

Beschluss i.S. myStromer AG / Revolt Zycling AG vom 18. Oktober 2023**Regeste:**

Art. 26 Abs. 2 PatGG, Art. 90 ZPO; sachliche Zuständigkeit; objektive Klagehäufung.

Das Bundespatentgericht ist sachlich nicht zuständig für andere immaterialgüterrechtliche Klagen, die mit einer patentrechtlichen Klage objektiv gehäuft werden.

Art. 26 al. 2 LTFB ; art. 90 CPC ; compétence matérielle ; cumul d'actions objectif.

Le Tribunal fédéral des brevets n'est pas compétent à raison de la matière pour d'autres actions relevant de la propriété intellectuelle faisant l'objet d'un cumul objectif avec une action relevant du droit des brevets.

Art. 26 al. 2 LTFB; art. 90 CPC; competenza per materia; cumulo di azioni oggettivo.

Il Tribunale Federale dei brevetti non è competente per altre azioni di diritto della proprietà intellettuale che siano oggettivamente collegate a un'azione in materia di brevetti.

Art. 26 para. 2 PatCA; art. 90 CPC; competence; combination of claims.

The Federal Patent Court does not have subject-matter jurisdiction for claims based on other intellectual property rights that are combined with patent claims.



S2023_004, S2023_005

Beschluss vom 18. Oktober 2023

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin lic. iur. Lara Dorigo
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b.
Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch, und
Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg, beide IPri-
me Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dipl. Ing. Thomas Kretschmer, IPrime
Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,

Klägerin
gegen

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

Gegenstand

Beklagte
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme (super-
provisorisch); Pedelec

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Mit Eingabe vom 30. Juni 2023 (eingegangen am 4. Juli 2023) reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren (S2023_004):

«1) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder folgende Merkmale aufweisen:

- [1] Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung betrachtet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
- [2] Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet, durch welche eine längliche Steckachse führt;
- [3] Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung zur Positionierung der Motornabe;
- [4] Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit zur Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur Verschraubung des Rahmensplits, wobei
 - a. die Fixierplatte eine Bohrung mit Innengewinde, und
 - b. die Gabelinnenseite der rechten Hintergabel ein Sackloch aufweist, und
 - c. die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses Sackloch untereinander und auf das Durchgangsloch der linken Hintergabel axial ausgerichtet sind;
- [5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
- [6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arretierbar;
- [7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;

- [8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
- [9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein.
- 2) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Fahrradrahmen oder Elektrofahrräder mit solchen Fahrradrahmen in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern der Fahrradrahmen (unabhängig von dessen Farbgebung) den folgenden beiden Abbildungen entspricht:



- 3) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegehren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen:

[10] Die Steckachse ist innen hohl;

[11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist einen Innensechskant auf.

- 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 2) sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Fahrradrahmen oder Elektrofahrräder mit solchen Fahrradrahmen in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern der Fahrradrahmen die markenmässige Aufschrift «OPIUM» trägt und (unabhängig von dessen Farbgebung) einer der folgenden beiden Abbildungen entspricht:





- 5) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) und 2) bzw. sub-eventualiter zu Rechtsbegehren 3) und 4) sei die Massnahme gemäss diesen Rechtsbegehren 1) bis 4) einstweilen im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu erlassen.
- 6) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»

2.

Mit Verfügung vom 5. Juli 2023 wies der Präsident das Gesuch um superprovisorische Massnahmen ab und setzt der Beklagten eine Frist für die Massnahmeantwort.

3.

