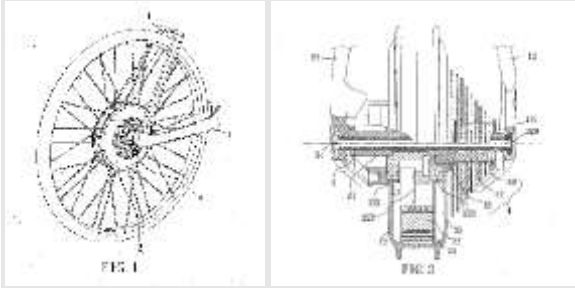


UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 22 June 2023, myStromer v Revolt Zycling



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

See also: [IPPT20230630, UPC CFI, LD Düsseldorf, 30 June 2023, myStromer v Revolt Zycling](#)

Ex parte provisional injunction regarding Germany, the Netherlands, France and/or Italy and seizure of goods suspected of infringement

([article 62](#) and [29 UPC Agreement](#), [Rules 206](#), [207](#), [209](#), [211](#) and [212 Rules of Procedure](#))

- [Direct and literal infringement of the patent by the contested embodiment not substantially disputed in the protective letter](#)

In particular, it does not lead out of the scope of protection of the patent that, on the basis of the functional description of the contested embodiment in the application, the internal thread in the contested embodiment is not located directly in the hole of the second fork, but in a sensor attached to it. The patent-in-suit does not exclude such a multi-part design of the second fork

- [No exhaustion because respondent is not licensed to create from components supplied by Fairy Bike a combination falling within the scope of protection of the patent](#)

As the Swiss Federal Supreme Court already correctly pointed out in its order of 8 June 2023 (Annex AS1 1b, p. 12, point 11),

- [Urgency of the action due to the already running leading European trade fair "Euro Bike 2023" and no earlier knowledge of detailed technical design of contested embodiment evident](#)

The fact that the applicant already had knowledge of the more detailed technical design of the contested embodiment prior to the inspection of the contested embodiment on 19 June 2023 and thus immediately prior to the start of the aforementioned trade fair is neither submitted nor evident.

- [Only provisional award of court costs, since the applicant did not explain in detail the amount of its costs quantified at EUR 16,000](#)

- [Provisional measures granted without hearing the defendant because of likelihood of irreparable harm](#)

The applicant has shown to the satisfaction of the court that it would suffer irreparable damage as a result of a delay (Rule 212.1 of the Rules of Procedure). The

"Eurobike 2023" is an important leading trade fair that has considerable relevance for the entire industry. It enables the defendant to come into contact with potential customers and thus to build up its own market presence. establish its own market presence. It is obvious that the exhibition of the contested embodiment at this trade fair can lead to a hardly reversible loss of sales or market shares of the applicant. The products of both parties are substitutable, direct competitors.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Düsseldorf, 22 June 2023

(Thomas, Klepsch, Kupecz)

Düsseldorf - Lokalkammer

Aktenzeichen: UPC_CFI_177/2023

Antragsnummer: 525740/2023

Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Maßnahmen

Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts Lokalkammer Düsseldorf erlassen am 22. Juni 2023

Datum des Eingangs des Antrages: 22. Juni 2023

ANTRAGSSTELLERIN:

myStromer AG, Freiburgstraße 798, 3173 Oberwangen b Bern, Schweiz,

vertreten durch: Rechtsanwalt ..., Kanzlei Hoyng, ROKH, Monegier, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf, ANTRAGSGEGNERIN:

Revolt Zycling AG, Allmendstraße 15, 8320 Fehraltdorf, Schweiz,

vertreten durch: Patentanwalt ..., Kanzlei Tarvenkorn, Wickord & Partner, Bernhard-Ernst-Str. 12, 48155 Münster,

VERFÜGUNGSPATENT:

[Europäisches Patent Nr. EP 2 546 134 B1](#)

Spruchkörper/Kammer:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde erlassen durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die Vorsitzende Richterin Klepsch als rechtlich qualifizierte Richterin und den rechtlich qualifizierten Richter Kupecz.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Antragstellerin ist gemeinsam mit der Fairy Bike Manufacturing Co. Ltd. (nachfolgend: Fairy Bike) Mitinhaberin des [Europäischen Patents EP 2 546 134 B1 \(nachfolgend: Verfügungspatent\)](#).

Das Verfügungspatent steht zum aktuellen Zeitpunkt in Deutschland, der Schweiz, Italien, Lichtenstein und den Niederlanden in Kraft. Es wurde am 11. Oktober 2011 unter Inanspruchnahme der Priorität einer taiwanesischen Patentanmeldung vom 11. Juli 2011 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde am 25. März 2015 veröffentlicht. Gegen die Erteilung des Verfügungspatents wurde kein Einspruch eingelegt. Auch wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist kein nationales Nichtigkeitsverfahren angestrengt.

