LG München I, Endurteil v. 09.10.2025 – 7 O 13740/24

Titel:

Haftung des ausländischen Lieferanten für inländische Patentverletzung

Normenketten:

BGB §§ 242, 259
EPÜ Art. 64 Abs. 1
GeschGehG §§ 16 bis 20
PatG § 139 Abs. 1, § 140 b Abs. 1, Abs. 3

Leitsätze:

1. Für die Frage, wann eine inländische Patentverletzung des Abnehmers bei einer Lieferung im Ausland für den ausländischen Lieferanten sicher erkennbar ist und ihm zugerechnet werden kann, ist eine produktspezifische Betrachtung vorzunehmen. Das bedeutet, dass je nach Produktkategorie unterschiedliche Anforderungen an die Erkennbarkeit gestellt werden.
2. Handelt es sich bei den konkreten Produkten um solche, die in einem hochtechnologischen Bereich mit hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand hergestellt werden, ist in der Regel stets mit einem weltweiten Absatz zu rechen. Denn ein sehr großer Aufwand kann regelmäßig nicht mit dem Absatz der Produkte in einzelnen – patentfreien – Länder refinanziert werden. Hinzukommt, dass Produkte aus dem Technologiebereich zumeist keinen länderspezifischen Beschränkungen unterliegen, weil sie durch eine Softwarelösung länderspezifisch konfiguriert werden können. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass sie weltweit verkauft werden. Gerade, wenn es sich um Waren und Produkten im oberen Preissegment handelt, die in großer Stückzahl hergestellt werden, ist regelmäßig mit einer Lieferung in die Bundesrepublik Deutschland zu rechnen, weil dieser Markt durch eine hohe Zahl zahlungskräftiger Konsumenten geprägt ist.
3. Je nach Produktgruppe können die Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtungen über den in den vom Bundesgerichtshof festgelegten Umfang hinausgehen und sämtliche Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform an alle Abnehmer der Beklagtenpartei umfassen. Das kann dann der Fall sein, wenn es sich um Produkte handelt, die weltweit einheitlich angeboten werden können (Konkretisierung von BGH, GRUR 2017, 784 – Abdichtsystem und BGH, GRUR 2021, 1167 – Ultraschallwandler).

Schlagworte:

Auskunftspflicht, Inland, Ausland, Patentverletzer, Zurechnung, Haftung, Lieferung

Fundstellen:

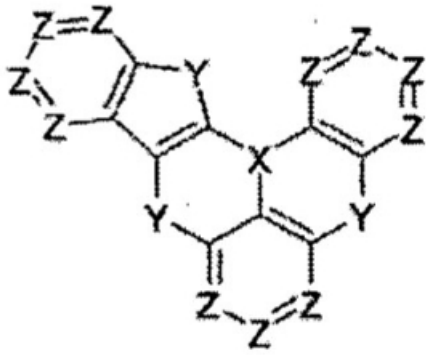
GRUR-RR 2026, 84
LSK 2025, 28376

Tenor

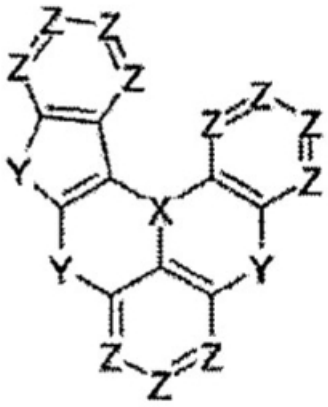
I. Die Beklagten werden verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahre, wobei die Ordnungshaft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist,

zu unterlassen,

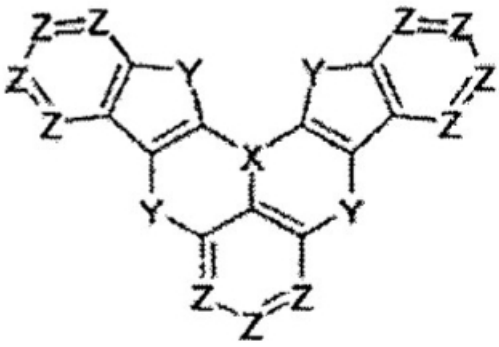
organische elektrolumineszierende Verbindungen, repräsentiert durch die Formel A-3, A-4 oder A-5:



(A-3)



(A-4)



(A-5)

an ausländische Abnehmer zu liefern, obwohl konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass die im Ausland belieferten Abnehmer die gelieferten organischen elektrolumineszierenden Verbindungen unmittelbar oder mittelbar in die Bundesrepublik Deutschland weiterliefern oder dort anbieten, wenn

die Verbindungsglieder Y identisch oder verschieden voneinander sind und jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus N-R_1, CR_2R_3, O, S, Se, und SiR_4R_5,

X gleich B ist, und

R_1 bis R_5 identisch oder voneinander verschieden sind und jeweils unabhängig ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30}

Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen,

mit der Maßgabe,

dass R_2 und R_3 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden, und dass R_3 und R_4 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden,

jedes Z unabhängig voneinander CR oder N ist,

die Substituenten R identisch oder voneinander verschieden sind und unabhängig voneinander ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen,

mit der Maßgabe,

dass die Substituenten R gegebenenfalls aneinander gebunden sind oder gegebenenfalls mit anderen benachbarten Substituenten verbunden sind, um alicyclische oder aromatische monocyclische oder polycyclische Ringe zu bilden, deren Kohlenstoffatome gegebenenfalls mit einem oder mehreren Heteroatomen, ausgewählt aus N-, S- und O-Atomen, substituiert sind wie geschehen durch Lieferung der organischen elektrolumineszierenden Verbindungen an … für die Verwendung …

(unmittelbare Verletzung des eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 3 660 024 B1 gem. Hilfsantrag 5)

(unmittelbare Verletzung des eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 3 660 024 B1 gem. Hilfsantrag 5)

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 5. Mai 2021 organischen elektrolumineszierenden Verbindungen gem. Ziff. I. an Dritte geliefert haben und/oder haben liefern lassen, die diese organischen elektrolumineszierenden Verbindungen mittelbar oder unmittelbar ohne Zustimmung der Klägerin oder ohne sonst zur Benutzung berechtigt zu sein in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe

1. der Namen und Anschriften Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine in elektronischer Form vorzulegen sind, in denen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 5. Juni 2021 organischen elektrolumineszierenden Verbindungen gem. Ziff. I. an Dritte geliefert haben und/oder haben liefern lassen, die diese organischen elektrolumineszierenden Verbindungen mittelbar oder unmittelbar ohne Zustimmung der Klägerin oder ohne sonst zur Benutzung berechtigt zu sein in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe

1. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, – zeiten, – preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer;

2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, – zeiten, – preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;

3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, der Namen und Anschriften der Empfänger, sowie der dafür aufgewandten Kosten;

4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher dieser aus den Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 5. Juni 2021 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

V. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

VI. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung von 1.600.000,000 EUR, hinsichtlich Ziffern II. und III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 75.000,00 EUR und hinsichtlich Ziffer V. in gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

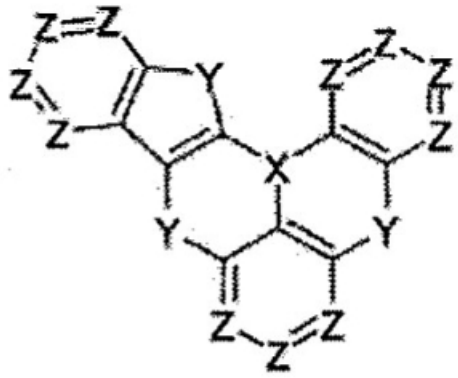
1
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 3 660 024 B1 in Anspruch. Das Klagepatent betrifft polyzyklische aromatische Verbindungen für organische Leuchtdioden (OLEDs).

