



S2023\_004, S2023\_005

## Urteil vom 23. Januar 2024

---

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. Theodore  
Choi, Schaad, Balass, Menzl & Partner, Dufourstrasse 101,  
Postfach, 8034 Zürich,

Beklagte

---

Gegenstand

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 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 setzte 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 Gesuchgegnerin 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, Elektrofahräder aus der Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023\_004 auszuführen, sofern diese Elektrofahräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] aufweisen.
- 5) *Sub-sub-eventualiter* zu Rechtsbegehren 4) sei der Gesuchgegnerin 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, Elektrofahräder aus der Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023\_004 auszuführen, sofern diese Elektrofahräder 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* er-

sucht 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 vorläufige Beschlagnahme superprovisorisch 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 500'000.00, abhängig zu machen.
5. Die vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») sei unverzüglich aufzuheben und die Zollstelle Zoll Nord sei anzuweisen, die zurückbehaltenen Elektrofahrräder freizugeben.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST), einschliesslich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zulasten der Klägerin.»

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



Die Beklagte bestritt ausserdem die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für die auf Designrecht gestützten 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, beantragte dessen Abweisung und hielt daran fest, dass das Bundespatentgericht für die auf Designrecht gestützten 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.**

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 trat das Bundespatentgericht auf das Rechtsbegehren Ziffer 5 des Massnahmegesuchs vom 30. Juni 2023 nicht ein, soweit es sich auf die Rechtsbegehren Ziffer 2 und 4 bezieht.

**10.**

Mit Eingabe vom 18. Oktober 2023 nahm die Beklagte Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 5. Oktober 2023 und hielt an ihren Rechtsbegehren fest.

**11.**

Mit Schreiben vom 3. November 2023 nahm die Klägerin Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 18. Oktober 2023. Darauf nahm die Beklagte mit Schreiben vom 16. November 2023 Stellung.

**12.**

Das Fachrichtervotum vom 13. November 2023 von Richter Bremi wurde den Parteien gleichentags zugestellt. Die Klägerin verzichtete mit Schreiben vom 27. November 2023 auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum. Die Beklagte nahm mit Schreiben vom 28. November 2023 Stellung.

**13.**

Am 19. Dezember 2023 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Klägerin ergänzte ihre Rechtsbegehren im Verfahren S2023\_005 wie folgt:

«6b) Die vorläufige Beschlagnahme nach Rechtsbegehren 1) sei bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023\_004 prosequierenden Hauptsacheverfahrens (soweit ein solches eingeleitet wird) anzuordnen.»

**Prozessuales****14.**

Beide Parteien sind Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht und haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin leitet ihre Ansprüche aus der mutmasslichen Verletzung des schweizerischen Teils der EP 2 546 134 B1 ab (nachfolgend «**Streitpatent**»). Das angerufene Gericht ist örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a und b PatGG). Die mangelnde sachliche Zuständigkeit für die designrechtlichen Ansprüche wurde bereits festgestellt. Damit sind die Rechtsbegehren Nr. 2 und Nr. 4 nicht zu beurteilen.

In Anwendung von Art. 23 Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Dreierbesetzung.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

**15.**

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

---

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

Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin ist mithin berechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen.

### **Novenrecht**

#### **16.**

Die Klägerin rügt, dass verschiedene Vorbringen der Beklagten verspätet und damit novenrechtlich unzulässig seien. Bei vorliegendem Ausgang – die Klägerin obsiegt vollumfänglich – kann offenbleiben, ob das angeblich verspätete Vorbringen der Beklagten novenrechtlich zulässig war.

### **Keine Ergänzung des Fachrichtervotums**

#### **17.**

Mit Stellungnahme vom 28. November 2023 zum Fachrichtervotum beantragte die Beklagte, dass das Fachrichtervotum hinsichtlich der Frage, ob ein Eingriff in den Schutzbereich des Streitpatents vorliegt, ergänzt werden soll. Sie stützt ihr Begehren darauf, dass der Fachrichter im Fachrichtervotum fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass die Beklagte in der Massnahmeantwort und in den weiteren Angaben die gleichen Argumente wie in der Schutzschrift nur etwas anders dargestellt und beleuchtet habe. Insbesondere habe die Beklagte im Unterschied zur Schutzschrift ausführlich argumentiert, dass der zentrale Punkt der Erfindung darin liege, dass vom Anspruch eine räumliche Anordnung des Gewindelochs gefordert werde, nämlich dass das Gewindeloch innerhalb der Aussparung positioniert sei, um das funktionale Erfordernis der axialen Ausrichtung auf das Durchgangsloch der ersten Gabel zu erreichen. Weiter bemängelt die Beklagte, dass der Fachrichter aktenwidrig davon ausgehe, dass der Drehmomentsensor auf einer Vertiefung montiert sei und dass er sich nicht zur Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a äussere.

#### **18.**

Die von der Beklagten vorgebrachten Argumente laufen ins Leere. Das Fachrichtervotum vom 13. November 2023 ist vollständig, nachvollziehbar und schlüssig. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass der Fachrichter zum Schluss kommt, dass in der Massnahmeantwort die gleichen technischen Argumente wie in der Schutzschrift vorgetragen werden und auf die begründete Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist, welche die Argumente der Schutzschrift berücksichtigt. Das Argument der axial räumlichen Trennung von Gewindeloch und Aussparung hat die Beklagte be-

reits in der Schutzschrift vorgetragen, worauf sie in der Massnahmeantwort selbst verweist. Ob die Feststellung, dass der Drehmomentsensor in einer Vertiefung montiert ist, aktenwidrig ist oder nicht, beschlägt nicht die Vollständigkeit, sondern die Korrektheit des Fachrichtervotums und wäre – sofern die Feststellung des Fachrichters unzutreffend wäre – vom Spruchkörper im Endentscheid und nicht durch eine Ergänzung des Fachrichtervotums zu berichtigen. Schliesslich hält die Verfügung vom 18. Juli 2023 fest: «beim Durchgangsloch 110 [gibt es] einen *Aufsatz* mit der Positioniernut 111». Wenn der Fachrichter vor diesem Hintergrund auf die Ausführungen in der Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist und nicht näher auf das Argument der Klägerin eingeht, wonach die Positioniernut in der angegriffenen Ausführungsform keine Vertiefung, sondern eine *Hülse* oder *Auskragung* sei, vermag dies keine Zweifel an der Vollständigkeit des Fachrichtervotums zu wecken. Es handelt sich um eine andere Ausdrucksweise für den gleichen Sachverhalt.

Der Antrag der Beklagten auf Ergänzung des Fachrichtervotums ist somit abzuweisen.

### **Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen**

#### **19.**

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.<sup>2</sup> Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

<sup>3</sup> BPatGer, Urteil S2018\_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019\_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

## Streitpatent

### 20.

Die Klägerin ist Mitinhaberin des Streitpatents mit dem Titel «Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe», das am 11. Oktober 2011 unter Inanspruchnahme einer taiwanesischen Prioritätsanmeldung vom 11. Juli 2011 (TW 100212672) angemeldet und am 25. März 2015 erteilt wurde.

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, die einen Fahrradrahmen, eine Motornabe und eine längliche Welle gemäss Anspruch 1 umfasst.

Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt (nachfolgend in der massgeblichen englischen Anspruchsfassung):

- 1.1 A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising:
- 1.2 a bicycle frame (1), including
  - 1.2.a a first fork (11) and a second fork (12) which are oppositely arranged,
  - 1.2.b wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110),
  - 1.2.c while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole, and
  - 1.2.d the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111);
- 1.3 a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21),
  - 1.3.a having an end, related to a positioning end, such that the positioning end (211) can be engaged with and stopped at the positioning groove (111) of the first fork; and
- 1.4 an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32),
  - 1.4.a wherein the tail end has an external thread;
  - 1.4.b the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2),

- 1.4.c and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork.

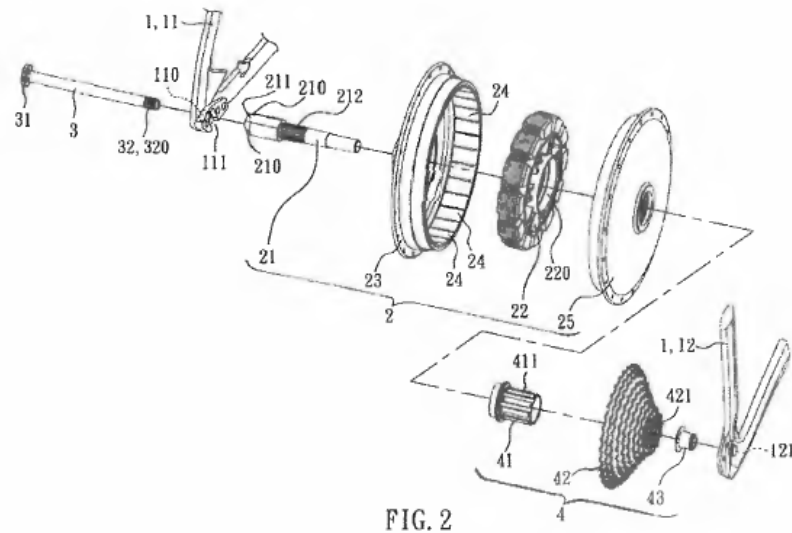


Abbildung 1: Fig. 2 des Streitpatents

### Massgeblicher Fachmann

#### 21.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.<sup>4</sup>

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-

<sup>4</sup> BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».<sup>5</sup> Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.<sup>6</sup>

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.<sup>7</sup>

## 22.

Nach Ansicht der Klägerin ist der massgebliche Fachmann ein Maschineningenieur oder Techniker mit Berufsbildung im Bereich der Montage- und Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und deren Komponenten.

Die Beklagte teilt diese Definition, meint aber, dass die Zuweisung von vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und deren Komponenten unvollständig sei. Der Fachmann verfüge nicht nur über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf E-Bikes und deren Komponenten, sondern vielmehr generell in Bezug auf motorisierte Zweiräder wie zum Beispiel Motorfahräder aber auch nicht-motorisierte Zweiräder. Sie weist auf Literatur zu Herstellern wie Yamaha hin, die sowohl klassische Fahrräder, motorisierte Zweiräder und E-Bikes herstellen, aber auch darauf, dass in typischen Werkstätten sowohl klassische Fahrräder als auch E-Bikes repariert und mit Ersatzteilen ausgestattet würden.