Mit Eingabe vom 14. Juli 2023 reichte die Klägerin ein weiteres Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen gestützt auf den Schweizer Teil von EP 2 546 134 ein und stellte folgende Rechtsbegehren (S2023_005):

«1) Es sei eine vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahräder der Gesuchsgegnerin (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») superprovisorisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahräder folgende Eigenschaften aufweisen:

- [1] Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung betrachtet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
- [2] Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet,

durch welche eine längliche Steckachse führt;

- [3] Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung zur Positionierung der Motornabe;
 - [4] Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit zur Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur Verschraubung des Rahmensplits, wobei
 - a. die Fixierplatte eine Bohrung mit Innengewinde, und
 - b. die Gabelinnenseite der rechten Hintergabel ein Sackloch aufweist, und
 - c. die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses Sackloch untereinander und auf das Durchgangsloch der linken Hintergabel axial ausgerichtet sind;
 - [5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
 - [6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arretierbar;
 - [7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;
 - [8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
 - [9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein.
- 2) Es sei bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 eine vorläufige Beschlagnahme aller weiteren von sämtlichen Zollstellen in der Schweiz bis diesem Urteilsdatum zurückbehaltenen Elektrofahrrädern der Gesuchsgegnerin superprovisorisch anzuordnen, sofern diese Elektrofahrräder die Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegehren 1) aufweisen:
- 3) *Eventualiter* zu Rechtsbegehren 1) oder 2) sei die nach diesen beiden Rechtsbegehren beantragte vorläufige Beschlagnahme superprovisorisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen:
- [10] Die Steckachse ist innen hohl;
 - [11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist einen Innensechskant auf.
- 4) *Eventualiter* zu Rechtsbegehren 1) und 2) bzw. *sub-eventualiter* zu Rechtsbegehren 3) sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber

CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] aufweisen.

- 5) *Sub-sub-eventualiter* zu Rechtsbegehren 4) sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegehren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen:

[10] Die Steckachse ist innen hohl;

[11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist einen Innensechskant auf.

- 6) *Sub-Eventualiter* bzw. *sub-sub-eventualiter* bzw. *sub-sub-sub-eventualiter* seien die Anordnungen und Verbote gemäss Rechtsbegehren 1) bis 5) je ohne zeitliche Beschränkung auszusprechen.
- 7) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

Prozessualer Antrag:

Der Entscheid zu den Rechtsbegehren 1) bis 6) steht im Zusammenhang mit Art. 86c PatG, weshalb aufgrund der gegebenen *besonderen Dringlichkeit* ersucht wird, einen Entscheid in dieser Sache vor dem 25. Juli 2023, allerspätstens bis zum 9. August 2023, anzuordnen und den Parteien und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Sektion Nichtzollrechtliche Erlasse, Taubenstrasse 16, 3003 Bern, zu eröffnen.»

4.

Mit Verfügung vom 18. Juli 2023 hiess das Gericht die superprovisorische Massnahme gut, setzte der Beklagte Frist zur Massnahmeantwort an und vereinigte die Verfahren S2023_004 und S2023_005.

5.

Die Massnahmeantwort der Beklagten erfolgte am 23. August 2023. Die Beklagte stellte folgende Rechtsbegehren:

- «1. Das Gesuch der Klägerin vom 30. Juni 2023 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 1 sei der Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer angemessenen Sicherheit, mindestens in der Höhe von CHF 500'000.00, abhängig zu machen.
3. Das Gesuch der Klägerin vom 14. Juli 2023 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
4. Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 3 sei der Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von einer Leistung einer angemessenen Sicherheit, mindestens in der Höhe von CHF 500'00.00, abhängig zu machen.
5. Die vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückgehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») sei unverzüglich aufzuheben und die Zollstelle Zoll Nord sei anzuweisen, die zurückgehaltenen Elektrofahrräder freizugeben.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST), einschliesslich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zulasten der Klägerin.»

Zudem stellte die Beklagten den prozessualen Antrag, dass eine mündliche Verhandlung anzuberaumen sei.

Die Beklagte bestreitet ausserdem die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023.

6.

Mit Eingabe vom 26. September 2023 teilte die Klägerin mit, dass die Beklagte beim Handelsgericht des Kantons Bern eine designrechtliche Nichtigkeit- und Nichtverletzungsklage eingereicht habe und ersuchte das Bundespatentgericht um Mitteilung, ob es bereit sei, das Hauptsacheverfahren zu übernehmen.