2
Die Klägerin ist Inhaberin des am 29. November 2019 unter Inanspruchnahme der Priorität der koreanischen Anmeldungen 2018 0151781 vom 30. November 2018 sowie 2019 0069314 vom 12. Juni 2019 angemeldeten europäischen Patents 3 660 024 B1 (Anlage …04, nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent trägt den Titel „Polycyclische aromatische Verbindungen und organische Elektrolumineszenz-Vorrichtungen, die diese verwenden“. Die Anmeldung wurde am 3. Juni 2020 und der Erteilungshinweis am 5. Mai 2021 veröffentlicht.

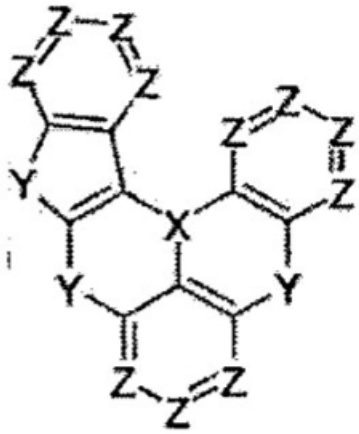
3
Mit Schriftsatz vom 18. Juni 2025 (Anlagenkonvolut … 10) reichte die Beklagte zu 1) Nichtigkeitsklage ein (Az. 3 Ni 7/25). Ein Hinweisbeschluss gemäß § 83 Abs. 1 PatG liegt noch nicht vor.

4
Die Klägerin hat klargestellt, dass sie Anspruch 1 lediglich in der nach Hilfsantrag 5 im Nichtigkeitsverfahren eingeschränkten Fassung verteidigt. In dieser Fassung lautet Anspruch 1 in der Verfahrenssprache:

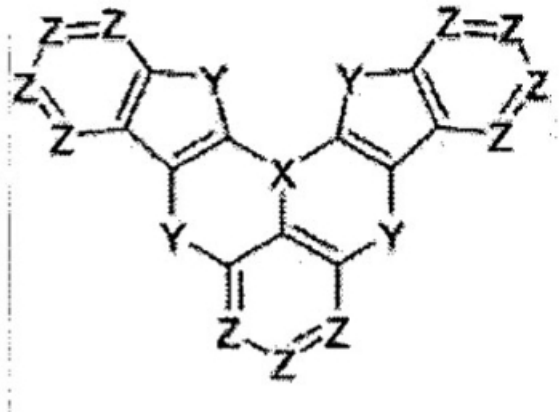
An organic electroluminescent compound represented by Formula A-3, A-4 or A-5:



(A-3)



(A-4)



(A-5)

wherein the linkers Y are identical to or different from each other and are each independently selected from N-R_1, CR_2R_3, O, S, Se, and SiR_4R_5,

X is B,

and R_1 to R_5 are identical to or different from each other and are each independently selected from hydrogen, deuterium, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkyl, substituted or unsubstituted C_6-C_{50} aryl, substituted or unsubstituted C_3-C_{30} cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{50} heteroaryl, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkoxy, substituted or unsubstituted C_6-C_{30} aryloxy, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylthioxy, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylthioxy, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylamine, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylamine, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylsilyl, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylsilyl, nitro, cyano, and halogen,

with the proviso that

R_2 and R_3 are optionally linked to each other to form an alicyclic or aromatic monocyclic or polycyclic ring, and R_3 and R_4 are optionally linked to each other to form an alicyclic or aromatic monocyclic or polycyclic ring,

each Z is independently CR or N,

the substituents R are identical to or different from each other and are independently selected from hydrogen, deuterium, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkyl, substituted or unsubstituted C_6-C_{50} aryl, substituted or unsubstituted C_3-C_{30} cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{50} heteroaryl, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkoxy, substituted or unsubstituted C_6-C_{30} aryloxy, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylthioxy, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylthioxy, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylamine, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylamine, substituted or unsubstituted C_1-C_{30} alkylsilyl, substituted or unsubstituted C_5-C_{30} arylsilyl, nitro, cyano, and halogen,

with the proviso that

the substituents R are optionally bonded to each other or are optionally linked to other adjacent substituents to form alicyclic or aromatic monocyclic or polycyclic rings whose carbon atoms are optionally substituted with one or more heteroatoms selected from N, S, and O atoms.

5
Die Klägerin ist ein koreanisches Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Materialien für organische Leuchtdioden (organic light emitting diodes, nachfolgend: OLEDs) widmet.

6
Die Beklagte zu 1) ist ebenfalls ein koreanisches Unternehmen, welches OLEDs herstellt und sie an die ebenfalls koreanische Beklagte zu 2) zum Einbau in Displays liefert.

7
Die Klägerin greift eine von der Beklagten zu 1) in der Republik Korea hergestellte und an die Beklagte zu 2) nach China und die Republik Korea gelieferte elektrolumineszierende chemische Verbindung für OLEDs an, die für die Emission von blauem Licht in einem OLED-Display verantwortlich ist (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Die Beklagte zu 2) baut die angegriffene Ausführungsform im Ausland in Displays ein und liefert die Displays dann im Ausland u.a. an … für den Einbau in … Dabei bezieht … die … verbauten Displays von drei verschiedenen Herstellern. Displays der Beklagten zu 2) finden sich in etwa 25 % aller …. … vertreibt … auch in der Bundesrepublik Deutschland.

8
Mit Schreiben vom 11. Juli 2024 (Anlage … 3) mahnte die Klägerin die Beklagte zu 1) wegen Verletzung des Klagepatents ab und forderte sie auf, bis zum 26. Juli 2024 eine Unterlassungserklärung abzugeben. Eine Reaktion der Beklagten zu 1) erfolgte nicht.