Die Klägerin wehrt sich ausdrücklich dagegen, dass der Fachmann auch über Kenntnisse im Bereich der konventionellen Fahrräder und generell über motorisierte Zweiräder verfüge. E-Bikes seien Motorfahräder und unterschieden sich in technischer und strassenverkehrsgesetzlicher Hinsicht von Motorrädern und Fahrrädern. Die Tatsache, dass gewisse Konzerne sowohl Motorräder, Motorfahräder, konventionelle Fahrräder und E-Bikes herstellten, sei bei der vorliegenden Frage nicht relevant, und es handle sich beim Fachmann insbesondere nicht um einen Velomechaniker, sondern um einen Fachmann auf E-Bike Herstellungsstufe.

---

<sup>5</sup> BGE 120 II 71 E. 2.

<sup>6</sup> BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBLSCHUECHZER, Art. 1 N 122.

<sup>7</sup> BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwinkel»; BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

Darauf reagiert die Beklagte umfangreich und erläutert, dass insbesondere nicht nur die Herstellungsstufe relevant sei, sondern das generelle allgemeine Fachwissen. In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stimmt die Beklagte der Definition des Fachmanns im Fachrichtervotum grundsätzlich zu, fügt aber an, dass der Fachmann ausserdem wisse, welche Bauteile vom Gebiet der nicht-motorisierten Fahrräder auch bei E-Bikes eingesetzt werden könnten.

### **23.**

Als Fachmann ist jene Person festzulegen, die nach dem üblichen Lauf der Dinge im technischen Gebiet des Ausgangsdokuments im Lichte der gelösten Aufgabe eine Entwicklung im Sinne des Streitpatents tatsächlich durchführen würde.

In der vorliegenden Situation handelt es sich dabei, soweit sind sich die Parteien einig, um einen Maschineningenieur oder Techniker mit Berufsbildung im Bereich der Montage und Fahrzeugtechnik.

Angesichts der Bestreitungen stellt sich die Frage, ob die vertieften Kenntnisse beschränkt sind auf Kenntnisse im Bereich von E-Bikes, oder ob sich die Kenntnisse des Fachmannes auch auf Kenntnisse im Bereich der konventionellen, nicht-motorisierten Fahrräder und gegebenenfalls sogar der Motorräder erstrecken.

Die Mehrzahl der typischen Zweirad-Werkstätten teilen sich bekanntlich auf in Werkstätten für Fahrräder und gleichzeitig Motorfahrräder, also E-Bikes (bis 50 ccm und 45 km/h). Weiter gibt es separate Werkstätten für eigentliche Motorräder auch grösseren Hubraums. Diese beiden Gebiete bilden also separate Bereiche.

Weiter ist bekannt, dass eine gewisse Zahl von Komponenten (insbesondere Reifen, Felgen, Bremsen, Lager, etc.) übergreifend im jeweiligen Bereich eingesetzt werden. Es gibt dagegen nur wenige technische Bauteile, die sowohl im Bereich der konventionellen Fahrräder und Motorfahrräder einerseits eingesetzt werden können, und im Bereich der Motorräder andererseits.

Der einschlägige Fachmann besitzt entsprechend vertiefte Kenntnisse in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und damit auch die entsprechenden Kenntnisse im Bereich der konventionellen nicht-motorisierten Fahrräder. Schliesslich muss er, wenn er eine gute und kostengünstige Entwicklung bereitstellen will, Kenntnisse über alle sinnvollerweise zur



Verfügung stehenden Komponenten in diesen benachbarten Gebieten haben. Er weiss aber auch, dass die statischen Bedingungen und Kraft- und Lastverhältnisse bei konventionellen nicht-motorisierten Fahrrädern und bei E-Bikes unterschiedlich sind, und wird deshalb Bauteile aus einem technischen Gebiet nur dann auf dem anderen technischen Gebiet einsetzen, wenn sie nach seiner Beurteilung tatsächlich dazu geeignet sind.

Entsprechend handelt es sich beim einschlägigen Fachmann um einen Maschineningenieur oder eine Technikerin mit Berufsbildung im Bereich der Montage- und Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von nicht-motorisierten Fahrrädern und Motorfahrrädern.

### **Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche**

#### **24.**

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,<sup>8</sup> d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.<sup>9</sup> Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.<sup>10</sup> Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.<sup>11</sup>

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.<sup>12</sup> Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

---

<sup>8</sup> BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

<sup>9</sup> Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4.

<sup>10</sup> BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

<sup>11</sup> Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A\_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll».

<sup>12</sup> BGer, Urteil 4A\_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.<sup>13</sup> Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinnngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.<sup>14</sup> Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,<sup>15</sup> so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.<sup>16</sup>

Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.<sup>17</sup>

### **Vertiefung mit einem Innengewindeloch («recessed with an internal thread hole»)**

#### **25.**

Die Parteien sind sich uneinig darüber, wie Merkmal 1.2.c «the second fork is recessed with an internal thread hole» zu verstehen sei. Nach der Beklagten drückt das Merkmal 1.2.c den strukturellen und funktionalen Sachverhalt aus, dass die zweite Gabel mittels beziehungsweise aufgrund des Gewindelochs so ausgespart sei, dass darin das Gewindeloch positioniert sei. Die Spezifizierung, dass die zweite Gabel mit einem innenliegenden Gewindeloch ausgespart sei, gehe über eine zweckunbestimmte, räumliche Anordnung hinaus. Merkmal 1.2.c fordere, dass die Aussparung funktional spezifisch mit dem Gewindeloch beziehungsweise für dessen Positionierung ausgebildet sei. Ein Gewindeloch müsse notwendigerweise ein Innengewinde aufweisen. Es werde somit nicht ein «Innengewindeloch» beansprucht, sondern ein Gewindeloch, das inner-

---

<sup>13</sup> BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.

<sup>14</sup> BPatGer, Urteil O2013\_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

<sup>15</sup> BPatGer, Urteil O2013\_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

<sup>16</sup> BPatGer, Urteil O2016\_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018\_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung».

<sup>17</sup> BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

halb der mit dem Gewindeloch ausgebildeten Aussparung der zweiten Gabel angeordnet sei.

Die Klägerin hält dagegen, dass das Merkmal 1.2.c nicht auf Gewindelöcher beschränkt werden dürfe, die in einer Vertiefung der ein- oder mehrteiligen zweiten Gabel bereitgestellt seien. Nach einer funktionalen Auslegung spiele es keine Rolle, ob das Innengewindeloch in einer separaten Vertiefung angeordnet beziehungsweise direkt die Vertiefung mit Innengewinde an der zweiten Gabel sei. Die Grösse der Ausnehmung in der Gabel oder ob diese konstruktiv mit dem Innengewinde ein- oder mehrteilig ausgeformt sei, sei nicht beschränkend für die Auslegung von Merkmal 1.2.c. Verlangt werde nur ein Innengewindeloch, das in der zweiten Gabel ausgenommen ist.

## **26.**

Wie die Klägerin selbst ausführt, sind «recessed with» und «thread hole» keine strukturell unterschiedlichen Merkmale. Die zweite Gabel muss mit einem Gewindeloch ausgespart sein, das axial dem Durchgangsloch der ersten Gabel gegenüberliegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, verlangt der Anspruch in diesem Merkmal. Insbesondere ist eine separate Ausgestaltung einer Vertiefung und einem Gewindeloch nicht verlangt. Das Gewindeloch kann gleichzeitig die Vertiefung bilden.

Ein Loch («hole») ist auch nicht notwendigerweise auf einer Seite geschlossen («Sackloch»). Auch ein durchgehendes Loch, das an beiden Seiten offen ist, ist im üblichen Sprachgebrauch ein Loch. Eine funktionale Auslegung führt ebenfalls nicht dazu, dass nur eine einseitig zugängliche Aussparung unter den Anspruchswortlaut fällt. Auch ein durchgängig offenes Gewindeloch erfüllt den erfindungsgemässen Zweck, die Welle aufzunehmen und zu befestigen. Sowohl ein Gewindeloch, das auf seinem äusseren Ende geschlossen ist, als auch ein Gewindeloch in der zweiten Gabel, das diese durchdringt und auf beiden Seiten offen ist, ist demnach ein Innengewindeloch i.S.v. Merkmal 1.4.c.

## **Positioniernut («positioning groove»)**

## **27.**

Unter einer Nut verstehe die Fachperson nach der Beklagten eine Vertiefung oder Einkerbung, die durch Fräsen, Räumen, Sägen, Stanzen oder Hobeln hergestellt werde.

Die Klägerin widerspricht und macht geltend, dass jede Ausnehmung, Vertiefung, Einkerbung und dergleichen zur Befestigung oder Aufnahme des korrespondierenden Teils als Positioniernut zu verstehen sei. Insbesondere falle auch eine auskragende formschlüssige Verbindung darunter.

## **28.**

Nach fachmännischem Verständnis ist eine Nut eine längliche Vertiefung, die auf beiden Längsseiten Begrenzungen aufweist. Ob die beidseitigen Begrenzungen wegen einer rillenförmigen Vertiefung vorliegen oder auskragend sind, spielt nach einer funktionalen Auslegung keine Rolle, denn Zweck der Nut ist die Fixierung eines entsprechenden Gegenstücks. Ob der die Nut aufweisende Teil aus einem grösseren Teil auskragt oder nicht, ist auch deshalb unbeachtlich, weil die längliche Vertiefung dann als in der Auskrragung vorhanden verstanden werden kann. Eine Auskrragung oder eine Hülse fällt so lange unter das anspruchsgemässe Verständnis einer Positioniernut, wie sie eine längliche Vertiefung aufweist. Dass das Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 des Streitpatents eine in der ersten Gabel vertiefte Nut zeigt, ändert nichts daran, da der Schutzbereich des Anspruchs nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt ist.

Für den Fachmann hat die Positioniernut ersichtlich den Zweck, im Zusammenspiel mit dem Positionierende der Muffe (21) zu verhindern, dass sich der Stator des elektrischen Nabenmotors relativ zur Gabel drehen kann (in Fig. 2 ist der Stator mit dem Bezugszeichen 22 beziffert, Abs. [0018]-[0019]).

## **Rechtsbeständigkeit**

### **Zulässigkeit der Änderungen**

## **29.**

Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.<sup>18</sup>

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-

---

<sup>18</sup> BGE 146 III 177 E. 2.1.1.

sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren.<sup>19</sup>

Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmasstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.<sup>20</sup>

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.<sup>21</sup> Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so genannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber

---

<sup>19</sup> BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.

<sup>20</sup> BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.