7.

Die Beklagte nahm zu diesem Ersuchen mit Schreiben vom 5. Oktober

2023 Stellung, beantragt dessen Abweisung und hielt daran fest, dass das Bundespatentgericht für die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023 nicht zuständig sei. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2023 teilte die Klägerin mit, dass die Eingabe vom 5. Oktober 2023 keinen Anlass zu einer Stellungnahme im Rahmen des Replikrechts gebe.

8.

Mit Stellungnahme zur Massnahmeantwort vom 5. Oktober 2023 hielt die Klägerin an ihren Rechtsbegehren fest und beantragte, dass die neuen Rechtsbegehren der Beklagten vom 23. August 2023 vollumfänglich abzuweisen seien, soweit darauf einzutreten wäre.

9.

Der Präsident entscheidet als Einzelrichter über das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Klagen (Art. 23 Abs. 1 lit. a PatGG).

Die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 und 5 sind nicht auf Patentrecht gestützt. Zwischen den Parteien ist strittig, ob diese Rechtsbegehren mit designrechtlicher Anspruchsgrundlage unter Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen. Diese Frage wurde bisweilen noch nicht entschieden und das Ergebnis ist nicht derart offensichtlich, dass der Präsident als Einzelrichter entscheiden kann. Es ist daher in Dreierbesetzung zu entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG).

Sachliche Zuständigkeit

10.

Das Bundespatentgericht ist zuständig für andere Zivilklagen, die in einem Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung (Art. 26 Abs 2 PatGG). Diese Zuständigkeit erstreckt sich auch auf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage.¹

Der in Art. 26 Abs. 2 PatGG erwähnte «Zusammenhang mit Patenten» ist sehr weit zu verstehen. Trotzdem ist das Bundespatentgericht für Hauptklagen, die keinerlei Berührung zu Patenten aufweisen, auch nicht konkurrierend zuständig. Eine Zuständigkeit für marken-, lauterkeits-, urheber- oder designrechtliche Klagen kann über eine objektive Klagehäufung mit einer nach Art. 26 Abs. 1 und Abs. 2 PatGG zulässigen Klage nicht er-

¹ BPatGer, Urteil S2012_009 vom 12. Juni 2012, E. 3.

reicht werden.² Vorbehalten bleiben Fälle der Kompetenzattraktion.³ Ein einheitliches Rechtsbegehren, das auf verschiedene Rechtsgründe gestützt wird, darf nicht in zwei Klagen zerlegt werden, für die sachlich zwei verschiedene Gerichte zuständig sind.⁴

Für rein designrechtlich begründete Klagen beziehungsweise Rechtsbegehren ist das Bundespatentgericht unbestritten nicht zuständig.

Wo sich ein einheitliches Klagebegehren sowohl auf Design- als auch auf Patentrecht stützt, ist das Bundespatentgericht infolge Kompetenzattraktion daher zuständig, auch die auf Designrecht gestützte Begründung des entsprechenden Rechtsbegehrens zu prüfen. Anders verhält es sich, wenn eine Klage gestützt auf Patentrecht mit einer Klage gestützt auf Designrecht objektiv gehäuft wird (Art. 90 ZPO). Dann ist nicht über ein einheitliches Klagebegehren mit zwei Anspruchsgrundlagen, sondern über zwei verschiedene Klagebegehren mit je eigener Anspruchsgrundlage zu entscheiden. Die Gefahr sich widersprechender Urteile besteht in diesem Fall nicht. Der Sachzusammenhang erstreckt sich in diesen Fällen nicht auf die eigenständigen designrechtlichen Rechtsbegehren.

11.