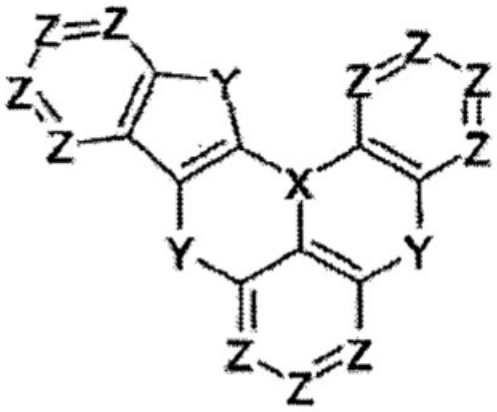
9
Die Klägerin trägt vor, die angegriffene Ausführungsform verletze Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar und wortsinngemäß, weswegen die beantragten Rechtsfolgen zuzusprechen seien. Die Entgegenhaltungen der Beklagten seien nicht geeignet, den Bestand des Klagepatents in Zweifel zu ziehen, so dass eine Aussetzung des Rechtsstreits in Bezug auf die anhängige Nichtigkeitsklage ausscheide.

10
Die Klägerin beantragt zuletzt:

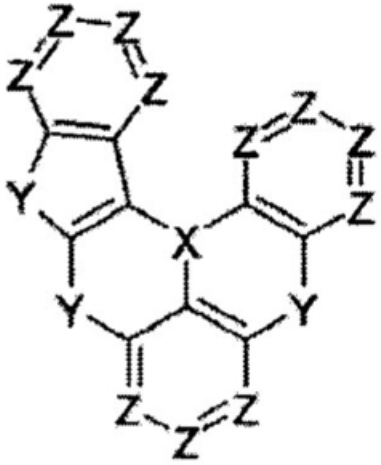
I. Die Beklagten werden verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahre, wobei die Ordnungshaft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist,

es zu unterlassen,

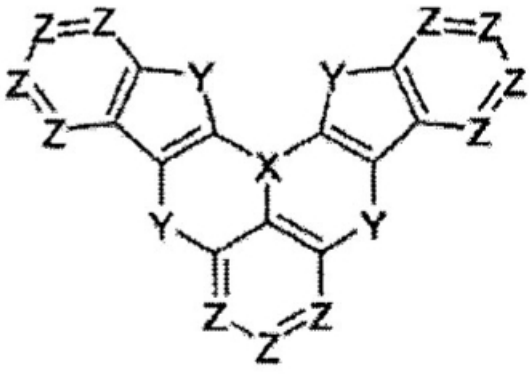
organische elektrolumineszierende Verbindungen, repräsentiert durch die Formel A-3, A-4 oder A-5:



(A-3)



(A-4)



(A-5)

an ausländische Abnehmer zu liefern, obwohl konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass die im Ausland belieferten Abnehmer die gelieferten organischen elektrolumineszierenden Verbindungen unmittelbar oder mittelbar in die Bundesrepublik Deutschland weiterliefern oder dort anbieten, wenn

die Verbindungsglieder Y identisch oder verschieden voneinander sind und jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus N-Ri, CR_2R_3, O, S, Se, und SiR_4R_5,

X gleich B ist, und

R_1 bis R_5 identisch oder voneinander verschieden sind und jeweils unabhängig ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder

unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen, mit der Maßgabe, dass R_2 und R_3 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden, und dass R_3 und R_4 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden,

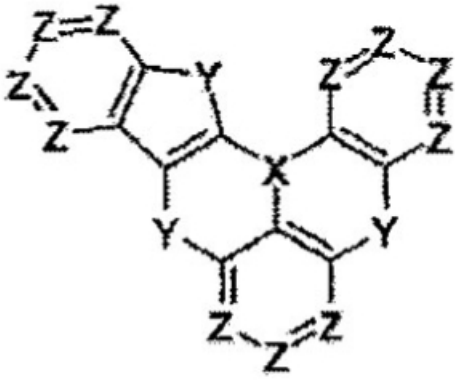
jedes Z unabhängig voneinander CR oder N ist,

die Substituenten R identisch oder voneinander verschieden sind und unabhängig voneinander ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen, mit der Maßgabe, dass die Substituenten R gegebenenfalls aneinander gebunden sind oder gegebenenfalls mit anderen benachbarten Substituenten verbunden sind, um alicyclische oder aromatische monocyclische oder polycyclische Ringe zu bilden, deren Kohlenstoffatome gegebenenfalls mit einem oder mehreren Heteroatomen, ausgewählt aus N-, S- und O-Atomen, substituiert sind wie geschehen durch Lieferung der organischen elektrolumineszierenden Verbindungen an … für die Verwendung im …

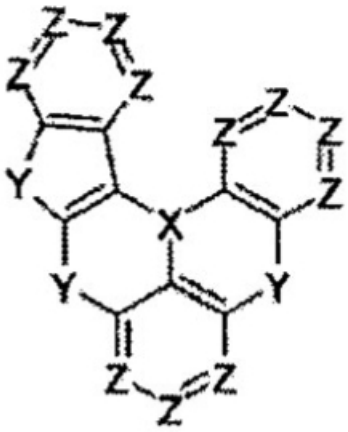
(unmittelbare Verletzung des eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 3 660 024 B1 gem. Hilfsantrag 5)

hilfsweise:

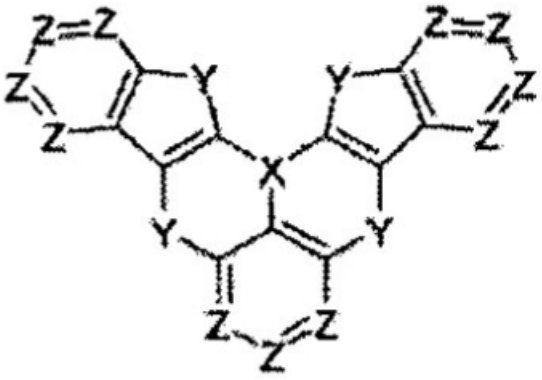
organische elektrolumineszierende Verbindungen, repräsentiert durch die Formel A-3, A-4 oder A-5:



(A-3)



(A-4)



(A-5)

anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen, indem sie Abnehmer im Ausland beliefern, bezüglich derer sie konkrete Anhaltspunkte haben, die es naheliegend erscheinen lassen, dass diese die gelieferten organischen elektrolumineszierenden Verbindungen in das Inland weiterliefern und/oder dort anbieten, wobei diese Anhaltspunkte insbesondere darin bestehen, dass die organischen elektrolumineszierenden Verbindungen unmittelbar oder mittelbar für Produkte angeboten und geliefert werden, die für den weltweiten oder zumindest auch den deutschen Markt bestimmt sind,

wenn die Verbindungsglieder Y identisch oder verschieden voneinander sind und jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus N-R_1, CR_2R_3, O, S, Se, und SiR_4R_5,

X gleich B ist, und

R_1 bis R_5 identisch oder voneinander verschieden sind und jeweils unabhängig ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen,

mit der Maßgabe, dass

R_2 und R_3 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden, und dass R_3 und R4 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden,

jedes Z unabhängig voneinander CR oder N ist,

die Substituenten R identisch oder voneinander verschieden sind und unabhängig voneinander ausgewählt sind aus Wasserstoff, Deuterium, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin, substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl, substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl, Nitro, Cyano und Halogen,

mit der Maßgabe,

dass die Substituenten R gegebenenfalls aneinander gebunden sind oder gegebenenfalls mit anderen benachbarten Substituenten verbunden sind, um alicyclische oder aromatische monocyclische oder polycyclische Ringe zu bilden,

deren Kohlenstoffatome gegebenenfalls mit einem oder mehreren Heteroatomen, ausgewählt aus N-, S- und O-Atomen, substituiert sind, wie geschehen durch Lieferung der organischen elektrolumineszierenden Verbindungen an … für die Verwendung im ….

