



Pressemitteilung vom 22. Januar 2020

## **Rogers auf der Erfolgsspur in zwei Patentverletzungsverfahren gegen KCC in Deutschland**

Die Rogers Corporation („Rogers“), ein weltweit führendes Unternehmen im Werkstoffbereich mit Sitz in den USA, macht über ihre deutsche Tochtergesellschaft in Deutschland zwei Patente gegen die KCC Corporation aus Südkorea (Seoul) geltend. In beiden Verfahren hat Rogers in den letzten Wochen wichtige Etappenziele erreicht:

In einem ersten Verfahren gegen die KCC Corporation und deren deutsches Tochterunternehmen KCC Europe GmbH betreffend sog. DCB (Direct Copper Bonded) Substrate, die von KCC in Südkorea hergestellt werden, hat das Oberlandesgericht Karlsruhe am 8. Januar 2020 einen Beweisbeschluss erlassen. Rogers hatte am 3. Dezember 2015 aufgrund des Verkaufs von DCB Substraten, die unter Verwendung eines durch Anspruch 1 des deutschen Teils des Europäischen Patents 1 412 307 („EP ‘307“) geschützten Verfahrens hergestellt werden, zwei Klagen wegen Verletzung des Patents EP ‘307 gegen die Mutter- und Tochtergesellschaft von KCC eingereicht. In der ersten Instanz hatte das Landgericht Mannheim die Klagen mit Entscheidung vom 9. Mai 2017 noch abgewiesen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe schloss sich im Berufungsverfahren allerdings nicht der Auslegung des Landgerichts von Anspruch 1 des EP ‘307 an, sondern ordnete stattdessen an, dass die Verwirklichung der Anspruchsmerkmale des EP ‘307 durch das Verfahren von KCC von einem Gerichtssachverständigen untersucht werden soll.

Im zweiten Verfahren entschied das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 20. Dezember 2019, dass die KCC Corporation ein weiteres Patent von Rogers verletzt. Dieses Patent, nämlich der deutsche Teil des Europäischen Patents 1 061 783 („EP ‘783“), bezieht sich auf Keramik-Metall-Mehrfachsubstrate, die in der Branche allgemein als „DCB Master Cards“ bekannt sind. Das Gericht stellte fest, dass die KCC Corporation grundsätzlich gegenüber der Rogers Germany GmbH zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet ist und die KCC Corporation unter anderem das Anbieten und den Vertrieb von patentverletzenden DCB Master Cards in Deutschland zu unterlassen hat. Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung durch Rogers vorläufig vollstreckbar und noch nicht rechtskräftig.

Das Urteil beruht auf einem Besichtigungsverfahren, das von Rogers im Frühjahr 2016 eingeleitet wurde. Basierend auf einem entsprechenden Beschluss des Landgerichts Düsseldorf wurden DCB Master Cards, die von KCC auf der Messe „PCIM Europe“ in Düsseldorf (10. – 12. Mai 2016) ausgestellt wurden, von einem Gerichtssachverständigen

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Amtsgericht München  
Partnerschaftsregister 1152  
ISO 9001 certified

In cooperation with:



YUSARN AUDREY

www.yusarn.com  
Singapore



in Augenschein genommen und beschlagnahmt. Der Gerichtssachverständige begutachtete die beschlagnahmten Master Cards von KCC und fertigte drei Sachverständigengutachten an. Auf der Grundlage dieser Gutachten reichte die Rogers Germany GmbH am 28. Mai 2018 eine Patentverletzungsklage gegen die KCC Corporation beim Landgericht Düsseldorf ein, die zu dem positiven Verletzungsurteil vom 20. Dezember 2019 führte.

KCC hat den Rechtsbestand beider Patente angegriffen. Betreffend das EP '307 hatte die KCC Europe GmbH am 3. März 2016 eine Nichtigkeitsklage gegen die Rogers Germany GmbH beim Bundespatentgericht (BPatG) eingereicht. Mit Urteil vom 10. April 2018 wies das BPatG die Nichtigkeitsklage von KCC vollumfänglich ab (vgl. unsere Pressemitteilung vom 26. April 2018). Die Berufung von KCC gegen diese Entscheidung ist derzeit anhängig. Der Rechtsbestand des EP '783 wurde zunächst mittels eines Einspruchs beim Europäischen Patentamt (EPA) angegriffen. Die Einspruchsabteilung des EPA hielt Anspruch 1 des EP '783 in abgeänderter Form aufrecht, der im erfolgreichen Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf geltend gemacht wurde. Nachdem die Beschwerde gegen die Entscheidung des EPA zurückgenommen worden war, reichte die KCC Europe GmbH im Sommer 2019 eine Nichtigkeitsklage betreffend das EP '783 beim BPatG ein. Diese Nichtigkeitsklage ist derzeit noch anhängig.

*„Rogers ist ein Technologieführer im Bereich von Werkstofflösungen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen und wird seine Patentrechte durchsetzen, um seine beträchtlichen Investitionen in Innovationen zu schützen“,* sagte Robert C. Daigle, Senior Vice President und Chief Technology Officer der Rogers Corporation, der Muttergesellschaft der Rogers Germany GmbH. DCB Substrate werden verwendet für Hochleistungselektronikanwendungen. Sie bestehen aus elektrisch isolierenden Industriekeramiken und Kupferfolien, die direkt miteinander verbunden (gebondet) werden. Aufgrund dieser direkten Verbindung verfügen sie über eine hohe thermische Leitfähigkeit, eine überlegene Wärmeverteilungsfähigkeit und eine geringe Wärmeausdehnung. Rogers und KCC sind Wettbewerber auf dem internationalen Markt für DCB Substrate und die oben genannten Verfahren sind Teil einer größeren, international bedeutsamen, Auseinandersetzung zwischen Rogers und KCC.



**Vertreter von Rogers: BARDEHLE PAGENBERG (München)**

Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner)

Tobias Kaufmann (Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

Dr. Stefan Lieck (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Partner)

Dr. Axel Berger (Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

Dr. Michael Kobler (Rechtsanwalt, Counsel)

Dr. Dominik Woll (Rechtsanwalt, Senior Associate)

**Vertreter von KCC: Bird & Bird (Düsseldorf, München)**

Dr. Meyer (Rechtsanwalt), Dr. Kinkeldey (Patentanwältin, European Patent Attorney),

Dr. Kuta (Rechtsanwalt), Dr. Obermeier (Rechtsanwalt)

6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe (gerichtl. Az. 6 U 70/17 und 6 U 71/17):

Vorsitzender Richter am OLG Voß

Vorsitzender Richter am OLG Dr. Stecher

Richter am OLG Prof. Dr. Singer

4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf (gerichtl. Az. 4b O 44/16 und 4b O 45/18):

Vorsitzender Richter am LG Dr. Voß

Richter am LG Terlinden

Richter am LG Dr. Gruneberg

**BARDEHLE PAGENBERG** vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratungsdienste sind maßgeschneidert für die speziellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls.

Folgen Sie uns auf Twitter: <https://twitter.com/bardehleIP>



**Pressekontakt:**

Gabriela Tröger

Marketing & PR

Prinzregentenplatz 7

81675 München

T +49.(0)89.928 05-0

F +49.(0)89.928 05-444

[gabriela.troeger@bardehle.de](mailto:gabriela.troeger@bardehle.de)

[www.bardehle.com](http://www.bardehle.com)