale in Rechtsbegehren Nr. 2 zeigt.

## Anspruch

### 8.

Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich



um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.<sup>2</sup>

Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Klärung der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-umfassenden Informationsbeschaffung.<sup>3</sup>

Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte.<sup>4</sup> Für Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, kann keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn sonst würde der Zweck, die vorprozessuale Abklärung von Beweisaussichten zu ermöglichen, vereitelt, aber es ist substantiiert zu behaupten.<sup>5</sup>

Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wahren.<sup>6</sup>

Wird eine Massnahme superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte.<sup>7</sup> In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.

## 9.

Die nachstehende Prüfung der glaubhaftgemachten Verletzung respekti-

---

<sup>2</sup> BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung».

<sup>3</sup> CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 ff.

<sup>4</sup> (BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, BGer 5A\_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A\_142/2017, E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017.

<sup>5</sup> BGE 138 III 76 E. 2.4.2 – «Schlammzuführung».

<sup>6</sup> ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16.

<sup>7</sup> BBI 2006 S. 7356.

ve deren substantiierten Behauptung erfolgt wiederum, ohne dass sich die Beklagte zum Standpunkt der Klägerin äussern konnte.

Die Kombination des von FBM Ltd. hergestellten Fahrradrahmens mit dem Motor sowie der Motornabe von TDCM Ltd. ist nach Ansicht der Klägerin dazu geeignet, in patentgemässer Weise zusammenzuwirken.

Der Klägerin ist dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform gemäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe aufweist und eine längliche Welle vorhanden sein muss, womit die Verletzung von Merkmal 1.1 hinreichend substantiiert behauptet ist.

Weiter ist der Klägerin dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform gemäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine erste Gabel und eine zweite Gabel beinhaltet, die gegenüber angeordnet sind, wobei die erste Gabel mit einem Durchgangsloch bereitgestellt ist. Der weitere Aufbau ist Abbildung 1 nicht zu entnehmen. Die Klägerin macht geltend, dass die FBM Ltd. ihr gegenüber telefonisch bestätigte, dass sie den Fahrradrahmen innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Beklagte geliefert habe. Damit ist die Verletzung von Merkmal 1.2 hinreichend substantiiert behauptet.

In Abbildung 1 (vorstehend E. 6) ist eine Motornabe erkennbar. Der genaue Aufbau der Motornabe ist nicht feststellbar. Die Verletzung von Merkmal 1.3 wurde von der Klägerin hinreichend substantiiert behauptet, zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie im Grundsatz baugleiche Motoren an die Beklagte lieferte.

Schliesslich ist in Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine längliche Welle erkennbar, die durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und mutmasslich durch die Motornabe hindurch gelangt. Wie die Welle mit der zweiten Gabel verbunden ist, ist nicht ersichtlich. Ebenso ist ein Aussengewinde bei der Welle nicht ersichtlich. Um die Verletzung von Merkmal 1.4 feststellen zu können, bedürfte es eines Auseinandernehmens der Konstruktion. Die Klägerin hat die Verletzung von Merkmal 1.4 aber hinreichend substantiiert behauptet, zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie Motoren mit ähnlicher länglicher Welle («through axle») an die Beklagte lieferte.

Die Verletzung der patentgemässen Merkmale 1.1-1.4 hat die Klägerin mithin hinreichend substantiiert behauptet. Dies genügt den Anforderungen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, denn es ist das Ziel der beantragten

Beschreibung, in Bezug auf die anspruchsgemässen Merkmale Klarheit zu schaffen und die Prozessaussichten zu klären.

Ausserdem hat sie durch Vorlage des Instagram-Posts der Beklagten vom 9. Mai 2023 sowie des Artikels von Pedelecs & E-Bikes vom 24. Mai 2023, in dem auf die bevorstehende Markteinführung der «OPIUM» Motorfahräder hingewiesen wird, unter den verminderten Anforderungen nach Art. 77 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 158 ZPO glaubhaft gemacht, dass die Verletzung des Streitpatents durch das elektrische Motorfahrrad «OPIUM» bevorsteht.

#### **10.**

Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genannte Erschöpfung).

Die Beklagte scheint sich in der E-Mail vom 23. Mai 2023 an Karl-Ludwig Kley auf den Standpunkt zu stellen, dass der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrradrahmen an die Beklagte erlaube und sie diese Rahmen hiernach infolge Erschöpfung auch im Schutzbereich des Streitpatents verwenden dürfe.

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem Fall eine Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürfen und stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpatents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit verschiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Erschöpfung greife nicht.