Das Verfügungspatent stellt eine „Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe“ unter Schutz,

welche nach Patentanspruch 1 des Verfügungspatents durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

1.1 Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, umfassend:

1.2 einen Fahrradrahmen (1), beinhaltend

1.2.a eine erste Gabel (11) und eine zweite Gabel (12), die gegenüberliegend angeordnet sind,

1.2.b wobei die erste Gabel (11) mit einem Durchgangsloch (110) bereitgestellt ist,

1.2.c während die zweite Gabel (12) eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch (121) aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und

1.2.d die erste Gabel (11) an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch (110), mit einer Positioniernut (111) bereitgestellt ist;

1.3 eine Motornabe (2), die in ihrer Mitte mit einer Muffe (21) bereitgestellt ist,

1.3.a die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das dergestalt ist, dass das Positionierende (211) mit der Positioniernut (111) der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und

1.4 eine längliche Welle (3), die ein vorderes Ende (31) und ein hinteres Ende (32) aufweist,

1.4.a wobei das hintere Ende ein Außengewinde aufweist;

1.4.b die längliche Welle (3) durch das Durchgangsloch (110) der ersten Gabel und die Muffe (21) der Motornabe (2) hindurch gelangen kann,

1.4.c und wobei das Außengewinde des hinteren Endes (32) entsprechend im Innengewindeloch (121) der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm befestigt ist. Mit ihrem Verfügungsantrag richtet sich Antragstellerin gegen Speed-Pedelecs der „...“-Serie (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), deren Auslieferung die Antragsgegnerin auf ihrer Internetseite zunächst für April 2023 in Aussicht gestellt hatte. Die Auslieferung verzögerte sich jedoch, wobei es nach den Informationen der Antragstellerin bisher zu keiner Auslieferung gekommen ist. Allerdings kann die angegriffene Ausführungsform seit dem 21. Juni 2023 auf der Messe „Eurobike 2023“ in Frankfurt am Main Probe gefahren werden. Darüber hinaus ist über die Internetseite der Antragsgegnerin sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ein Bestellformular abrufbar, über welches die angegriffene Ausführungsform über die auf dieser Internetseite aufgelisteten Fachhändler bestellt werden kann.

Die angegriffene Ausführungsform wurde am 19. Juni 2023 auf Antrag der Antragstellerin am Schweizer Sitz der Antragsgegnerin besichtigt. Die Ergebnisse dieser Besichtigung sind inhaltlich noch nicht freigegeben.

Mit Schriftsatz vom 22. Juni 2023 mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerin erfolglos ab.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin beantragt,

A. im Wege der Einstweiligen Maßnahme wie folgt zu entscheiden:

I. Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Zwangsgeldes und in Deutschland bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom

deutschen Vollstreckungsgericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00€ - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem Vorstandsvorsitzenden der Antragsgegnerin zu vollziehen ist, untersagt, während der Laufzeit des Verfügungspatents Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe entsprechend den Ansprüchen des Verfügungspatents (insbesondere Anspruch 1) in den Vertragsmitgliedstaaten des EPG, sofern das Verfügungspatent in diesen in Kraft steht, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

II. Insbesondere wird es der Antragsgegnerin untersagt, eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und/oder Italien, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wobei die Kombinationsstruktur umfasst: einen Fahrradrahmen, beinhaltend eine erste Gabel und eine zweite Gabel, die gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die erste Gabel mit einem Durchgangsloch bereitgestellt ist, während die zweite Gabel eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch, mit einer Positioniernut bereitgestellt ist; eine Motornabe, die in ihrer Mitte mit einer Muffe bereitgestellt ist, die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das dergestalt ist, dass das Positionierende mit der Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und eine längliche Welle, die ein vorderes Ende und ein hinteres Ende aufweist, wobei das hintere Ende ein Außengewinde aufweist; die längliche Welle durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und die Muffe der Motornabe hierdurch gelangen kann, und wobei das Außengewinde des hinteren Endes entsprechend im Innengewindeloch der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm befestigt ist.

III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, vorbehaltlich der finalen Entscheidung über die Kostentragungslast, einen Betrag i. H. v. 16.000,00€ als vorläufige Entscheidung über die Prozesskosten zu zahlen.

IV. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die auf der Messe Eurobike in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter I. und II bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu benennenden Gerichtsvollzieher auf ihre Kosten herauszugeben, um deren weiteres Inverkehrbringen und Umlauf auf den Vertriebswegen während der EuroBike zu verhindern.