(unmittelbare Verletzung des eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 3 660 024 B1 gem. Hilfsantrag 5)

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 5. Mai 2021 organischen elektrolumineszierenden Verbindungen gem. Ziff. I. an Dritte geliefert haben und/oder haben liefern lassen, die diese organischen elektrolumineszierenden Verbindungen mittelbar oder unmittelbar ohne Zustimmung der Klägerin oder ohne sonst zur Benutzung berechtigt zu sein in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe

1. der Namen und Anschriften Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine in elektronischer Form vorzulegen sind, in denen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 5. Juni 2021 organischen elektrolumineszierenden Verbindungen gem. Ziff. 1. an Dritte geliefert haben und/oder haben liefern lassen, die diese organischen elektrolumineszierenden Verbindungen

mittelbar oder unmittelbar ohne Zustimmung der Klägerin oder ohne sonst zur Benutzung berechtigt zu sein in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe

1. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, – zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer;

2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, – zeiten, – preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;

3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, der Namen und Anschriften der Empfänger, sowie der dafür aufgewandten Kosten;

4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher dieser aus den Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 5. Juni 2021 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

I. die Klage abzuweisen.

hilfsweise:

II. den Beklagten für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

III. […]

hilfsweise:

IV. das Urteil wegen der Kosten für vorläufig vollstreckbar zu erklären, ggf. gegen Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft, notfalls den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft … erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden;

V. den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren über den Rechtsbestand des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 3 660 024 B1 – Az. 3 Ni 7/25 (EP) – auszusetzen.

VI. Die folgenden Informationen werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft: Finanz-, Einkaufs- und Verkaufsdaten der Beklagten, nämlich:

1. Auskunft über die Namen und Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. III. Nr. 1;

2. Auskunft über die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren, einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. III. Nr. 2;

3. Auskunft über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. III. Nr. 3;

4. Rechnungslegung über die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, – zeiten, – preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. IV. Nr. 1;

5. Rechnungslegung über die einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, – zeiten, – preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. IV. Nr. 2;

6. Rechnungslegung über die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, der Namen und Anschriften der Empfänger, sowie der dafür aufgewandten Kosten – Klageantrag Ziff. IV. Nr. 3;

7. Rechnungslegung über die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns einschließlich der entsprechenden Belege – Klageantrag Ziff. IV. Nr. 4;

VII. Die vorbezeichneten Informationen sind von jedermann, der von ihnen aufgrund seiner Beteiligung an dem vorliegenden Rechtsstreit (als Partei, Streithelfer, Anwalt, Zeuge, Sachverständiger, Justizbediensteter oder sonst wie) Kenntnis erhält, streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht benutzt und nicht offengelegt werden.

Dies gilt auch nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens. Etwas anderes gilt nur und erst dann, wenn und soweit der Verpflichtete nachweislich außerhalb des vorliegenden Rechtsstreits (z.B. aus einem ausländischen Parallelverfahren) von den geheimhaltungsbedürftigen Informationen Kenntnis erlangt hat. Einer Geheimhaltung bedarf es ferner generell dann nicht mehr, wenn und sobald künftig rechtskräftig entschieden werden sollte, dass die als geheimhaltungsbedürftig eingestuften Informationen (vgl. Ziffer VI.) kein Geschäftsgeheimnis sind oder wenn und sobald die als geheimhaltungsbedürftig eingestuften Informationen in den einschlägigen Kreisen bekannt oder für diese ohne weiteres zugänglich werden.

Wird der Vertraulichkeitspflicht schuldhaft zuwidergehandelt, kann das Gericht gegen den Verpflichteten für jeden Verstoß ein Ordnungsgeld bis zu EUR 100.000,- oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten verhängen und sofort vollstrecken.

VIII. Die unter Ziff. VI. aufgezählten Informationen dürfen – insbesondere von Seiten der Klägerin – nur den von der Klägerin innerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist namentlich zu benennenden Personen, und sonst niemandem, zur Kenntnis gebracht werden. Ausschließlich den vorstehenden genannten Mitarbeitern/Vertretern der Klägerin ist es gestattet, an den in der Sache (Az. 7 O 13740/24) stattfindenden mündlichen Verhandlungen, bei denen geheimhaltungsbedürftige Informationen offengelegt werden könnten, teilzunehmen. Nur ihnen dürfen die Aufzeichnungen und Protokolle über die vorbezeichneten Sitzungstermine überlassen werden.

IX. Gegen denjenigen, der schuldhaft eine geheimhaltungsbedürftige Information nach Ziff. VI. gegenüber einer nicht als Wissensträger gem. Ziff. VII. zugelassenen Personen offenlegt oder nutzt, können vom Gericht die unter Ziff. VII. genannten Ordnungsmittel verhängt werden.

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

11
Die Beklagten tragen vor, eine unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents scheide aus. Die angegriffene Ausführungsform mache keinen Gebrauch von den Merkmalen 1.2 und 1.4, da das bei der angegriffenen Ausführungsform am Stickstoff-Atom gebundene Tetralinyl weder ein „unsubstituiertes C_6-C_{50} Aryl“ noch ein „substituiertes C_6-C_{50} Aryl“ sei.

12

Jedenfalls sei das Verfahren nach § 148 ZPO im Hinblick auf das vor dem Bundespatentgericht geführte Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.

13
In der mündlichen Verhandlung waren die Sachverständigen … und … persönlich anwesend. … war per Video zugeschaltet.

14
Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2025 verwiesen.

Entscheidungsgründe

15
Die zulässige Klage ist begründet. Aus der zutreffenden Auslegung der strittigen Merkmale I.2. und I.4. (A. I. und A.II.) folgt, dass die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents hinsichtlich aller Merkmale Gebrauch macht (A. III.). Eine Verletzungshandlung der Beklagten im Inland ist gegeben (A. IV.). Daraus ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen (A.V.). Eine Aussetzung im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren kam nicht in Betracht (B.). Entsprechend waren die Nebenfolgen festzusetzen (C.).

A.

16
I. Das Klagepatent betrifft polyzyklische aromatische Verbindungen und hocheffiziente und langlebige organische elektrolumineszente Vorrichtungen mit stark verbesserter Leuchteffizienz, die diese verwenden (Abs. [0001]).