<sup>21</sup> BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext.<sup>22</sup>

Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist.<sup>23</sup> Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.<sup>24</sup>

### 30.

In der zur Erteilung vorgesehenen Textfassung wurden in Anspruch 1 die folgenden Änderungen vorgenommen (Hervorhebungen hinzugefügt):

A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising:

a bicycle frame (1), including a first fork (11) and a second fork (12) which are oppositely arranged, wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110), while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole, and the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111); a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21) having an end, related to a positioning end, such that the positioning end (211) can be engaged with and stopped at the positioning groove (111) of the first fork; and an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32), wherein the tail end has an external thread; and the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2), ~~then~~ and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork.

<sup>22</sup> BGer, Urteil 4A\_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.

<sup>23</sup> BGer, Urteil 4A\_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.

<sup>24</sup> BGer, Urteil 4A\_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.

Geändert wurde entsprechend Anspruch 1 durch die Hinzufügung der Bezugszeichen, durch die Hinzufügung eines *and*, und, und dies ist das Einzige, was die Beklagte als unzulässige Änderung beanstandet, durch die Änderung des Begriffs *then* auf *wherein* im Merkmal 1.4c.

Die Beklagte macht geltend, dass in der ursprünglichen Fassung durch Verwendung des Ausdrucks «*then*» eine *zeitliche Abfolge* des Zusammenbaus vorgegeben werde, gemäss der zuerst die längliche Achse durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und der Muffe der Motornabe durchgeführt werde und dann das Aussengewinde des hinteren Endes mit dem innenliegenden Gewindeloch der zweiten Gabel eingreife und an ihm befestigt werde. Diese zeitliche Abfolge sei in der erteilten Fassung nicht mehr verlangt. Sie erläutert dabei aber nicht, wie denn eine solche zeitliche Abfolge aussehen könnte, wenn nicht in der geschilderten Weise, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegebenenfalls durch die Wortwahl *then* gemeint war. Erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum – und damit grundsätzlich verspätet – bringt die Beklagte vor, es sei denkbar, dass die Achse zuerst an der zweiten Gabel im Innenloch verschraubt werde und erst danach die erste Gabel mit Durchgangsloch aufgesteckt werde. Dies könne z.B. bei einem Faltrad möglich sein, wenn die erste Gabel mit einem Schubgelenk in axialer Richtung verschoben werden könne.

Die Klägerin bestreitet die mangelnde Zulässigkeit der Änderungen insbesondere mit dem Argument, es handle sich um einen Vorrichtungsanspruch, und damit könne gar keine zeitliche Reihenfolge gegeben sein.

### **31.**

Beim Gegenstand von Anspruch 1 handelt es sich um einen Vorrichtungsanspruch, d. h. um einen körperlichen Gegenstand.

Verfahrensmerkmale in Form einer Reihenfolge des Zusammenbaus können in einem Vorrichtungsanspruch aufgeführt werden, unterscheiden diesen jedoch nur dann von einem Gegenstand, der in einer anderen Reihenfolge zusammengebaut wurde, wenn die Reihenfolge zu einem anderen resultierenden Gegenstand führt.

In der vorliegenden Situation ist eine unzulässige Änderung nicht gegeben, da nicht erkennbar ist, wie überhaupt der beanspruchte Gegenstand hergestellt werden könnte, wenn nicht in der Reihenfolge des Zusammenbaus, die in der ursprünglich eingereichten Fassung durch das *then*

gegebenenfalls gemeint sein könnte. Das Beispiel der Beklagten mit einem Schubgelenk in der Gabel mit dem Durchgangsloch ist nicht nur verspätet, es ist auch technisch nicht überzeugend. Während es rein theoretisch denkbar wäre, einen Fahrradrahmen mit einem Schubgelenk zu konstruieren, der diese Reihenfolge des Zusammenbaus ermöglicht, ergibt dies technisch keinen Sinn. Die Beklagte hat denn auch keinen Stand der Technik gezeigt, der eine solche Konstruktion offenbaren würde.

Selbst bei der rein theoretischen Möglichkeit der anderen Reihenfolge des Zusammenbaus, ist in der vorliegenden Situation nicht erkennbar, wie deshalb ein anderer Gegenstand entstehen könnte, als bei der gegebenenfalls in der ursprünglichen Fassung vorgegebenen Reihenfolge des Zusammenbaus. Die resultierende Vorrichtung lässt sich von einer anspruchsgemässen Vorrichtung nicht unterscheiden.

Damit führt die vorgenommene Änderung zu keinem anderen Anspruchsgegenstand und ist zulässig.

### **Erfinderische Tätigkeit**

#### **32.**

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.<sup>25</sup>

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.<sup>26</sup>

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabeflösungs-Ansatz an.<sup>27</sup> Der Aufgabeflösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-

---

<sup>25</sup> BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».

<sup>26</sup> BGer, a.a.O.

<sup>27</sup> BPatGer, Urteil O2013\_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015\_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».



fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.<sup>28</sup>

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.<sup>29</sup> In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.<sup>30</sup> Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.<sup>31</sup>

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,<sup>32</sup> mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.<sup>33</sup> Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann».<sup>34</sup>

### Nächstliegender Stand der Technik

#### 33.

Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.

#### 34.

Die Beklagte macht einerseits mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der CN201245225 (in der Folge «**CN 225**») und andererseits

<sup>28</sup> Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5.

<sup>29</sup> BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

<sup>30</sup> Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990.

<sup>31</sup> BGer, Urteil 4A\_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre».

<sup>32</sup> Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001.

<sup>33</sup> BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

<sup>34</sup> BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

ausgehend von der CN 201703522 U («CN 522») geltend, jeweils kombiniert mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sekundärdokumente.

Die Klägerin bestreitet, dass die CN 225 ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist, und findet auch mehr Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Offenbarungsgehalt der CN 225 und dem Anspruchsgegenstand als die Beklagte.

### 35.

Die CN 225 beschreibt eine Schnellspannachse für ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor (Abs. [0002], [0004] sowie Figur 1 und 2).

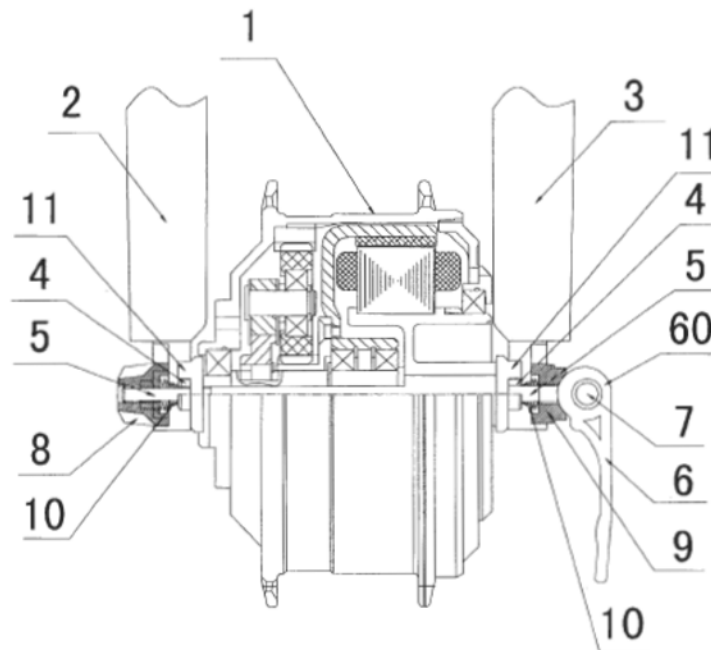


Abbildung 2: Fig. 1 der CN 225 mit Spannachse 5, Spindel 4, Einstellmutter 8, Positionierblock 9 und Anti-Rotationsplatte 11

Es gibt eine erste Gabel 3 und eine zweite Gabel 2, zwischen denen der Nabenmotor 1 befestigt ist. Eine Spannachse 5 verläuft durch die Spindel 4 des Motors und ist auf der in der Figur links dargestellten Seite bei der zweiten Gabel 2 in eine für den Fachmann erkennbar separate ausenliegende Einstellmutter 8 mit einer Durchgangsöffnung mit Innengewinde eingeschraubt, und zwar mit dem freien Ende der Spannachse 5 mit Aussengewinde. Bei der ersten Gabel 3 ist ein Spannhebel 6 mit einer exzentrischen Aufnahmeöffnung vorgesehen, in dieser Aufnahmeöffnung ist ein Querstift 7 angeordnet, der an der Spannachse 5 und senkrecht zu dieser vorgesehen ist. Zwischen Spannhebel 6 und einer Anschlagfläche

an der ersten Gabel 3 gibt es einen Positionierblock 9, durch den die Spannachse 5 hindurch läuft, und der eine Gegenfläche für den Exzenter des Spannhebels 6 aufweist. Soweit handelt es sich für den Fachmann erkennbar um eine konventionelle und übliche Schnellspanachse.

Es ist nicht erkennbar, ob die Spannachse 5 in einer oder beiden der Gabeln 2 und 3 jeweils durch Durchgangsöffnungen hindurchtritt, oder durch insbesondere im Fahrradbereich übliche, nach unten offene Schlitz in den Gabeln (sogenannte *dropouts*, vgl. Abs. [0006] der US 2009/0072613, in der Folge **US 613**), sodass die Spannachse von unten zwischen die Gabeln geführt und dann befestigt werden kann.

Weiter gibt es auf beiden Seiten eine Antirotationsplatte 11, die jeweils an der Spindel 4 («motor main shaft») des Motors vorgesehen ist, die die Spindel 4 daran hindert, relativ zu den beiden Gabeln 2 und 3 zu rotieren (Abs. [0019] der CN 225). Wie diese Antirotationswirkung genau erzielt wird, wird in der CN 225 nicht beschrieben: weder ob überhaupt – und wenn ja wie – diese Antirotationsplatten 11 mit der Spindel 4 verbunden sind noch wie diese Antirotationsplatten 11 jeweils bezüglich Gabel verhindern, dass die Spindel 4 relativ zur Gabel rotationsmässig fixiert ist.

Damit ist die CN 225 genau wie das Streitpatent auf eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor gerichtet und ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

### **36.**

Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit weiter ausgehend von CN 522 geltend. Die CN 522 betrifft ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor (Abs. [0008], [0009] sowie Figuren 1 und 2).