Hinsichtlich der Formulierung der Hilfsanträge wird auf die Antragschrift Bezug genommen.

Die Antragsgegnerin beantragt in ihrer Schutzschrift, „if the presumed first applicant (hereinafter: "applicant #1") and/or the presumed second applicant (hereinafter: "applicant #2") should apply for provisional measures e.g. for the issuance of an interim injunction due to the

facts reproduced below, with the literal or Analogous content, to order the defendant to cease and desist from any such action, subject to the imposition of an administrative fine or, failing that, imprisonment,

1. To manufacture, offer for sale, place on the market, or use during trade, or either import or possess for such purposes, e-bikes with a specified bicycle frame and motor hub structure,

and/or

2. E-bikes according to the illustration below



to manufacture, offer for sale, advertise and/or place on the market in any or multiple countries in which the patent has been validated, to import, export and/or possess for the aforementioned purposes.

dismiss the request for provisional measures including an interim injunction; in the alternative:

a) not to decide on the request for an interim injunction without prior oral proceedings (rule 212 RoP);

(b) to make the order or execution of an interim injunction conditional on the provision of adequate security by the applicant (rule 211(5) RoP)

c) to make the execution of an interim injunction conditional on the applicant serving a certified copy of the application for the injunction with the interim injunction;

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

Die Antragsgegnerin hat am 19. Juni 2023 bei dem Einheitlichen Patentgericht eine Schutzschrift hinterlegt. Sie beruft sich darin auf Erschöpfung. Darüber hinaus stellt sie eine Verletzung des Verfügungspatents durch die angegriffene Ausführungsform in Abrede. Deren zweite Gabel weise insbesondere keine Vertiefung mit einem Innengewindeloch auf, das axial dem Durchgangsloch entspreche.

GRÜNDE DER ANORDNUNG

Der zulässige Antrag auf einstweilige Maßnahmen ist im tenorierten Umfang begründet.

I.

Dass die angegriffene Ausführungsform das Verfügungspatent unmittelbar wortsinngemäß verletzt, hat die Antragsgegnerin weder außergerichtlich noch in ihrer Schutzschrift erheblich in Abrede gestellt. Insbesondere führt es aus dem Schutzbereich des Verfügungspatents nicht heraus, dass sich das Innengewinde bei der angegriffenen Ausführungsform auf der Grundlage der Funktionsbeschreibung der angegriffenen Ausführungsform in der Schutzschrift nicht unmittelbar im Loch der zweiten Gabel, sondern in einem darauf angebrachten Sensor befindet. Das

Verfügungspatent schließt eine solche mehrteilige Gestaltung der zweiten Gabel nicht aus.

II.

Im Hinblick auf die Rechte der Antragstellerin aus dem Verfügungspatent ist auch keine Erschöpfung eingetreten, Art. 29 EPGÜ. Wie bereits das Schweizerische Bundesgericht in seiner Verfügung vom 8. Juni 2023 (Anlage ASt 1b, S. 12, Ziff. 11) zutreffend ausgeführt hat, ist die Antragsgegnerin auch unter Berücksichtigung des vorgelegten Lizenzvertrages (Anlage ASt 3) nicht berechtigt, aus den von Fairy Bike gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Verfügungspatents fallende Kombinationsstruktur herzustellen oder zu vertreiben.

III.

Die Angelegenheit ist aufgrund der bereits laufenden europäischen Leitmesse „Euro Bike 2023“ auch dringlich (R. 209.2 lit. b) VerfO). Dass die Antragstellerin bereits vor der Besichtigung der angegriffenen Ausführungsform am 19. Juni 2023 und damit unmittelbar vor Beginn der vorgenannten Messe Kenntnis der näheren technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform hatte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

IV.

Davon ausgehend hält das Gericht unter Ausübung seines Ermessens (R. 209.2 VerfO) den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung wie aus dem Tenor ersichtlich für angemessen und gerechtfertigt (Art. 62 Abs. 1, 25 EPGÜ).

Die Beschlagnahmeanordnung beruht auf R. 211.1 (b) VerfO.

Darüber hinaus kann die Antragstellerin von der Antragsgegnerin eine vorläufige Kostenerstattung verlangen, R. 211.1 (c) VerfO. Da die Antragstellerin den durch sie auf 16.000,- EUR bezifferten Betrag nicht näher erläutert hat, hat ihr das Gericht eine vorläufige Kostenerstattung nur im Hinblick auf die gesetzlich anfallenden Gerichtskosten zugebilligt.

V.