17
1. Die Klagepatentschrift führt zum vorbekannten Stand der Technik aus, elektrolumineszente, also selbstleuchtende, Bauelemente hätten den Vorteil, dass sie über eine niedrige Ansteuerspannung, eine hohe Leuchtdichte, einen großen Betrachtungswinken und eine kurze Reaktionszeit verfügten. Deswegen könnten sie in vollflächigen lichtemittierenden Flachbildschirmen eingesetzt werden (Abs. [0002]).

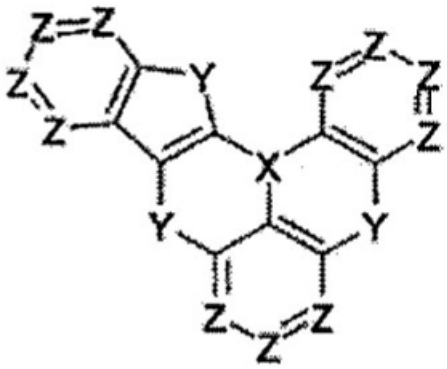
18
Diese Eigenschaften würden durch die strukturelle Optimierung der organischen Schichten erreicht und basierten der Verwendung von stabilen und effizienten Materialien. Für die Entwicklung strukturoptimierter elektrolumineszenter Vorrichtungen mit stabilen und effizienten organischen Schichten sei jedoch weiterhin Forschungsbedarf gegeben, um die lumineszierenden Eigenschaften zu verbessern (Abs. [0003], [0004]).

19
2. Hieraus definiert das Klagepatent die Aufgabe, organische elektrolumineszierende Verbindungen bereitzustellen, die in organischen Schichten organischer elektrolumineszenter Vorrichtungen verwendet werden, und eine hohe Effizienz sowie eine lange Lebensdauer der Vorrichtungen erreichen (Abs. [0005].

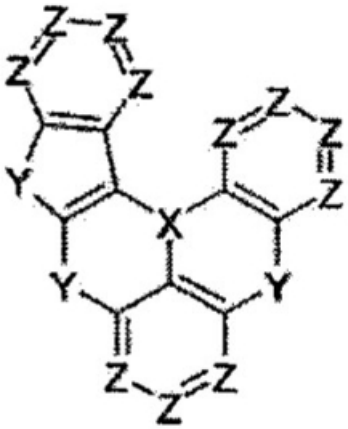
20
3. Als Lösung stellt das Klagepatent den vorliegend geltend gemachten Anspruch 1 in der seitens der Klägerin zuletzt verteidigten Fassung vor, der sich wie folgt gliedern lässt:

1. Organische elektrolumineszierende Verbindung,

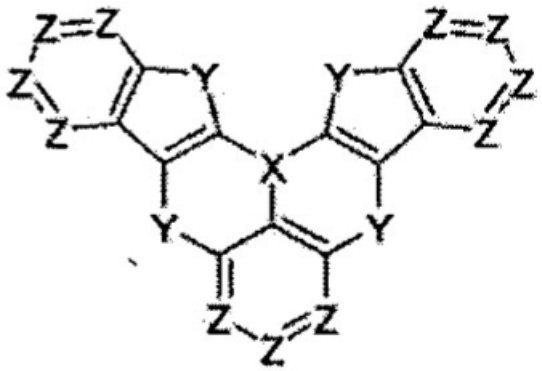
1.1 repräsentiert durch die Formel A-3, A-4 oder A-5:



(A-3)



(A-4)



(A-5)

1.2 wobei die Verbindungsglieder Y identisch oder verschieden voneinander sind und jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus N-R_1, CR_2R_3, O, S, Se, und SiR_4R_5,

1.3 X gleich B ist, und

1.4 R_1 bis R_5 identisch oder voneinander verschieden sind und jeweils unabhängig ausgewählt sind aus

Wasserstoff,

Deuterium,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl,

Nitro,

Cyano und

Halogen,

1.5 mit der Maßgabe, dass R_2 und R_3 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden, und dass R_3 und R_4 optional miteinander verbunden sind, um einen alicyclischen oder aromatischen monocyclischen oder polycyclischen Ring zu bilden,

1.6 jedes Z unabhängig voneinander CR oder N ist,

1.7 die Substituenten R identisch oder voneinander verschieden sind und unabhängig voneinander ausgewählt sind aus

Wasserstoff,

Deuterium,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{50} Aryl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_3-C_{30} Cycloalkyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_2-C_{50} Heteroaryl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkoxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_6-C_{30} Aryloxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylthioxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylthioxy,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylamin,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylamin,

substituiertem oder unsubstituiertem C_1-C_{30} Alkylsilyl,

substituiertem oder unsubstituiertem C_5-C_{30} Arylsilyl,

Nitro,

Cyano und

Halogen,

1.8 mit der Maßgabe, dass

die Substituenten R gegebenenfalls aneinander gebunden sind oder gegebenenfalls mit anderen benachbarten Substituenten verbunden sind, um alicyclische oder aromatische monocyclische oder

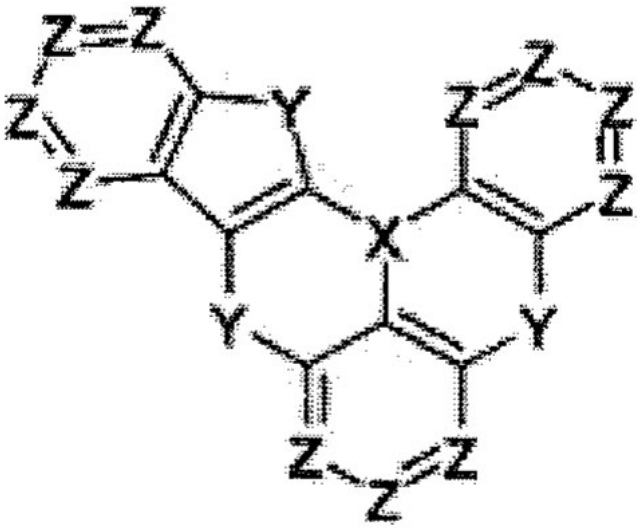
polycyclische Ringe zu bilden, deren Kohlenstoffatome gegebenenfalls mit einem oder mehreren Heteroatomen, ausgewählt aus N-, S- und O-Atomen, substituiert sind.

II.

21
Im Hinblick auf die zwischen den Parteien geführte Diskussion zur Auslegung des Klagepatents sind folgende Ausführungen veranlasst.

22
1. Die durch das Klagepatent unter Schutz gestellte technische Lehre ist aus der Sicht des angesprochenen Durchschnittsfachmanns – eines organischen Chemikers mit Hochschulabschluss, der langjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung von OLEDs aufweist und dabei auch hierfür erforderliche Kenntnisse im Bereich der anorganischen Chemie hat – zu ermitteln.