Die Klägerin argumentiert, dass das Bundespatentgericht auch (konkurrenzierend) für andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit einer Patentrechtsklage stehen, zuständig sei, und somit auch für die geltend gemachte Designverletzung. Sie stützt sich auf eine Lehrmeinung von HEINRICH⁵, wonach die konkurrierende Zuständigkeit des Bundespatentgerichts Klagen wegen Verletzungen von Designrecht umfasst, wenn die Begründung der Klage sowohl patentrechtlich als auch designrechtlich sei. Der enge Sachzusammenhang ergebe sich daraus, dass ein einheitlicher Verletzungsgegenstand vorliege. So beziehe sich das Streitpatent auf eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, das Streitdesign auf denselben Fahrradrahmen. Es bestünde die Gefahr, dass

² STIEGER, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, Art. 26 N 96; RIGAMONTI, The New Swiss Patent Litigation System, jipitec 2011 S. 3 ff., 9; a.M. HILTI/HENNEBERGER-SUDJANA, Kompetenzattraktion vor Bundespatentgericht in Fällen objektiver Klagenhäufung und/oder Anspruchsgrundlagenkonkurrenz?, sic! 2013 S. 84 ff.

³ STIEGER, a.a.O., Art. 26 N 94.

⁴ DAVID ET AL., SIWR I/2, Rz. 59; STIEGER, a.a.O., Art. 26 N 182 mit Verweis auf BGE 92 II 305 E. 5.

⁵ HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Auflage Bern 2018, Exkurs anstelle von Art. 76 PatG N 7.

in den parallelen Verfahren des vorglichen Rechtsschutzes und der Hauptsache einander widersprechende Entscheidungen ergingen.

Vorliegend beantragt die Klägerin mit Rechtsbegehren Ziffer 1, dass der Klägerin zu verbieten sei, Elektrofahrräder mit den Merkmalen [1]-[9] herzustellen, anzubieten usw. Sie stützt dieses Rechtsbegehren auf das Europäische Patent 2 546 134 (hiernach: «**Streitpatent**») und ihre Verletzungsanalyse. Das Streitpatent betrifft eine Kombinationsstruktur aus einem Fahrradrahmen und einer Motornabe zur Verwendung für ein E-Bike. Massgebend ist die Anordnung einer solchen Motornabe zwischen zwei Gabeln des Fahrradrahmens.

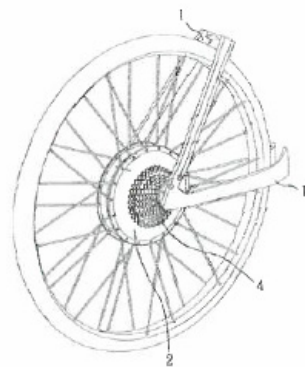


FIG. 1

Legende

- 1 – Fahrradrahmen
- 2 – Motornabe
- 4 - Zahnkranzbaugruppe

Abbildung 1: Fig. 1 des Streitpatents (Abbildung aus der Klage S2023_004).

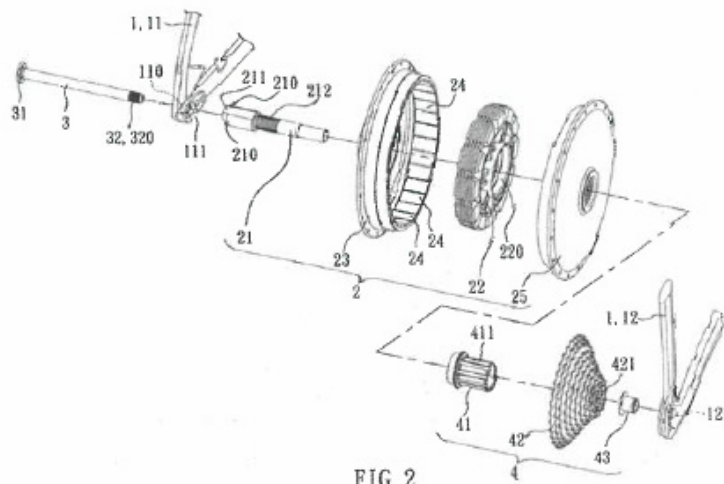


FIG. 2

Abbildung 2: Fig. 2 des Streitpatents (Abbildung aus der Klage S2023_004).