#### **11.**

Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag lautet wie folgt:

*«For good and valuable consideration already received and acknowledged by Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affiliated companies. This shall include the right of Licensee 2 to use Patents on components and vehicles, manufactured by 3<sup>rd</sup> parties, provided such components and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.»*

Freie Übersetzung auf Deutsch:

*«Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.] anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht, die Patente auf allen von der Lizenznehmerin 2 und ihren verbundenen Unternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nutzen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahrzeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen verkauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der Lizenznehmerin 2 verkauft werden.»*

Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde-Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der lizenzierten Patente das Streitpatent ist.

Die Formulierung im Lizenzvertrag ist einigermaßen unklar. Die FBM Ltd. hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den Schutzbereich eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz erhält die FBM Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten einzukaufen und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Lizenz, weil diese Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Sinn ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit gestattet werden soll, die Komponenten an Dritte *zur Herstellung patentgemässer Kombinationsstrukturen* zu liefern; d.h. die FBM Ltd. kann wegen des Lizenzvertrags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen Haupttat belangt werden.

Schliesslich darf die FBM Ltd. «final OEM products» verkaufen. «OEM» wird im Lizenzvertrag nicht definiert; gemeinhin steht die Abkürzung im

Englischen für «Original Equipment Manufacturer». Im Kontext von Klausel 2 des Lizenzvertrags kann die Formulierung «final OEM products» dahingehend verstanden werden, dass die FBM Ltd. aus eingekauften Komponenten patentgemässe Kombinationsstrukturen herstellen und verkaufen darf (dass sie dies darf, wenn sie alle Komponenten selbst herstellt, ergibt sich aus dem ersten Satz von Klausel 2, aber weder FBM Ltd. noch die Klägerin dürften die Fertigungstiefe haben, sämtliche für die Kombinationsstruktur notwendigen Komponenten selbst herzustellen).

Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrradrahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Patentverletzung belangt werden kann, bedeutet aber nicht, dass Dritte berechtigt sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur herzustellen und zu vertreiben. FBM Ltd. ist nicht berechtigt, Dritten dafür ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin eine Lizenz am Streitpatent einzuräumen (Präambel lit. d) des Lizenzvertrags). Die vom Dritten hergestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt, eine Erschöpfung tritt nicht ein.

Ebensowenig sind die Patentrechte der Klägerin erschöpft, weil die FBM Ltd. für die Lieferung von (nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallenden) Komponenten an Dritte nicht als Mittäterin in Anspruch genommen kann. Die von der Beklagten in der vorprozessualen Korrespondenz vorgetragene Argumentation bezüglich Erschöpfung vermag damit die vorstehend glaubhaft gemachte Verletzung (E. 9) vorerst nicht zu entkräften.

### **Schutzwürdiges Interesse**

#### **12.**

Die Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gewährt der Klägerin zwar einen gesetzlichen Anspruch i.S.v. Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO auf Abnahme von Beweismitteln. Sie dient nicht nur der Beweissicherung, sondern auch der Klärung der Beweis- und Prozessaussichten<sup>8</sup> und steht damit in einem engen Zusammenhang mit Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO.<sup>9</sup> Die Klägerin muss somit nicht bloss (aber immerhin) die Voraussetzungen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG glaubhaft machen, sondern auch ein schutzwürdiges Interesse an der vorsorglichen Beweisabnahme haben.

---

<sup>8</sup> BBI 2008 455, 495.

<sup>9</sup> SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 14.

An das Bestehen eines schutzwürdigen Interesses sind keine hohen Anforderungen zu stellen.<sup>10</sup> Zu verneinen ist ein schutzwürdiges Interesse, wenn das Beweismittel zumutbar auf anderem Weg beschafft kann.<sup>11</sup> Schutzwürdig ist das Interesse dahingegen, wenn die Klägerin glaubhaft macht, dass sie die Beschaffung des Beweismittels nicht selbständig vornehmen kann, ohne dass sie Gefahr läuft, einen erheblichen Nachteil gegenwärtigen zu müssen.<sup>12</sup>

### 13.

Vorliegend handelt es sich beim anspruchsgemässen Produkt um ein elektrobetriebenes Motorfahrrad, mithin um einen Alltagsgegenstand. Gerade im Patentrecht sind Patentverletzungen durch Alltagsgegenstände häufig mittels einfach zu tätigenden Testkäufen feststellbar. Wo ein solcher Testkauf ohne weiteres möglich ist, wird die Klägerin regelmässig kein schutzwürdiges Interesse an der Vornahme einer gerichtlich angeordneten vorläufigen Beweisabnahme haben. Vorliegend werden die «OPIUM» Motorfahrräder der Beklagten – je nach Ausstattung – für rund CHF 10'000 angeboten (eigene Recherche des Gerichts). Angesichts der Kosten eines Patentverletzungsprozesses ist das noch kein derart hoher Betrag, dass ein Testkauf bereits deshalb unzumutbar wäre.

Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, dass ein Testkauf wegen des Preises der beklagtischen Fahrräder unzumutbar sei, sondern dass die elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» zurzeit auf dem Markt noch nicht erhältlich und auch im Zeitpunkt der Markteinführung nicht allgemein zugänglich seien, weil «jedes der Modelle, welche die Produktion im Bezirk Pfäffikon verlässt, ein Unikat und speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden ausgerichtet [ist]». Es sei damit nicht absehbar, ob und wie schnell sie selbst nach der Markteinführung einen Testkauf durchführen könne. Je nach Herstellungsumständen und Lieferkette der Beklagten könne dies viele Monate dauern.

Nach aktuellem Aktenstand steht ein Datum der Markteinführung der elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» der Beklagten nicht fest und die Markteinführung ist auch noch nicht erfolgt. Demnach entzieht sich der Beweisgegenstand derzeit dem Zugriff der Klägerin; ein Testkauf ist nicht möglich und das Beweismittel kann derzeit auch anderweitig nicht ohne

---

<sup>10</sup> BGE 140 III 16 E. 2.2.2.

<sup>11</sup> SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 21-22/2010 S. 3, S. 8.

<sup>12</sup> GUYAN, Klärung der Aussichten gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, in: SZZP 3/2015 S. 277, S. 288.

weiteres beschafft werden. Gleichwohl hat die Klägerin ein Interesse daran, sich Gewissheit über die angebliche Patentverletzung zu verschaffen, bevor sie eine Klage einreicht.<sup>13</sup> Ist ein Testkauf folglich erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, kann in der durch die Beschreibung gewonnenen Zeit ein schützenswertes Interesse liegen.

Ein Zeitgewinn von wenigen Wochen kann angesichts des Eingriffs in die Interessen der Beklagten bei der gebotenen Interessenabwägung aber nicht genügen. Der Klägerin wäre in diesem Fall zuzumuten, bis zum Markteintritt abzuwarten und dann einen Testkauf zu tätigen. Lässt sich durch die Beschreibung aber mehrere Monate Zeit gewinnen und wäre das mit den durch die Beschreibung gewonnenen Erkenntnisse eingeleitete Massnahmeverfahren zum Zeitpunkt, in dem ein solches Verfahren ohne die Beschreibung frühestmöglich hätte eingeleitet werden können, bereits weit fortgeschritten, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Beschleunigung des Verfahrens. Bei einer durchschnittlichen Dauer von Massnahmeverfahren von acht bis zehn Monaten hat die Klägerin daher glaubhaft darzutun, dass der frühestmögliche Zeitpunkt, in dem sie einen Testkauf tätigen könnte, mehrere Monate in der Zukunft liegt.

Dies ist der Klägerin – unter der Berücksichtigung der geringen Anforderungen an das Glaubhaftmachen (vgl. E. 12) – gelungen. Das zu beschreibende Erzeugnis ist zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids noch nicht auf dem Markt. Hinsichtlich des bevorstehenden Markteintritts verhält sich die Klägerin zwar etwas widersprüchlich. So sollen die ersten angegriffenen Ausführungsformen bereits ab Juni 2023 an Endkunden ausgeliefert werden. Gleichzeitig soll es je nach Herstellungsumständen und Lieferkette der Beklagten viele Monate dauern, bis die Klägerin einen Testkauf durchführen könnte.

Aufgrund der individuellen Anpassbarkeit der angegriffenen elektrischen Motorfahräder ist nachvollziehbar, dass die Klägerin diese nicht unmittelbar nach Markteinführung in einem Fachgeschäft erwerben kann. Vielmehr ist gestützt auf den geschilderten Bestellvorgang mittels individualisiertem Gesuch davon auszugehen, dass die elektrischen Motorfahräder «OPIUM» nach dem Eingangsdatum der Bestellung von der Beklagten nach den individuellen Wünschen des jeweiligen Kunden hergestellt und dann geliefert werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein solcher

---

<sup>13</sup> Vgl. CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 138.

Produktionsvorgang mehrere Monate in Anspruch nimmt und die Klägerin frühestens in einigen Monaten Zugriff auf ein zu beschreibendes Erzeugnis hat.

Die beantragte Beschreibung erweist sich mithin als erforderlich, um die Interessen der Klägerin an der Klärung der Sach- und Rechtslage vor Einleitung eines Zivilprozesses zu schützen.