23
2. Anspruch 1 offenbart die Molekülstruktur eines elektroluminiszierenden Farbstoffs. Dieser besteht aus einem der Grundgerüste A-3 bis A5, die durch die Verbindungsglieder X, Y und Z sowie die Reste R_1 bis R_5 spezifiziert sind. Hier ist nur die nachstehend wiedergegebene Formel A-3 relevant:



(A-3)

24
Dabei handelt es sich um die Kernstruktur des Moleküls. Nach Abs. [0014] ist diese Kernstruktur für die Eigenschaften des organischen elektroluminiszenten Bauteils verantwortlich, nämlich eine hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer.

25
Bei den Verbindungsgliedern X, Y und Z handelt es sich nicht um chemische Elemente, sondern um „Platzhalter“. Merkmal 1.3 bestimmt, dass es sich bei X stets um Bor (B) handelt. Hinsichtlich der Verbindungsglieder Y und Z stellt Anspruch 1 eine Vielzahl von möglichen Atomen oder Gruppen zur Verfügung.

26
In Merkmalen 1.2, 1.4 und 1.5 beschäftigt sich das Klagepatent mit der möglichen Ausgestaltung der Verbindungsglieder Y.

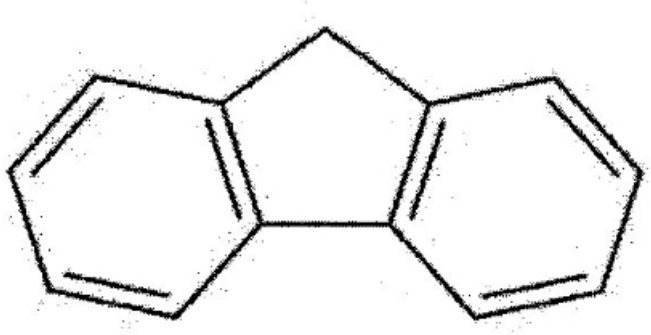
27
In Merkmalen 1.6, 1.7 und 1.8 werden die Möglichkeiten für die Verbindungsglieder Z offenbart.

28
3. Merkmal 1.2 bestimmt, dass die Verbindungsglieder Y jeweils unabhängig voneinander den Gruppen N-R_1, CR_2R_3, O, S, Se und SiR_4R_5 ausgewählt werden können. Dabei ist „R“ eine Abkürzung für Reste, die in

der organischen Chemie eine übliche Bezeichnung für beliebige organische Gruppen darstellen. R_1 bis R_5 sind Platzhalter für solche Gruppen, die in Merkmal 1.4 näher definiert werden. Für das vorliegende Verfahren relevant ist die Untergruppe „substituiertes oder unsubstituiertes C_6-C_{50} Aryl“ und konkret das substituierte C_6-Aryl. Dieser Begriff bedarf der Erläuterung.

29
a. Die Beklagten sind der Ansicht, dass die Bezeichnung „Aryl“ anhand des IUPAC-Standards (Anlagen … 4 a-4 c) als monozyklische oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe zu verstehen seien. Ein Kohlenwasserstoff werde dann als aromatisch bezeichnet, wenn er vollständig planar sei, vollständig konjugierte Doppelbindungen aufweise (d.h. abwechselnd einfache und doppelte Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen) und die sogenannte Hückel-Regel erfülle, d.h. über [4n+2] [xxx]-Elektronen (also eine ungerade Anzahl von Elektronenpaaren) verfüge.

30
Das Klagepatent definiert den Begriff des substituierten oder unsubstituierten Aryls nicht näher, sondern enthält in Abs. [0023] lediglich eine nicht abschließende Aufzählung, welche Stoffe und Stoffgruppen von dem Begriff umfasst sind. Der Anspruch ist indes nicht diese Stoffe beschränkt. In Abs. [0023] nennt das Klagepatent Fluoren bzw. einen Fluorenylrest als Beispiel für eine mögliche polyzyklische Arylgruppe. Fluoren bzw. ein Fluorenylrest weist folgende Strukturformel auf, wobei die Striche in der Formel für ein Elektronenpaar stehen:



31
Fluoren bzw. ein Fluorenylrest ist eine polyzyklische Verbindung, die aus zwei C_6-Arylen besteht, die über einen zentralen Fünfring verbunden sind. Dieser zentrale Ring ist nicht aromatisch (sondern aliphatisch). Das System weist 12 Elektronenpaare auf und erfüllt damit nicht die Hückel-Regel.

32
Daraus folgt, dass ein Rest nach den Klagepatent auch dann unter den Oberbegriff Aryl fällt, wenn er einen aliphatischen (also nicht aromatischen) Teil aufweist. Die aromatische C_6-C_{50}-Arylgruppe kann substituiert sein, wobei das Klagepatent sich nicht auf aromatische Substituenten beschränkt. Entscheidend ist darauf abzustellen, ob ein System die mit dem aromatischen Teil verbundenen Vorteile und Eigenschaften aufweist. Sofern das der Fall ist, handelt es sich um ein anspruchsgemäßes Aryl. Dafür spricht auch, dass das Klagepatent selbst lediglich von aromatischen und nicht von „vollaromatischen“ Verbindungen spricht. Damit sind solche Verbindungen nicht ausgeschlossen, die neben den charakteristischen aromatischen Teilen auch andere, aliphatische Bestandteile aufweisen.

33
b. Eine Ringbindung wird vom Klagepatent nicht ausgeschlossen. Die Beklagten sind der Ansicht, dass Anspruch 1 eine Ringbindung nur in Bezug auf die Substituenten R_2/R_3 bzw. R_4/R_5 erlaube und begründet dies damit, dass nur hier der Anspruchswortlaut eine entsprechende Maßgabe vorsehe. Dem ist nicht zuzustimmen. Zwar ist es so, dass das Klagepatent zwischen der Substituierung (Abs. [0015]) und der Ringbildung (Abs. [0017]) unterscheidet. Ein Ausschließlichkeitsverhältnis kann darin jedoch nicht gesehen werden.

34
Abs. [0015] definiert „substituiert“ dahingehend, dass die Substituierung mit einem oder mehreren Substituenten aus den in Abs. [0015] genannten Elementen und Gruppen erfolgt. Im Zusammenhang mit

den „substituierten Resten“ ist das so zu verstehen, dass ein oder mehrere Wasserstoffatome (H) durch eine andere chemische Verbindung ersetzt wurden, wodurch die in dem finalen Molekül vorliegende Struktur gebildet wird. Die genannten Stoffe bzw. Verbindungen treten also an die Stelle eines mit einem Kohlenstoffatom verbundenen Wasserstoffatoms. „Unsubstituiert“ bedeutet entsprechend, dass der Rest unverändert vorliegt.

35
Abs. [0016] regelt die Zählweise für die Anzahl der Kohlenstoffatome. Dabei ist bei der Bezeichnung „substituierten oder unsubstituierten C_6-C_{50} Aryl“ die Anzahl an Kohlenstoffatomen in der Arylgruppe auf das unsubstituierte Aryl bzw. den substituierten Aryl-Rest bezogen. Die Anzahl der Kohlenstoffatome in dem Substituenten wird in diesem Zusammenhang außen vorgelassen.