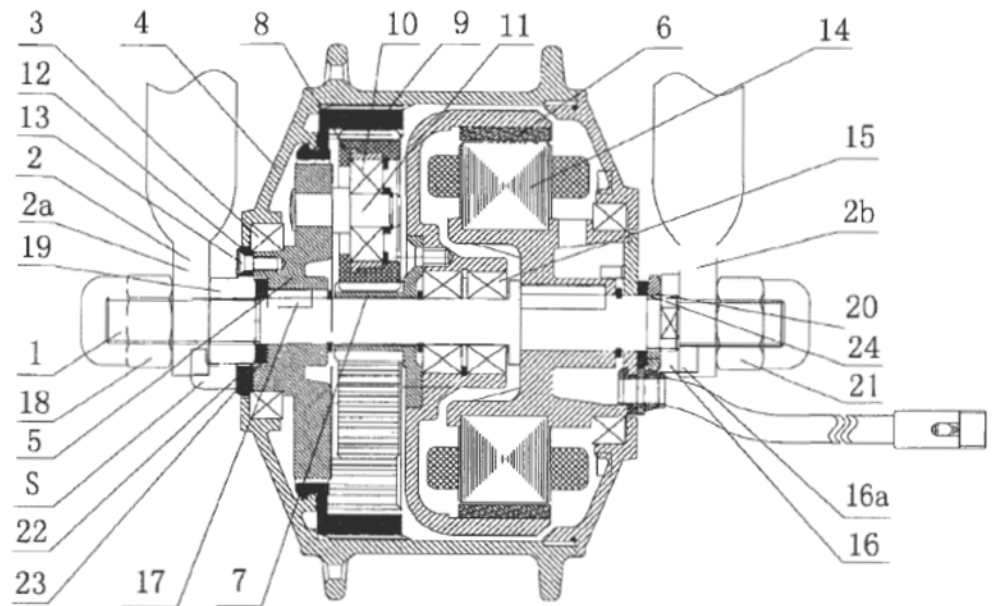


图 1

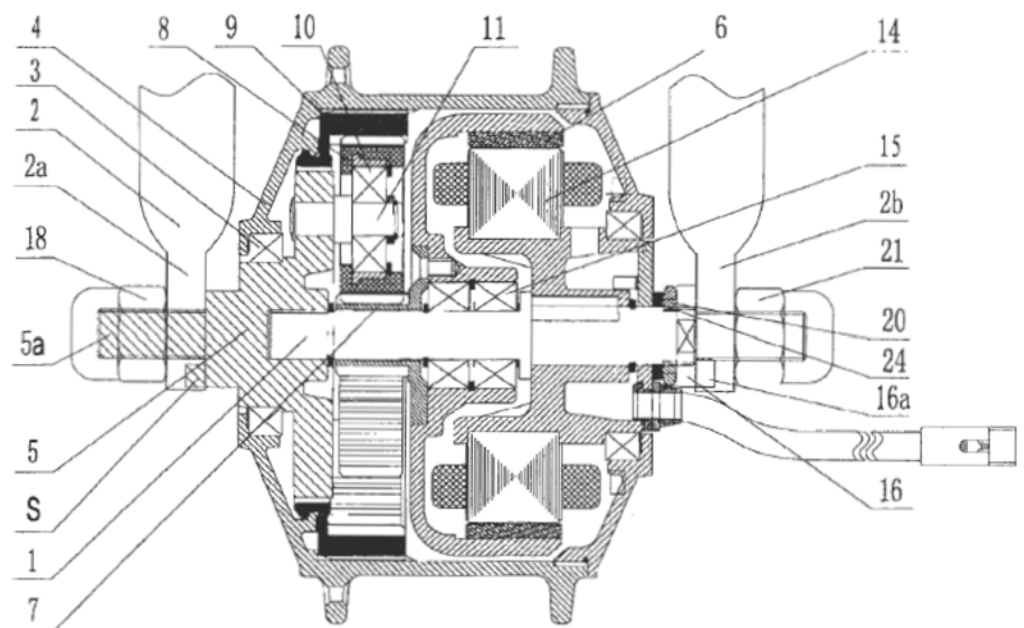


Abbildung 3: Fig. 1 (oben) und 2 (unten) der CN 522 mit Achse 1 und Planetenträger 5

Wie die Klägerin zu Recht ausführt, tritt in Figur 2 die Achse 1 nicht durch beide Gabeln, sondern nur durch die erste Gabel 2b, die in Figur 2 rechts dargestellt ist, und endet dann in einem Sackloch des Planetenträgers 5 des Motors. Der Planetenträger 5 ist seinerseits mit einem Fortsatz 5a ausgestattet, der durch die zweite Gabel 2a hindurchtritt. Der Planetenträger 5 kann nicht als der Achse zugehörig verstanden werden. Für den

Fachmann ist klar, dass der Planetenträger 5 nicht Teil der Achse ist, sondern ein Teil des Motors. An diesem Planetenträger 5 gibt es einen als Haken S («hook») bezeichneten axialen Fortsatz, der in einer nicht weiter beschriebenen und auch in der Figur 2 nicht genau erkennbaren Weise in die zweite Gabel unterhalb des Fortsatzes 5a eingreift. Ob es sich dabei um eine Nut oder ein Sackloch oder etwas anderes handelt, kann weder der Beschreibung noch der Figur 2 eindeutig entnommen werden.

Beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 tritt die Achse 1 durch beide Gabeln 2a und 2b hindurch. Auch hier gibt es einen Haken S, mit dem der Planetenträger 5 am Rotieren relativ zum Rahmen gehindert wird. Dieser Haken greift von unten in einer ebenfalls weder in der Figur 1 noch in der Beschreibung genauer dargelegten Weise in die links dargestellte Gabel ein.

Die CN 522 ist wie das Streitpatent gerichtet auf eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor und somit ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

### **CN 225 als Ausgangspunkt**

#### **Zu lösende technische Aufgabe**

##### **37.**

In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden). Anschliessend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert.<sup>35</sup>

##### **38.**

Die Beklagte argumentiert, der Anspruchsgegenstand unterscheide sich von der Offenbarung der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c, 1.4.b (teilweise) und 1.4.c.

---

<sup>35</sup> BPatGer, Urteil S2019\_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».

Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede in den Merkmalen 1.2.d, 1.3.a und 1.4.b (ganz), was die Beklagte bestreitet.

### 39.

Wie vorne dargelegt (E. 35), offenbart die CN 225 nicht, wie die Antirotationsplatte 11 mit der Gabel 3 wechselwirkt, um die relative Rotation zu verhindern, und ob dafür z.B. eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist deswegen zuzustimmen, dass auch das Merkmal 1.2.d («the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111)») in der CN 225 nicht offenbart ist. Daraus folgend ist auch das Merkmal 1.3.a (die Muffe weist ein Positionierende auf, das in die Positioniernut eingreifbar ist) nicht offenbart.

In Bezug auf Merkmal 1.4.b («the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2)») ist der Beklagten zuzustimmen, dass das Merkmal der CN 225 zu entnehmen ist. Die CN 225 offenbart aber nicht, ob die Spannachse 5 durch die erste Gabel 3, durch ein Durchgangsloch oder einen nach unten offenen Schlitz tritt. Das ist aber bereits im unbestrittenen Unterscheidungsmerkmal 1.2.b berücksichtigt («wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110)»).

Damit **unterscheidet** sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1 vom Offenbarungsgehalt der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c, d.h. die CN 225 offenbart kein Durchgangsloch in der ersten Gabel, kein Innengewindeloch in der zweiten Gabel, keine Positioniernut an der ersten Gabel, kein Positionierende der Muffe, die in die Positioniernut eingreifen kann, und kein Aussengewinde des hinteren Endes der länglichen Welle (Steckachse), das im Innengewindeloch der zweiten Gabel befestigt ist.

### 40.

Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht allen vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive Aufgabe ausgehend von der CN 225 darin, eine erste und zweite Gabel bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies vom im Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung gemäss Abs. [0008] beziehungsweise [0023].

Die Klägerin entgegnet, diese Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere objektive Aufgabe.

Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente vorzubringen.

#### 41.

Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend an («adjacent to») die Durchgangsöffnung innenseitig eine Positioniernut («positioning groove») geben muss, und die Muffe («sleeve») der Motornabe («motor hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be engaged with and stopped at»).

Da der Anspruch nicht ausschliesst, dass die Muffe der **Motornabe** aus mehreren Teilen besteht, kann die in der CN 225 offenbarte kombinierte Struktur, bestehend aus Hülse 4 («motor main shaft») und nicht am eigentlichen Motor teilhabende Antirotationsplatte 11, als Muffe («sleeve») betrachtet werden.

Wie die Antirotationsplatte 11 der CN 225 an der Gabel zur Verhinderung der Rotation angeschlagen ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart (E. 35). Das Gegenmittel zur Antirotationsplatte 11 scheint im Sinne von Merkmal 1.2.d innenseitig und angrenzend an der Stelle angeordnet, bei der die Spannantriebsachse durch die erste Gabel hindurchtritt, aber in welcher Form es realisiert ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Damit ist das, was Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a von der Offenbarung der CN 255 unterscheidet, dass die Verhinderung der Rotation spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in die das Positionierende der Muffe eingreift und anschlägt.

Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vorgeschlagen. Die **objektive Aufgabe** besteht **ausgehend von CN 225** entsprechend darin, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahrzeug bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.

## Naheliegen

### 42.

In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.<sup>36</sup>

Dabei ist von einem Fachmann zu erwarten, den Stand der Technik eines benachbarten oder übergeordneten technischen Gebiets heranzuziehen, auf dem die gleichen oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet, auf dem die beanspruchte Erfindung liegt, eine Rolle spielen und von dem deshalb erwartet werden muss, dass der massgebliche Fachmann dieses kennt. Unter diesen Voraussetzungen ist der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet naheliegend heranzuziehen.<sup>37</sup>

### 43.

Ausgehend von der CN 225 kombiniert die Beklagte mit folgenden Sekundärdokumenten:

- US 613,
- US 2008/0284127 (in der Folge **US 127**),
- US 7,918,474 (in der Folge **US 474**),
- Stecksystem X-12, einmal als offenkundige Vorbenutzung und einmal als Internetpublikation (in der Folge **Steckachssystem X-12**).

### 44.

Das **Steckachssystem X-12**, dessen Zugehörigkeit zum massgeblichen Stand der Technik von der Klägerin nicht bestritten wurde, beschreibt ein Steckachssystem für nicht motorisierte Fahrräder, das mit seiner Bedienungsfreundlichkeit wirbt. Es verspricht einen deutlich einfacheren und schnelleren Ausbau und ganz besonders Einbau des Hinterrads. Damit betrifft das Dokument X-12 zwar nicht den Zusammenbau motorisierter Fahrräder, aber ein benachbartes Gebiet, auf dem sich ähnliche Probleme

<sup>36</sup> So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

<sup>37</sup> Vgl. T 176/84 vom 22. November 1985, E. 5.3.1, und T 195/84 vom 10. Oktober 1985, E. 8.4 (st. Rsp.).



me stellen und das der Fachmann kennt. Der Fachmann würde dieses Dokument daher berücksichtigen bei der Lösung der objektiven Aufgabe, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.