Der Rechtsbestand des Verfügungspatents ist in dem für den Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderlichen Umfang gesichert. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde bereits 2015 veröffentlicht, ohne dass gegen das Verfügungspatent bisher Einspruch eingelegt oder eine nationale Nichtigkeitsklage erhoben wurde. Auch hat die Antragsgegnerin weder vorgerichtlich noch in ihrer Schutzschrift relevanten Stand der Technik zu präsentieren vermocht.

VI.

Das Gericht hat die einstweiligen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin erlassen. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass ihr durch eine Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde (R. 212.1 VerfO). Bei der „Eurobike 2023“ handelt es sich um eine wichtige Leitmesse, die eine erhebliche Relevanz für die gesamte Branche besitzt. Sie ermöglicht es der Antragsgegnerin, mit potentiellen Abnehmern in Kontakt zu treten und so eine eigene Marktpräsenz aufzubauen. Dass die Ausstellung der angegriffenen Ausführungsform auf dieser Messe zu

einem kaum rückgängig zu machenden Verlust von Verkäufen bzw. Marktanteilen der Antragstellerin führen kann, liegt auf der Hand. Es handelt sich bei den Produkten beider Parteien um substituierbare, direkte Konkurrenzprodukte.

ANORDNUNG:

I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe, in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und/oder Italien anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wobei die Kombinationsstruktur umfasst:

einen Fahrradrahmen, beinhaltend eine erste Gabel und eine zweite Gabel, die gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die erste Gabel mit einem Durchgangsloch bereitgestellt ist, während die zweite Gabel eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch, mit einer Positioniernut bereitgestellt ist; eine Motornabe, die in ihrer Mitte mit einer Muffe bereitgestellt ist, die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das dergestalt ist, dass das Positionierende mit der Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und eine längliche Welle, die ein vorderes Ende und ein hinteres Ende aufweist, wobei das hintere Ende ein Außengewinde aufweist; die längliche Welle durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und die Muffe der Motornabe hierdurch gelangen kann, und wobei das Außengewinde des hinteren Endes entsprechend im Innengewindeloch der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm befestigt ist.

II. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, vorbehaltlich der finalen Entscheidung über die Kostentragungslast einen Betrag von 11.000,- EUR als vorläufige Kostenerstattung bis zur Entscheidung über die Prozesskosten zu zahlen.

III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die auf der Messe „Eurobike 2023“ in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziff. I. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu benennenden Gerichtsvollzieher auf ihre Kosten herauszugeben, um deren weiteres Inverkehrbringen und Umlauf auf den Vertriebswegen während der Messe „Eurobike 2023“ zu verhindern.

IV. Im Fall der Zuwiderhandlung gegen die Anordnung zu I. ist die Antragsgegnerin verpflichtet, an das Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000,- EUR zu zahlen.

V. Im Übrigen wird der Antrag auf Einstweilige Maßnahmen zurückgewiesen.

VI. Diese Anordnung ist vorläufig vollstreckbar.

Der Antragstellerin wird aufgegeben, zugunsten der Antragstellerin innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab der Zustellung dieser Anordnung eine Sicherheit in Form einer Hinterlegung oder einer Bankbürgschaft in Höhe eines Betrages von 500.000,- EUR zu leisten. Kommt die Antragstellerin dieser Aufforderung nicht innerhalb der genannten Frist nach, entfällt die Vollstreckbarkeit bis zur vollständigen Erbringung der Sicherheit.

HINWEIS ZUR ZUSTELLUNG:

Die vorliegende Anordnung soll persönlich auf der Messe „Eurobike 2023“ in Frankfurt am Main von den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zusammen mit einer Kopie des Antrages auf Erlass der vorliegenden Anordnung einschließlich der Beweismittel und anderer Unterlagen, auf die sich die Anordnung stützt, zugestellt werden (R. 212.2, 276.1 VerfO).

HINWEIS AUF DAS RECHT ZUR ÜBERPRÜFUNG

Die Antragsgegnerin kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug der Maßnahme eine Überprüfung der vorliegenden Anordnung beantragen (Art. 62(5), 60 (6) EPGÜ, R. 212.3, 197.3 VerfO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Die Antragsgegnerin kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGÜ, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).

HINWEIS, DASS DAS HAUPTSACHEVERFAHREN INNERHALB EINER FRIST EINGELEITET WERDEN MUSS

Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem Zeitpunkt der Zustellung an den Antragsgegner eingeleitet, kann das Gericht auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass die vorliegende Anordnung aufgehoben wird oder anderweitig außer Kraft tritt (Art. 62 (5), 60 (8) EPGÜ, R. 213.1 VerfO).

Erlassen in Düsseldorf am 22. Juni 2023

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Vorsitzende Richterin Klepsch

Rechtlich qualifizierter Richter Kupecz