36
Auf welche Art und Weise bzw. mit welcher Art von Bindung die Substituierung erfolgt, wird seitens des Klagepatents offengelassen. Folglich ist nicht ausgeschlossen, dass die Substituierung mittels der in Abs. [0017] beschriebenen Ringbindung erfolgt. Das Klagepatent enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Ringbindung allein bei R_2/R_3 und R_4/R_5 erfolgen darf, wie in Merkmal 1.5 enthalten. Die in Merkmal 1.5 aufgeführte optionale Ringbindung zwischen den in Merkmal 1.4 definierten Resten R_2 und R_3 bzw. R_4 und R_5 schließt nicht aus, dass entsprechende Bindungen auch innerhalb der von Merkmal 1.4 beanspruchten Verbindungen vorkommen.

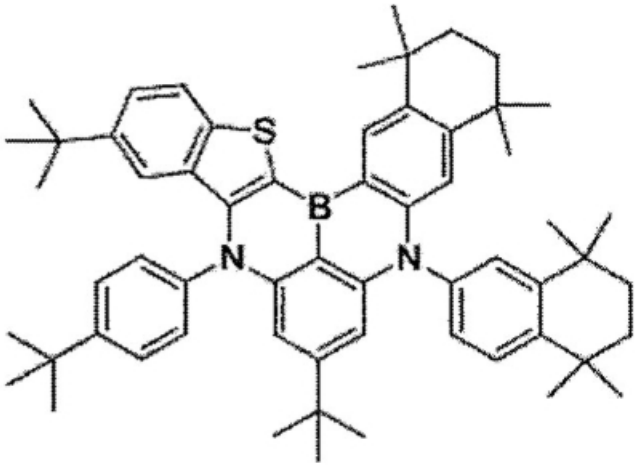
III.

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Auslegung des zwischen den Parteien zu Recht allein streitigen Merkmale 1.2 und 1.4 ist eine wortsinngemäße Verwirklichung von Anspruch 1 des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform zu bejahen.

37
1. Die Klägerin hat detaillierte Analysen der angegriffenen Ausführungsform vorgelegt, denen die Beklagten nicht entgegengetreten sind. Der Aufbau und die Zusammensetzung der angegriffenen Ausführungsform ist zwischen den Parteien unstreitig.

38
Die Klägerin hat die angegriffene Ausführungsform von einem Labor untersuchen lassen (Analysereport vorgelegt als Anlage … 18). Dazu wurden in dem OLED-Display eines von ihr zu Beweiszwecken erworbenen … enthaltenen organischen elektrolumineszierenden Verbindungen extrahiert und mit einer Referenzprobe mit bekannten Eigenschaften verglichen. Das Ergebnis der Analyse war, dass in der angegriffenen Ausführungsform eine mit der Referenzprobe identische chemische Verbindung enthalten ist.

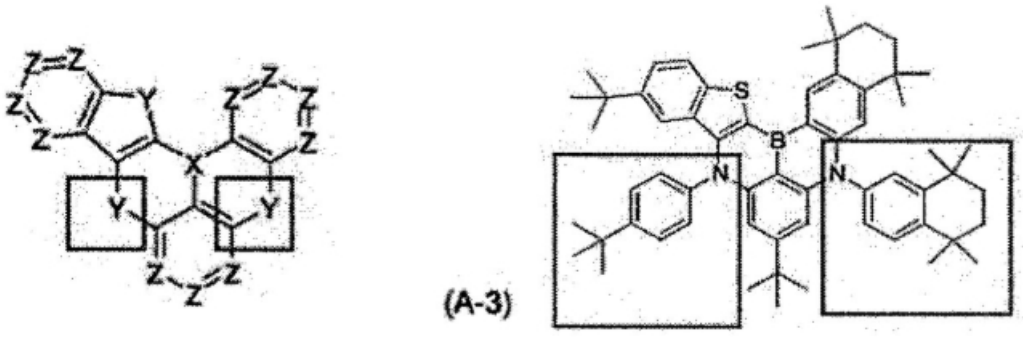
39
Diese Referenzprobe hat folgende Struktur (BD steht für „Blue Dopant“, weil diese Referenzprobe blaues Licht emittieren kann, Lichtbild Seite 44 der Klageschrift):



(BD)

40
Die angegriffene Ausführungsform weist unstreitig eine Substanz mit entsprechender Strukturformel auf.

41
Zwischen den Parteien steht allein in Streit, ob die in der nachstehenden Abbildung (Seite 47 der Klageschrift) untere rechte, rot eingerahmte Verbindung Merkmal 1.4 (und damit auch Merkmal 1.2) erfüllt:

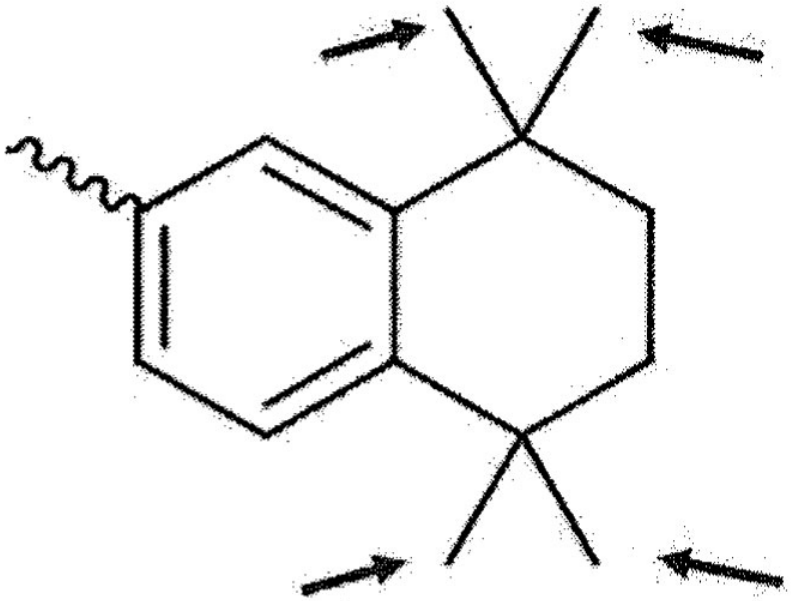


(A-3)

42
Die Klägerin trug ursprünglich vor, dass die untere rechte rot eingerahmte Verbindung ein C_6-Aryl sei, das mit einer Kombination von C_6-Cycloalkyl und C_4-Alkyl substituiert sei. Die beiden letztgenannten Verbindungen würden in Abs. [0015] als mögliche Substituenten des C_6-Aryls genannt.

43
Die Beklagten haben hingegen vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform eine mit vier Methylgruppen substituierte Tetralinyl-Gruppe aufweise. Nach dem Verständnis der Kammer war dies in der mündlichen Verhandlung auch zwischen den Parteien unstreitig. Gestritten wurde allein über die Frage, ob sich diese Gruppe als „Aryl“ im Sinne des Klagepatents verstehen lässt.