Abbildung 4: Ausschnitt aus X-12

Das Dokument X-12 offenbart ein Steckachssystem, bei dem die erste Gabel ein Durchgangsloch aufweist, das axial mit dem Innengewindeloch der zweiten Gabel fluchtet. Dass die Vertiefung in der zweiten Gabel ein Innengewinde aufweist, ergibt sich für die Fachperson durch die Sechskant-Ausnehmung der Nabe, die ein Verschrauben ermöglicht, und dadurch, dass das Dokument von «Gewinde-Insert im rechten Ausfallende» spricht. Damit sind die Merkmale 1.2.b, 1.2.c und 1.4.c offenbart. Ob das Innengewindeloch in der zweiten Gabel durchgehend ist oder nicht, offenbart das Dokument X-12 nicht, was bei gegebener Auslegung (E. 26) aber irrelevant ist. Das Dokument zum X12-Steckachsystem zeigt ebenfalls, dass die erste Gabel mit einem Durchgangsloch ausgestattet ist und nicht mit einem nach unten offenen «drop out».

Entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die rot markierte Stelle in der nachfolgenden Abbildung aus dem Dokument X-12 aber keine Positioniernut. Das Dokument X-12 bezeichnet diese Stellen als Einfädelhilfen. Durch die eingefrästen Führungen soll die Nabe einfacher in die Aussparungen der Gabeln eingeführt werden können. Dass die Nabe durch diese Führungen drehfest befestigt wird, offenbart das Dokument aber nicht, geschweige denn, dass dafür eine Positioniernut vorgesehen ist.



Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Dokument X-12

Das Sekundärdokument offenbart somit die Merkmale 1.2.d und 1.3.a (Positioniernut und darin eingreifende Muffe mit Positionierende) nicht. Die Beklagte zeigt nicht auf, wie die Kombination von CN 225 und dem X-12-Steckachssystem ohne erfinderische Tätigkeit zu diesen Merkmalen führen würde.

Der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents ist gegenüber der Kombination von CN 225 und dem Steckachssystem X-12 somit glaubhaft erfinderisch.

#### 45.

In der **US 613** wird eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und einer länglichen Achse einer Fahrradnabe beschrieben (Abs. [0002]). Sie soll insbesondere die Verbindung zwischen der Gabel und der Radbefestigungsachse einer Nabe mittels Muttern verbessern (Abs. [0006] und [0008]). Die US 613 betrifft wiederum nicht motorisierte Fahrräder, der Fachmann würde dieses Dokument aber aus denselben Gründen wie bei der Steckachse X-12 beiziehen.

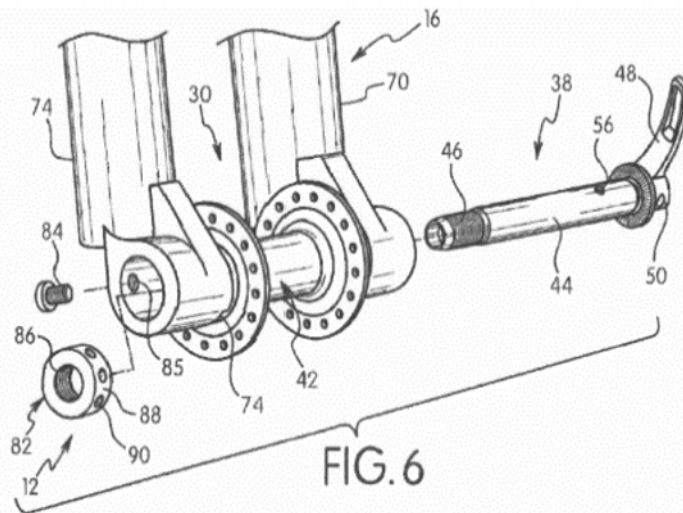


Abbildung 5: Fig. 6 aus US 613

Die Beklagte macht geltend, dass die in der folgenden Abbildung rot markierten Stellen eine Positioniernut im Sinne des Streitpatents offenbaren.

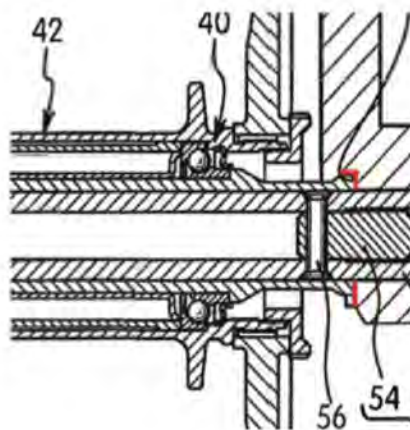


Abbildung 6: Ausschnitt aus Fig. 4 der US 613, eingefärbt von der Beklagten

Die rot eingefärbten Stellen befinden sich an der Kontaktstelle zwischen Nabenhülse («hub axle 36») und dem Aussenrohr («outer tube 70») im Bereich der Durchgangsöffnung durch dieses Aussenrohr für die Achse («wheel securing axle 38») (Abs. [0033] und [0034]). Eine anspruchsgemäße Nut zur drehfesten Montage der Nabe wird in der US 613 nicht offenbart, was insofern einleuchtet, als dass US 613 wie erwähnt das Gebiet nicht motorisierter Fahrräder betrifft und sich daher das Problem der drehfesten Lagerung der Motornabe gar nicht stellt.

Damit führt auch die Kombination der CN 225 mit der US 613 nicht zu den Merkmalen 1.2.d und 1.3.a. Der geltend gemachte Anspruch 1 des

Streitpatents beruht daher auch ausgehend von CN 225 in Verbindung mit US 613 auf erfinderischer Tätigkeit.

**46.**

Die Beklagte behauptet nicht, dass die weiteren Sekundärdokumente **US 127** und **US 474** eine anspruchsgemässe Positioniernut offenbaren. Daher kann die Kombination dieser Entgegenhaltungen mit dem Ausgangsdokument CN 225 auch nicht glaubhaft zum anspruchsgemässen Gegenstand führen.

Damit beruht der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents glaubhaft auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von CN 225.

**CN 552 als Ausgangspunkt**

**Zu lösende technische Aufgabe**

**47.**

In der Massnahmeantwort argumentiert die Beklagte insbesondere unter Bezugnahme auf die Abs. [0007], [0009], [0022] sowie [0031] und Figur 2 der CN 522, und stellt sich auf den Standpunkt, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 nur durch die Merkmale 1.2.c und 1.4.c von diesem Gegenstand unterscheide. In ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2023 ergänzt die Beklagte, dass in Figur 1 der CN 522 ihrer Ansicht nach eine Positioniernut für den von unten geführten Haken und damit auch das Merkmal 1.2d in der CN 522 offenbart sei. Nach der Beklagten unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von der Offenbarung der CN 522 mithin in den Merkmalen 1.2.c und 1.4.c.

Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede im Fehlen der Merkmale 1.2.d, 1.3.a und 1.4, 1.4.a-b, was die Beklagte bestreitet. Die Klägerin weist insbesondere darauf hin, dass die Achse der CN 522 in der zweiten Figur nicht durch die zweite Gabel hindurchtrete, sondern bei einem Planetenträger ende.

**48.**

Wie vorne dargelegt (E. 36), offenbart die CN 522 nicht, wie der Haken S mit der Gabel 2a wechselwirkt, um die relative Rotation zu verhindern, und ob dafür eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist deswegen zuzustimmen, dass das Merkmal 1.2.d («the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove

(111)») in der CN 522 nicht offenbart ist. Daraus folgend ist auch das Merkmal 1.3.a nicht offenbart.

Aus dem Vortrag der Klägerin geht nicht eindeutig hervor, von welchen Unterscheidungsmerkmalen sie bei der Betrachtung von Figur 1 der CN 522 ausgeht. Die Klägerin bestreitet aber im Zusammenhang mit dieser Figur 1 nicht, dass die Achse durch die zweite Gabel hindurchtritt und an diesem Ende ein Aussengewinde aufweist. Der Planetenträger 5 mit dem Haken S kann bei dieser Figur 1 als Motornabe (*motor hub*) gemäss Anspruch betrachtet werden.

Damit **unterscheidet** sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1 vom Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 in den Merkmalen 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c.

#### **49.**

Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht allen vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive Aufgabe ausgehend von der CN 522 darin, eine erste und eine zweite Gabel bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies vom im Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung gemäss Abs. [0008] beziehungsweise [0023].

Die Klägerin behauptet, diese Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere objektive Aufgabe.

Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente vorzubringen.

#### **50.**

Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend innenseitig an die Durchgangsöffnung eine Positioniernut geben muss, und die Motornabe («motor hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be engaged with and stopped at»).

Da die **Motornabe** gemäss Streitpatent aus mehreren Teilen bestehen kann, oder dies zumindest im Streitpatent nicht ausgeschlossen ist, kann die in der CN 522 offenbarte kombinierte Struktur aus Planetenträger 5 mit dem Haken S als **Motornabe** betrachtet werden. Der Eingriffsbereich für den Haken S ist aber nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d angrenzend an die Stelle angeordnet, bei der die Spannachse durch die erste Gabel hindurchtritt und auch nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d innenseitig der Gabel.

Wie der Haken S der CN 522 an der Gabel unter Verhinderung von Rotation angeschlagen ist, ist unklar (E. 36).

Damit unterscheidet sich die Merkmalskombination 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a von der Offenbarung der CN 522 darin, dass die Verhinderung der Rotation spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in die das Positionierende der Muffe eingreift und anschlägt, und dass diese Nut angrenzend an das Durchgangsloch in der ersten Gabel und innen-seitig vorgesehen ist.

Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vorgeschlagen. Die **objektive Aufgabe ausgehend von CN 522** besteht entsprechend, wie bei der CN 225, darin, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.

## Naheliegen

### 51.

Selbst wenn zugunsten der Beklagten davon ausgegangen wird, dass die Achse beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 durch den Planetenträger 5 hindurch tritt und das Ende der Achse den Teil bildet, der in der Figur mit 5a bezeichnet ist, offenbart die CN 522 nicht mehr als die CN 255. Mit den Merkmalen 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c fehlen im Wesentlichen dieselben Unterscheidungsmerkmale. Weiter stellt sich ausgehend von CN 522 die gleiche zu lösende Aufgabe (E. 50 vorstehend).