Mit Rechtsbegehren Ziffer 2 beantragt die Klägerin, dass der Beklagten zu verbieten sei, Elektrofahrräder herzustellen, anzubieten, usw., sofern der Fahrradrahmen einer der folgenden Abbildungen entspricht:



Abbildung 3: Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klage (S2023_004).

Sie stützt dieses Rechtsbegehren auf das eingetragene Design CH 146 850 (hiernach: «**Streitdesign**») und ihre Verletzungsanalyse. Das Streitdesign betrifft ein Fahrrad und einen Fahrradrahmen gemäss nachstehender Abbildung:

Ordnungsnummer : 1



Ordnungsnummer : 6



Abbildung 4: Abbildungen gemäss Ordnungsnummer 1 und 6 aus dem Streitdesign (Abbildung aus der Klage S2023_004)

Die Überschneidung des Streitpatents und des Streitdesigns erschöpft sich in jenem Teil der Gabeln, in dem die Motornabe befestigt wird. Dies führt aber nicht dazu, dass das auf Designrecht gestützte Unterlassungsbegehren im Zusammenhang mit Patenten und insbesondere dem geltend gemachten Streitpatent steht. Der Schutzzumfang eines Designs bestimmt sich nach dem visuellen Gesamteindruck im kurzfristigen Erinnerungsbild.⁶ Ob die Motornabe anspruchsgemäss zwischen den zwei Gabeln montiert ist oder auf andere Weise, wirkt sich nicht auf den visuellen Gesamteindruck des Fahrradrahmens aus. Auch ist dem Streitdesign nicht zu entnehmen, dass die Hintergabel in einer speziellen Weise dafür ausgelegt ist, dass ein Hinterrad mit Motornabe anspruchsgemäss montiert werden müsste. Hinzu kommt, dass die Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2 unterschiedliche Ausgestaltungen von Elektrofahrrädern verbieten wollen. Während Rechtsbegehren Ziffer 1 nur auf Elektrofahrräder mit patentierter Anordnung von Gabel und Motornabe abzielt, sind von Rechts-

⁶ BGE 129 III 545 E. 2.3.

begehren Ziffer 2 Elektrofahrräder mit designgeschütztem Fahrradrahmen betroffen, selbst wenn sie nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Weiter stützt die Klägerin die behauptete Designrechtsverletzung auf ein anderes Tatsachenfundament. Die Argumentation unterscheidet sich somit nicht nur in rechtlicher, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht.

Die Rechtsbegehren mit designrechtlicher Anspruchsgrundlage (Rechtsbegehren Ziffern 2 und 4) weisen daher vorliegend keinen Sachzusammenhang mit Patenten auf, weshalb das Bundespatentgericht sachlich nicht zuständig ist. Aus prozessökonomischer Sicht mag man dieses Ergebnis bedauern. Es ist jedoch als Folge der gesetzgeberischen Entscheidung, dem Bundespatentgericht keine sachliche Zuständigkeit für andere Immaterialgüterrechte als dem Patentrecht zuzuweisen, hinzunehmen.

Auf das Rechtsbegehren Ziffer 5 ist daher soweit nicht einzutreten, als dieses die Rechtsbegehren Ziffern 2 und 4 betrifft. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei, der mit Rechtsbegehren Ziffer 2 und 4 beantragt wurde, wurde bereits mit Verfügung vom 5. Juli 2023 abgelehnt.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 5 des Massnahmegesuchs vom 30. Juni 2023 wird insofern nicht eingetreten, als es sich auf die Rechtsbegehren Ziffer 2 und 4 bezieht.
2. Die Kosten werden mit dem Endentscheid verlegt.
3. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an die Parteien, unter Beilage der Stellungnahme der Klägerin vom 12. Oktober 2023 an die Beklagte.

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 Rechtschrift 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, 18. Oktober 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 18. Oktober 2023