### **Superprovisorische Anordnung**

#### **14.**

Die Klägerin macht eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende Vereitelungsgefahr glaubhaft. Die Montage der elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» finde am Sitz der Beklagten statt. Sollte die Beklagte von der Anordnung der Beschreibung durch das Gericht erfahren, bestünde die Gefahr, dass die montagebereiten Teile an einen anderen Montageort, gegebenenfalls sogar ausserhalb der Schweiz, verlegt würden.

Diese Befürchtung erscheint glaubhaft. Zur Montage einer patentgemässen Kombinationsstruktur aus Einzelkomponenten in Kleinserie sind keine aufwendigen Maschinen notwendig, die nicht kurzfristig umgestellt werden können. Es wäre in der Tat einfach, die Montage kurzfristig zu unterbrechen oder ins Ausland zu verlagern.

Die Beschreibung ist daher infolge Vereitelungsgefahr i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO unverzüglich und ohne Anhörung von der Beklagten anzuordnen und durchzuführen.

### **Geheimhaltungsmassnahmen**

#### **15.**

Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen (Art. 77 Abs. 3 PatG).

#### **16.**

Nachdem die Beschreibung in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten stattfindet, besteht die Gefahr, dass die an der Beschreibung anwesenden Personen Geschäftsgeheimnisse der Beklagten wahrnehmen, die über die angebliche Patentverletzung hinausgehen. Da die Beschreibung



ohne Ankündigung zu erfolgen hat, kann die Beklagte keine Massnahmen ergreifen, damit die Klägerin nicht über das zu beschreibende Produkt hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse erhält. Dies ist vom Gericht zu berücksichtigen, auch wenn die Beklagte dies mangels Anhörung nicht vorbringen kann.

Die Klägerin, insbesondere auch Herr Franz Reindl, Head of R&D, ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (Art. 77 Abs. 3 PatG).

Ein Ausschluss der Rechtsanwälte und des Patentanwalts der Klägerin erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter beziehungsweise -berater gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit über sämtliche Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltung erst mit der Zustellung der Beschreibung an die Klägerin endet, und zwar nur in dem Umfang, in dem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Den Rechtsanwälten, namentlich Rudolf A. Rentsch und Raphael Zingg, und dem Patentanwalt, namentlich Thomas Kretschmer, der Klägerin – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Verschwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB.<sup>14</sup>

#### **17.**

Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durch Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi unter Mitwirkung des Ersten Gerichtsschreibers MLaw Sven Bucher durchgeführt. Die Beklagte und gleichermassen die Rechtsanwälte beziehungsweise der Patentanwalt der Klägerin haben dafür zu sorgen und Unterstützung zu bieten, dass die beanspruchte Beschreibung beziehungsweise Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann.

Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, das Protokoll vor Ort ausgedruckt und der Beklagte sowie dem anwesenden Parteivertreter der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt werden.

Anschliessend wird das Gericht die Beschreibung der Beklagten zur Stellungnahme zustellen. Der Beklagten wird eine Frist angesetzt werden, um

---

<sup>14</sup> BPatGer, Urteil S2012\_007 vom 14. Juni 2012, E. 5.

in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offengelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung wird vorzunehmen sein, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechenden Textstellen ausgeschwärzt werden.

Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien entscheiden, inwieweit die Klägerin über das Ergebnis der Beschreibung bzw. Beweissicherung zu orientieren ist.

#### **Der Präsident erkennt:**

1. Es wird eine Beschreibung im Sinne der Erwägungen angeordnet. Sie findet am **19. Juni 2023, ab 09:30 Uhr**, am Produktionsstandort der Beklagten an deren Sitz, **Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf**, statt. Die Beklagte wird verpflichtet, anlässlich der Beschreibung die erforderliche Hilfestellung zu gewährleisten, insbesondere falls erforderlich ein elektrisches Motorfahrrad des Typs «OPIUM» zu demonstrieren, damit das Vorhandensein von Bauteilen und deren Funktionsweise ermittelt werden kann.
2. Die Klägerin wird von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Den Rechtsvertretern der Klägerin, namentlich Rudolf A. Rentsch und Raphael Zingg, sowie deren Patentanwalt, namentlich Thomas Kretschmer, wird gestattet, an der Beschreibung teilzunehmen.
4. Die Rechtsvertreter und der Patentanwalt der Klägerin sind gegenüber der Klägerin und Dritten zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an die Klägerin endet, und nur in dem Umfang, in dem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft.
5. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: die Klägerin; sowie überbracht anlässlich der Beschreibung gegen Empfangsbestätigung: an die Beklagte, inklusive Massnahmegesuch vom 29. Mai 2023 samt Beilagen und Eingangsbestätigung vom 2. Juni 2023.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

St. Gallen, 8. Juni 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 8. Juni 2023