Da mit denselben Sekundärdokumente kombiniert wird, werden auch ausgehend von der CN 522 die Merkmale 1.2.d (Positioniernut an der ersten Gabel) und 1.3.a (Positionierende greift in Positioniernut ein) nicht nahegelegt, da diese weder im Ausgangsdokument noch in den Sekundärdokumenten offenbart werden. Damit beruht der Gegenstand von An-

spruch 1 des Streitpatents auch ausgehend von CN 522 glaubhaft auf erfinderischer Tätigkeit.

### **Keine Erschöpfung**

#### **52.**

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).

#### **53.**

Die Beklagte stellt sich hilfsweise auf den Standpunkt, dass der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrradrahmen von der FBM Ltd. 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 einer Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürften 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.

#### **54.**

Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag vom 23. April 2023 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 com-*

*ponents 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 zitierte Formulierung im Lizenzvertrag ist schwer verständlich. 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. Gemäss der Auslegung des Gerichts ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass die FBM Ltd. wegen des Lizenzvertrags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen Haupttat belangt werden kann.

Die Lesart der Beklagten, gemäss der Dritte, die Komponenten von einer der Vertragsparteien beziehen, von patentrechtlichen Ansprüchen freigestellt sind, liesse sich zwar gegebenenfalls mit dem isoliert betrachteten Wortlaut der zitierten Klausel 2 des Lizenzvertrags vereinbaren, führt aber zu einem unauflösbaren Widerspruch mit lit. d der Präambel, gemäss der keine der Vertragsparteien Dritten ohne Zustimmung der anderen Ver-



tragspartei eine Lizenz am Streitpatent erteilen darf. Um diesen Widerspruch aufzulösen, ist – mangels anderer Anhaltspunkte – der zweite Satz von Klausel 2 eng auszulegen und kann nur die Lizenznehmerin 2, die FBM Ltd., vor einer Inanspruchnahme wegen Mitwirkung an einer Patentverletzung befreien. Eine auch die Beklagte befreiende Zustimmung der Klägerin zur Lizenzerteilung an die Beklagte wurde weder behauptet noch belegt.

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 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. Denn dazu wäre eine Lizenz notwendig, welche die FBM Ltd. nicht ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin einräumen darf (Präambel lit. d des Lizenzvertrags). Die vom Dritten hergestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt; eine Erschöpfung tritt nicht ein.

## 55.

Daran ändert sich durch die von der Beklagten vorgebrachte Entstehungsgeschichte des Lizenzvertrags nichts. Die Beklagte stützt sich auf eine E-Mail von Percy Chien der FBM Ltd. an Karl-Ludwig Kley von der Klägerin vom 19. April 2023, insbesondere auf folgende Stelle:

*«In this sense, that is why I wrote down proposing to allow each party bearing the equal right to this patent allows the other party who shares the same equal right to this patent as long as it designs, manufactures and sells the products from its own Company or its affiliates. Essentially we will have to obtain each other's consent if either party decides to grant license to a third party the right to use the patent, but [only, Hinzufügung durch die Beklagte] when either party does not design, manufacture or sell the products utilizing this patent, whether at the end it's for consumer, fleet, or OEM/ODM customers with their own brands.»*

Die Beklagte macht geltend, aus der zitierten Passage ergebe sich, dass eine separate Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei nur dann erforderlich sei, wenn einem Dritten eine Lizenz am Streitpatent erteilt werde, ohne dass gleichzeitig eine der Vertragsparteien ein für das Streitpatent verwendbares Produkt an diesen Dritten vertreibe. Wenn ein für die patentierte Gesamtkombination verwendbares Produkt von einer

der beiden Vertragsparteien an einen Dritten verkauft wurde, solle dieser Dritte das von einer der Mitinhaberinnen des Patents gekaufte Produkt innerhalb der patentierten Gesamtkombination ohne separate Zustimmung der anderen Vertragspartei verwenden können. Mit dieser Erklärung sei die Klägerin zufrieden gewesen, habe ihr zugestimmt («*Understood, agreed and reflected in the agreement*») und anschliessend die Ziffer 2 in ihrer finalen Version verfasst.

Die Beklagte bestreitet diese Vertragsauslegung und verweist auf ihre ersten Rechtsschriften.

#### **56.**

Die von der Beklagten eingeführte E-Mail von Percy Chien vermag die Auslegung des Vertrags gemäss E. 54 nicht zu ändern, auch wenn Karl-Ludwig Kley der E-Mail zugestimmt hat. Denn gemäss der E-Mail bleibt unklar, ob das Recht Dritter, die patentgemässe Lehre zu benutzen, auch dann gilt, wenn die Dritten keine patentgemässe Kombinationsstruktur von einem der Vertragspartner erwerben, sondern nur Komponenten, die zu einer patentgemässen Vorrichtung zusammengebaut werden können. Percy Chien schreibt, jeder Miteigentümer des Streitpatents brauche die Zustimmung des anderen Miteigentümers, wenn er Dritten eine Lizenz gewähren möchte, aber nur, «wenn die betreffende Partei keine Produkte entwirft, herstellt oder verkauft, die dieses Patent benutzen» («when either party does not design, manufacture or sell the products utilizing this patent»). Das heisst, wenn eine der Vertragsparteien anspruchsgemässe Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe verkauft, brauchen die Käufer dieser Produkte keine Zustimmung der anderen Partei für den Weiterverkauf. Aber dies gilt eben nur für Produkte, «die das Patent benutzen», was als Produkte, die in den Schutzbereich des Streitpatents fallen, zu verstehen ist. Einzelne Komponenten der anspruchsgemässen Kombinationsstruktur, wie z.B. Fahrradrahmen, verletzen den Anspruch 1 des Streitpatents nicht, weshalb die E-Mail von Percy Chien nicht so verstanden werden kann, dass Dritte frei wären, solche Komponenten ohne Lizenz zu einer patentgemässen Kombinationsstruktur zusammenzubauen. Die E-Mail vom 19. April 2023 bestätigt daher die Auslegung gemäss E. 54. Da die Beklagte die Beweislast für die behauptete Erschöpfungswirkung trägt, hätte sie eine dem Wortlaut widersprechende Auslegung der E-Mail vom 19. April 2023 zu beweisen, was sie aber nicht getan hat.

Die Rechte der Klägerin aus dem Streitpatent sind daher nicht dadurch erschöpft, dass die Beklagte die Fahrradrahmen, die sie zur Herstellung patentgemässer Kombinationsstrukturen (gleich nachstehend) verwendet hat, von der FBM Ltd. bezogen hat.

### **Eingriff in den Schutzbereich**

#### **57.**

Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2.c, 1.4.c, 1.2.d und 1.3.a des unabhängigen Anspruchs 1 des Streitpatents. Diese lauten in der massgeblichen englischen Fassung:

- 1.2.c while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole;
- 1.2.d the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111);
- 1.3.a related to a positioning end, such that the positioning end (211) can be engaged with and stopped at the positioning groove (11) of the first fork;
- 1.4.c wherein the external thread of the tail end (32) is engaged correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork.

### **Verwirklichung der Merkmale 1.2.c und 1.4.c**

#### **58.**

Die Beklagte macht geltend, der Anspruch stelle mit dem Merkmal 1.2.c einen ausdrücklichen, strukturellen und funktionalen Zusammenhang zwischen der zweiten Gabel und dem innenliegenden Gewindeloch her, wonach die zweite Gabel mit dem innenliegenden Gewindeloch ausgespart sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei das Gewindeloch jedoch räumlich vom Sackloch der zweiten Gabel getrennt, indem das Gewindeloch in einem Drehmomentsensor angebracht sei. Diese axial räumliche Trennung des Gewindelochs des Drehmomentsensors und des Sacklochs der zweiten Gabel sei für die Funktionsweise des Drehmomentsensors notwendig, da das Gewindeloch im auslenkbaren Bereich des Drehmomentsensors angeordnet sei, dessen radiale Auslenkung die auf den Antriebsriemen wirkende Kraft messen soll.

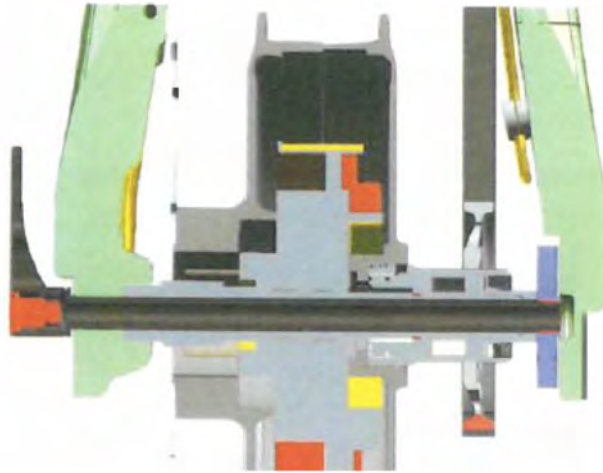


Abbildung 7: Schnitt durch die Hinterachse der beklagten Fahrräder mit Drehmomentsensor auf der rechten Seite in lila (aus der Massnahmeantwort)

Um ihre Funktionalität zu gewährleisten, müsse sichergestellt werden, dass sich die Sensorplatte noch einige Millimeter frei hin und her bewegen könne. Merkmal 1.2.c werde nicht verwirklicht, da das Gewindeloch in der angegriffenen Ausführungsform vom Sackloch der der zweiten Gabel axial beabstandet und die zweite Gabel folglich nicht mit einem innenliegenden Gewindeloch ausgespart sei. Aus den dargelegten Gründen liege auch keine wortsinngemässe Verwirklichung des Merkmals 1.4.c vor.

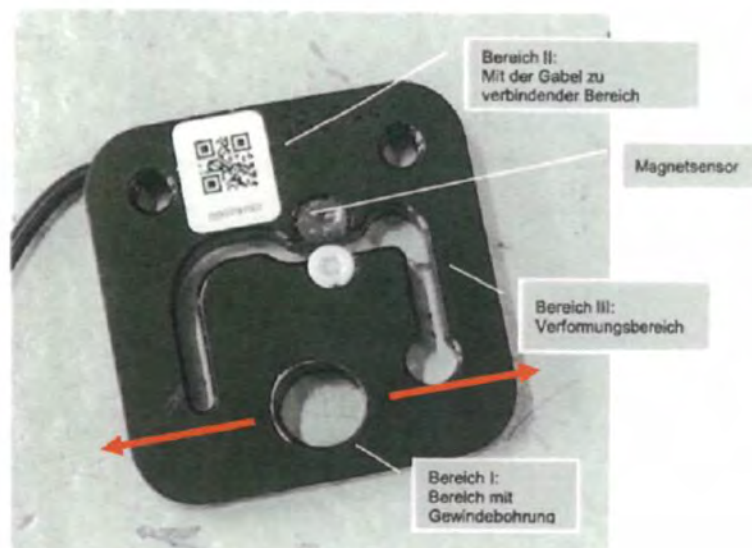


Abbildung 8: Drehmomentsensor der beklagten Fahrräder, aus der Massnahmeantwort, Beschriftungen durch die Beklagte

**59.**

Der Anspruch verlangt nicht, dass die Gabeln einstückig ausgebildet sein müssen. Auch in der Beschreibung fehlt ein entsprechender Hinweis. Dem Fachmann ist in diesem Zusammenhang bekannt, dass Fahrradrahmen und damit auch Gabeln von solchen Rahmen nicht nur aus einem Stück aufgebaut sein können, sondern auch aus mehreren Stücken. Auch bei der ersten Gabel gemäss Fig. 2 des Streitpatents gibt es beim Durchgangsloch 110 einen Aufsatz mit der Positioniernut 111, den der Fachmann als separates Teil, das an der ersten Gabel 11 befestigt ist, betrachten kann, und die Positioniernut 111 ist im Anspruch als Teil der ersten Gabel definiert.

Die technische Wirkung der Ausbildung eines Sacklochs mit Innengewinde in der zweiten Gabel ist, dass dadurch die Montage des Hinterrads mit Antrieb vereinfacht wird, u.a. weil sie einhändig durchgeführt werden kann und in der zweiten Gabel auf Anhieb eine definierte Position vorgegeben wird.

Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die das Sackloch in der zweiten Gabel umgebende Innenfläche so ausgespart, dass in diesem Bereich eine Platte, die gleichzeitig einen Drehmomentsensor beinhaltet, befestigt werden kann (vgl. Abbildung 9 nachstehend).



*Abbildung 9: Innenseite der zweiten Gabel der angegriffenen Ausführungsform (aus Schutzschrift)*

Dazu gibt es bei der zweiten Gabel oberhalb des Sacklochs vorbereitete Durchgangslöcher für von aussen eingeführte Befestigungsschrauben, die durch korrespondierende Löcher der Platte mit dem Drehmoments-

ensor hindurchgreifen, sodass die Platte mit dem Drehmomentsensor fest an der zweiten Gabel befestigt ist.



*Abbildung 10: Abb. 5 und 6 des Beschreibungsprotokolls (nicht der Geheimhaltung unterstehend)*



*Abbildung 11: Zweite Gabel mit befestigtem Drehmomentsensor (aus Massnahmenesuch)*

Da das Streitpatent nicht vorgibt, dass die zweite Gabel einstückig ausgebildet sein muss, kann entsprechend bei der angegriffenen Ausführungsform der hintere Rahmenabschnitt im Befestigungsbereich der Achse mit der daran befestigten Platte mit dem Drehmomentsensor als zweite Gabel gemäss Anspruch betrachtet werden.

Damit verfügt diese zweite Gabel über ein Sackloch mit einem Innengewinde gemäss Merkmal 1.2.c und es kann im Sinne von Merkmal 1.4.c das Aussengewinde des hinteren Endes der länglichen Welle im Innengewindeloch der zweiten Gabel befestigt werden.

Es ergeben sich dann auch die erfindungsgemässen Vorteile, insbesondere die eindeutige Positionierung im Bereich der zweiten Gabel und die einhändige Montage.

### **Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a**

#### **60.**

Die Beklagte macht geltend, dass mit Merkmal 1.2.d eine Positioniernut beansprucht werde, im Sinne einer Vertiefung oder Einkerbung zur Befestigung oder Aufnahme anderer Teile. Die angegriffene Ausführungsform weise an der ersten Gabel beim Durchgangsloch aber keine Vertiefung, sondern eine Hülse oder Auskragung auf, die von der Innenseite der ersten Gabel hervorstehende. Aus denselben Gründen liege auch keine Verwirklichung des Merkmals 1.3.a vor.



*Abbildung 12: Blick auf die «Hülse» oder «Auskragung» beim Durchgangsloch der ersten Gabel bei der angegriffenen Ausführungsform, Ausschnitt aus Abbildung 1 des Protokolls der genauen Beschreibung*

#### **61.**

Nach dem massgebenden fachmännischen Verständnis einer Positioniernut spielt es keine Rolle, ob der die Nut enthaltende Teil der Gabel aus der Gabel auskragt oder nicht (E. 28). Die angegriffene Ausführungsform zeigt eine «Hülse» in Form eines nach unten offenen Hufeisens (Abbil-

13). Der Bereich zwischen den parallel nach unten verlaufenden Schenkeln des Hufeisens ist eine längliche Vertiefung, die auf beiden Seiten Begrenzungen aufweist, also eine Nut. Entgegen der Beklagten kommt es nicht darauf an, ob die Vertiefung durch Materialabtragung (Fräsen o.ä.) hergestellt wurde. Auch eine durch Pressen geformte Vertiefung kann eine Nut sein.

Die erste Gabel der angegriffenen Ausführungsform verfügt damit über ein Durchgangsloch mit einer Positioniernut, die so ausgebildet ist, dass das Positionierende der Motornabe mit der Positioniernut in der ersten Gabel eingreif- und an ihr anschlagbar ist. So ergeben sich auch die erfindungsgemässen Vorteile, insbesondere die vereinfachte Montage einer drehfesten Motornabe.

#### **62.**

Damit greifen die «OPIUM» Motorfahräder der Beklagten in der hier angegriffenen Form in den wortsinngemässen Schutzbereich des Streitpatents ein. Die Prüfung der hilfsweise geltend gemachten Verletzung durch äquivalente Mittel erübrigt sich.

### **Verletzungshandlungen**

#### **63.**

Die Beklagte stellt die angegriffenen elektrischen Fahrräder in der Schweiz her und lieferte diese nach eigenen Angaben zu Testzwecken bereits aus. Weiter wurden vom Zoll Nord, Pratteln, vorsorglich 15 elektrische Motorfahräder des Typs «Opium S-Series 45» der Beklagten zurückbehalten, die zur Ausfuhr aus der Schweiz bestimmt waren. Nachdem die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Ausfuhr der Patentinhaberin vorbehaltende Benützungshandlungen sind, liegt eine Patentverletzung vor (Art. 8 Abs. 2 PatG).

### **Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil**

#### **64.**

Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), d.h. einen Nachteil, der insbesondere nicht durch ein für sie günstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut gemacht würde.



Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts genügt es zur Verneinung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht, dass dem Patentinhaber finanzielle Wiedergutmachungsansprüche zustehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend zu beweisen.<sup>38</sup> Entsprechend ist ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil in der Regel gegeben, wenn ein patentverletzendes Produkt auf dem Markt erhältlich ist oder dessen Markteinführung unmittelbar bevorsteht, das mit dem vom Patentinhaber angebotenen Produkt substituierbar ist.<sup>39</sup>

Dass das vom Schutzrechtsinhaber angebotene Produkt selbst in den Schutzbereich des geltend gemachten Patents fällt, ist nicht notwendig. Es kann zwar sein, dass ein vom Schutzrechtsinhaber angebotenes Produkt die patentgemässe Lehre umsetzt.<sup>40</sup> Dann ist es in aller Regel substituierbar mit dem vom Dritten angebotenen patentverletzenden Produkt. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass es eine Voraussetzung für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ist, dass der Schutzrechtsinhaber selbst die Lehre des geltend gemachten Patents praktiziert.

#### **65.**

Die Beklagte bestreitet einen Nachteil, da die Klägerin die durch das Streitpatent geschützte Lehre nicht selber praktiziere. Daher sei weder ein Marktanteil durch das Streitpatent gedeckt noch sei ein allfälliger Verlust auf eine Rechtsverletzung der Beklagten zurückzuführen. Weiter seien die vom Zoll vorläufig zurückbehaltenen Fahrräder für den Export nach Belgien bestimmt, wo das Streitpatent und dementsprechend auch die Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts keine Gültigkeit besässen.

#### **66.**

Die von der Beklagten vorgetragene Argumentation geht an der Sache vorbei, denn es ist wie eben ausgeführt nicht massgeblich, ob die Klägerin selbst motorisierte Fahrräder anbietet, die in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Entscheidend für die Nachteilsprognose ist, dass die Beklagte mit einem Produkt auf dem Markt auftritt, das Fahrräder der Klägerin substituieren kann. Die Beklagte bestreitet dies denn auch nicht

<sup>38</sup> BPatGer, Urteil S2013\_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.7; Urteil S2017\_006 vom 30. August 2017, E. 6; Urteil S2017\_006 vom 12. Oktober 2017, E. 26 – «ESZ Kombinationspräparat»; Urteil S2018\_006 vom 8. Februar 2019, E. 43 – «Spiralfeder»; Urteil S2021\_006 vom 26. April 2022, E. 55 – «Sorafenibtosylat».

<sup>39</sup> BPatGer, Urteil S2019\_002 vom 15. August 2019, E. 77 – «Herzklappe»; Urteil S2023\_006 vom 25. Juli 2023, E. 7.

<sup>40</sup> Z.B. BPatGer, Urteil S2018\_006 vom 8. Februar 2019, E. 45 – «Spiralfeder»; Urteil S2021\_005 vom 15. Dezember 2021, E. 63 – «Deferasirox».

und reicht selber Artikel aus Fachzeitschriften ein, die direkte Parallelen zwischen ihren eigenen «OPIUM» Pedelecs und den von der Klägerin vertriebenen «STROMER» Pedelecs ziehen. Es ist offensichtlich, dass ein Käufer statt eines klägerischen Pedelecs ein Pedelec von der Beklagten kaufen kann und der Klägerin dann entsprechend Umsatz entgeht.

Die Klägerin hat daher glaubhaft gemacht, dass ihr durch die (bevorstehende) Einführung der beklaglichen Speed-Pedelecs eine Umsatzeinbusse droht.

### **Aufrechterhaltung Zollmassnahmen**

#### **67.**

Nachdem die Verletzung des Streitpatents durch die streitgegenständlichen Speed-Pedelecs glaubhaft und die Ausfuhr eine der Patentinhaberin vorbehaltene Handlung ist (Art. 8 Abs. 2 PatG), wird die mit Verfügung vom 18. Juli 2023 erlassene vorläufige Beschlagnahme aufrechterhalten.

Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil besteht unverändert fort, zumal die Motorfahräder bei einer Freigabe ins Ausland verbracht würden, was die Durchsetzung der Rechte der Klägerin zumindest erheblich erschwert.

#### **68.**

Mit Massnahmegesuch vom 14. Juli 2023 begehrte die Klägerin in zeitlicher Hinsicht die Beschlagnahme bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023\_004 anzuordnen. Anlässlich der mündlichen Verhandlung ergänzte sie dieses Rechtsbegehren dahingehend, als dass die Beschlagnahme in zeitlicher Hinsicht bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023\_004 prosequierenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei.

Die Beklagte äusserte sich nicht zur Zulässigkeit dieses ergänzenden Rechtsbegehrens. Da Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszulegen sind,<sup>41</sup> kann offenbleiben, ob das ergänzende Rechtsbegehren 6b in prozessualer Hinsicht zulässig wäre. Das ursprüngliche Rechtsbegehren vom 14. Juli 2023 im Verfahren S2023\_005 kann in zeitlicher Hinsicht nach Treu und Glauben nur so verstanden werden, dass die Klägerin die vorläufige Beschlagnahme bis zum Abschluss eines das Massnahmeverfahren prosequierenden Hauptsacheverfahrens aufrechtzuerhalten

---

<sup>41</sup> BGE 105 II 149 E. 2a.

wünscht. Würde das Rechtsbegehren buchstabengetreu umgesetzt, würden die beschlagnahmten Elektrofahrräder mit der formellen Rechtskraft des Massnahmeurteils freigegeben. Da der Sinn und Zweck des Massnahmeverfahrens ist, die Durchsetzung des Hauptsacheurteils zu gewährleisten, erfüllte eine mit formeller Rechtskraft des Massnahmeurteils dahinfallende Massnahme ihren Zweck nicht. Das Rechtsbegehren vom 14. Juli 2023 muss nach Treu und Glauben daher so verstanden werden, dass die vorläufige Beschlagnahme der Elektrofahrräder bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist des auf die vereinigten Verfahren S2023\_004/005 folgenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei.

Die vorläufige Beschlagnahme wird daher bis zum rechtskräftigen Abschluss des Prosequierungsverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf der Prosequierungsfrist aufrechterhalten.

### **Sicherheitsleistung**

#### **69.**

Ist ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten, so kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen (Art. 264 ZPO).

Die Höhe der Sicherheitsleistung muss verhältnismässig sein, hat sich aber am mutmasslichen Schaden der Gegenpartei zu orientieren und muss so bemessen sein, dass sie den zu erwartenden Schaden der Gegenpartei einschliesslich der Prozesskosten im vorsorglichen Massnahmeverfahren voll deckt. Dafür muss das Gericht eine Schätzung des Schadens vornehmen.<sup>42</sup>

#### **70.**

Die Beklagte beantragt eine Sicherheitsleistung in der Höhe von je CHF 500'000 in beiden vereinigten Verfahren und begründet diese damit, dass sie bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht mehr herstellen und ihre Kunden nicht mehr beliefern könne, was zu einer erheblichen Umsatzeinbusse und zu einem unwiederbringlichen Verlust von Kundenbeziehungen und einer Rufschädigung führe. Die Klägerin bestreitet, dass die Beklagte die Voraussetzungen für die Festsetzung einer Sicherheitsleistung genügend substantiiert behauptet habe, hält aber hilfsweise fest, dass eine eventuelle Sicherheitsleistung auf maximal CHF 50'000 anzusetzen sei.

---

<sup>42</sup> BSK ZPO-SPRECHER, Art. 264 N 29 f.

**71.**

Die Beklagte erleidet durch den Erlass des vorsorglichen Vertriebsverbots für die streitgegenständlichen Speed-Pedelecs zweifellos einen finanziellen Schaden, dessen Nachweis schwierig ist. Schwierig ist es auch, die Höhe dieses Schadens bei derzeitiger Aktenlage abzuschätzen. Der richterlichen Schätzung kommt daher eine bedeutende Rolle zu.<sup>43</sup>

Auszugehen ist von dem durch die Klägerin zugestandenem Schaden in Höhe von CHF 50'000. Dieser Betrag ist aber zu tief, denn die Umstellung der Produktion auf eine angeblich nicht patentverletzende Ausführungsform, der damit verbundene Produktionsausfall und die kaum zu beziffernden Reputationsschäden führen nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu direkt auf das Vertriebsverbot zurückzuführende Schadenspositionen bei der Beklagten. Ausserdem betragen bereits die Prozesskosten des vorsorglichen Massnahmeverfahrens über CHF 100'000 (vgl. E. 75).

Die Höhe der Sicherheitsleistung darf nicht mit der Höhe des Streitwerts verwechselt werden, da es in letzterem Fall um die finanziellen Interessen der Klägerin an einer Unterlassung geht und im ersten Fall um den durch die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten. Die beantragte Sicherheitsleistung in der Höhe des Streitwerts erweist sich vorliegend daher als zu hoch.<sup>44</sup> Aus demselben Grund verfängt das Argument der Klägerin nicht, die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, wenn sie im Parallelverfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Bern (wo die hiesige Beklagte Klägerin ist) den Streitwert für die Feststellung der Nichtigkeit des angeblich die streitgegenständlichen Pedelecs erfassenden eingetragenen Designs auf CHF 100'000 beziffere. Streitwert und Höhe der Sicherheitsleistung müssen sich nicht entsprechen.

Nach dem Gesagten ist in Anwendung des pflichtgemässen Ermessens der durch das Vertriebsverbot zu befürchtende Schaden auf CHF 200'000 festzusetzen. Darin enthalten ist auch der mutmassliche Schaden durch die gerichtlich angeordnete vorläufige Beschlagnahme der vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit zurückbehaltenen 15 Pedelecs des Typs «Opium S-Series 45». Die Sicherheitsleistung ist damit nicht wie von der Beklagten beantragt zweimal, sondern nur einmal zu leisten.

---

<sup>43</sup> DIKE ZPO-ZÜRCHER, Art. 264 N 6.

<sup>44</sup> Vgl. auch BPatGer, Urteil S2022\_010 vom 27. März 2023, E. 45 f. – «Sitagliptin Metformin».

Um das die Aufrechterhaltung der bereits superprovisorisch angeordneten Massnahmen nicht zu unterbrechen, beziehungsweise die Anordnung des neu angeordneten Vertriebsverbots nicht weiter zu verzögern, sind die vorsorglichen Massnahmen sofort anzuordnen, fallen jedoch dahin, wenn die Sicherheitsleistung nicht binnen 30 Tagen nach Eröffnung dieses Urteils an die Klägerin geleistet wird.

### **Vollstreckungsmassnahmen**

#### **72.**

Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlassen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».<sup>45</sup> Die Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristische Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.<sup>46</sup>

#### **73.**

Vorliegend hat die Klägerin beantragt, die Verpflichtungen zum Unterlassen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1 mit der Androhung einer Ordnungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehorsamkeitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden.

Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erkennende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungsverfahren beschleunigt wird, was gerade im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes wichtig ist. Da sich Ordnungsbusse und Ungehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.

---

<sup>45</sup> STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 m.w.H.

<sup>46</sup> BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

Der Antrag auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 ist entsprechend gutzuheissen.

### **Frist zur Klage im ordentlichen Verfahren**

#### **74.**

Der Klägerin ist Frist zu Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen unter der Androhung, dass bei Säumnis die vorsorglichen Massnahmen dahinfallen (Art. 263 ZPO).

### **Kosten und Entschädigungsfolgen**

#### **75.**

Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

Die Klägerin beziffert den Streitwert im Verfahren S2023\_004 auf CHF 500'000 und im Verfahren S2023\_005 auf CHF 30'000. Die Beklagte widerspricht dem von der Klägerin geltend gemachten Streitwert von CHF 500'000 nicht, äussert sich aber nicht zum Streitwert von CHF 30'000. Praxisgemäss ist vom höheren Streitwert auszugehen, wenn dieser nicht offensichtlich falsch ist.<sup>47</sup> Die Gerichtsgebühr für das vereinigte Verfahren ist daher ausgehend von einem Streitwert von CHF 530'000 auf CHF 25'000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer).

Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht fristgerecht einreicht, schuldet sie der Beklagten eine Parteientschädigung gemäss Tarif für deren berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 4-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).

Die tarifliche Entschädigung ist gestützt auf Art. 5 und 6 KR-PatGer auf CHF 25'000 zu bemessen. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-

---

<sup>47</sup> BPatGer, Urteil S2021\_005 vom 15. Dezember 2021, E. 72 – «Deferasirox».

schädigt.<sup>48</sup> Die Beklagte hat patentanwaltliche Kosten in der Höhe von CHF 52'840 (zzgl. MwSt.) ausgewiesen. Der beantragte Ersatz für die Kosten der patentanwaltlichen Unterstützung liegt zwar «von der Gröszenordnung her» über der rechtsanwaltlichen Entschädigung gemäss Tarif, wurde aber von der Klägerin nicht bestritten. Der beantragte Ersatz für die Patentanwaltskosten ist daher zu gewähren (hingegen ist die Mehrwertsteuer nicht zu addieren, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Mehrwertsteuer daher wirtschaftlich nicht trägt).

### **Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. In Gutheissung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen vom 30. Juni 2023 wird der Beklagten 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, verboten, 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

---

<sup>48</sup> BPatGer, Urteil O2012\_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug».

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. Die mit Verfügung vom 18. Juli 2023 verfügte vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e-Bike Opium S-Series 45») wird bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf der Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren gemäss Ziffer 4 nachstehend aufrechterhalten.
  3. Die vorsorglichen Massnahmen fallen dahin, wenn die Klägerin nicht **bis 23. Februar 2024** eine Sicherheit in der Höhe von CHF 200'000 geleistet hat.
  4. Der Klägerin wird eine **Frist bis 23. Februar 2024** zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die vorsorglichen Massnahmen dahinfallen.
  5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.
  6. Die Gerichtsgebühr wird vorläufig der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, wird die vorläufige Kostenaufgabe endgültig.



7. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, schuldet sie der Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 25'000 und Ersatz für notwendige Auslagen in der Höhe von CHF 52'840.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungsprotokolls, an das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Sektion Nichtzollrechtliche Erlasse, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

### **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).

Die Fristen stehen in diesem Verfahren nicht still (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

St. Gallen, 23. Januar 2024

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 23. Januar 2024