44
Die nachstehende Abbildung (Seite 38 der Klageerwiderung, Markierungen durch die Beklagten) zeigt diese Verbindung.



1,1,4,4-Tetramethyl-Tetralinyl

45
Der Wortbestandteil 1,1,4,4-Tetramethyl bezeichnet die mit Strichen dargestellten vier Methylgruppen (CH3), die seitens der Beklagten mit roten Pfeilen markiert wurden. Die Tetralinyl-Gruppe ist daher durch diese vier Methylgruppen substituiert. Diese substituierte Tetralinyl-Gruppe ist nicht aromatisch, sondern aliphatisch. Nach dem Verständnis der Kammer kann das Tetralinyl nicht künstlich in ein C6-Aryl und ein Cycloalkyl aufgespaltet werden. Vielmehr ist der Tetralinyl-Rest in seiner Gesamtheit eine klar definierte, chemisch eigenständige Einheit. Nähme man eine Aufteilung vor, ergäben sich andere Verbindungen mit grundlegend anders gearteten chemischen Eigenschaften.

46
2. Dieses Verständnis steht der Merkmalsverwirklichung jedoch nicht entgegen, da es vorliegend nicht um eine gedankliche Aufteilung der Verbindung in ihre Einzelteile geht. Vielmehr ist zu bewerten, ob die Verbindung in ihrer Gesamtheit unter den Begriff eines substituierten C_6-Aryls fällt. Dafür ist entscheidend, ob die Verbindung jedenfalls noch über aromatische Eigenschaften verfügt, da die aromatische Grundstruktur für den Emitter signifikant ist. Wie auch die Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausgeführt haben, zeichnet sich eine aromatische Struktur unter anderem dadurch aus, dass sie in der Seitenansicht planar ist. Sofern allein der elektrolumineszente Grundkörper in OLEDS aufeinandergestapelt würde, käme es zu einer Aggregation, die sich negativ auf die Leuchtkraft der OLED auswirken würde. Die nichtaromatischen Bestandteile der in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Verbindungen fungieren daher als Abstandshalter, die aggregationsinduzierte Negativeffekte verhindern können. Dabei hat insbesondere Tetralinyl den Vorteil, dass durch den zweiten Ring ein sterisch fixes Volumen geschaffen wird. Folglich beeinträchtigen die aliphatischen Komponenten nicht die aromatischen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform, sodass eine Merkmalsverwirklichung vorliegt.

IV.

47
Die Beklagten sind passivlegitimiert. … hat die die angegriffene Ausführungsform enthaltenden … in patentverletzender Weise im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebracht. Dies müssen sich die Beklagten zurechnen lassen.

48
1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat nicht nur derjenige für eine Patentverletzung einzustehen, der sich vorsätzlich an der Benutzung des geschützten Gegenstands durch einen Dritten beteiligt. Es kommt auch die Haftung desjenigen in Betracht, der eine Benutzung des geschützten

Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes pflichtwidriges Verhalten ermöglicht (BGH, GRUR 2021, 1167, Rn. 34 – Ultraschallwandler; BGH, GRUR 2009, 1142, Rn. 34 – MP3-Player-Import). Dieser Mitverursachungsbeitrag kann regelmäßig nur dann zugerechnet werden, wenn der Handelnde eine Rechtspflicht verletzt hat. Voraussetzung ist, dass diese Rechtspflicht – auch – dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient, und dass bei ihrer Beachtung der Mitverursachungsbeitrage entfallen oder jedenfalls als verbotener und daher zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre (BGH, a.a.O., Rn. 36 – MP3-Player-Import).

49
Diese Rechtsprechungsgrundsätze finden auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte Anwendung. Demnach ist ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, nicht ohne Weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen. Anders liegt der Fall jedoch, wenn für den Lieferanten konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass sein Abnehmer die gelieferten Waren ins Inland weiterliefert oder dort anbietet. Dann ist er zu einer Überprüfung des Sachverhalts verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, kann eine pflichtwidrige und schuldhafte Ermöglichung oder Förderung einer fremden Patentverletzung Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG begründen (BGH, a.a.O., Rn. 35 – Ultraschallwandler; BGH, GRUR 2017, 785, Rn. 62 ff. – Abdichtsystem).

50
Konkrete Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung ins Inland sind beispielsweise dann gegeben, wenn der Lieferant von einer tatsächlich erfolgten oder konkret bevorstehenden Weiterlieferung Kenntnis erhalten hat. Gleiches gilt, wenn die abgenommene Menge so groß ist, dass sie schwerlich nur auf schutzrechtsfreien Märkten vertrieben werden kann, oder wenn das Abnahmeverhalten auffällig mit einer wahrnehmbaren und potenziell schutzrechtsverletzenden Tätigkeit des Abnehmers auf dem inländischen Markt korreliert. (BGH, a.a.O., Rn. 64 – Abdichtsystem).

51
Sofern derartige konkrete Anhaltspunkte vorliegen, darf der Lieferant nicht mehr darauf vertrauen, dass sein Abnehmer von patentverletzenden Handlungen absehen wird. Vielmehr ist er verpflichtet, den Abnehmer nach Lieferungen und Angeboten in das Inland zu befragen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, kommt eine Haftung nach §§ 139 ff. PatG in Betracht (BGH, a.a.O., Rn. 64 – Abdichtsystem).

52
2. Vorliegend sind hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung von in der Republik Korea und China gelieferten Produkten auf den deutschen Markt gegeben.

53
Unstreitig hat die Beklagte zu 1) den streitgegenständlichen Farbstoff an die Beklagte zu 2) geliefert, die ihn unstreitig für die Herstellung von Displays verwendet hat, die seitens … in das … eingebaut wurden. In der ersten Jahreshälfte 2022 wurden ausweislich von Pressartikel (Anlage … 8) seitens der Beklagten zu 2) 30 Mio. Displays für das … geliefert. Die gesamte Liefermenge ist unbekannt.

54
Für die Frage, wann eine inländische Patentverletzung des Abnehmers bei einer Lieferung im Ausland für den ausländischen Lieferanten sicher erkennbar ist und ihm zugerechnet werden kann, ist eine produktspezifische Betrachtung vorzunehmen. Das bedeutet, dass je nach Produktkategorie unterschiedliche Anforderungen an die Erkennbarkeit gestellt werden. Zu berücksichtigen ist beispielsweise, ob es länderspezifische Vorgaben gibt, die dazu führen, dass Produkte nur auf einzelnen Märkten angeboten werden können. Dies wäre ein Indiz gegen die Annahme von patentverletzenden Handlungen in anderen Ländern. Gleiches gilt, wenn ein Produkt nur in geringer Stückzahl hergestellt wird, oder wenn die Herstellungs- und Entwicklungskosten so gering sind, dass sie sich bereits bei einer Lieferung in Länder, in denen kein Patentschutz besteht, amortisieren.

55
Handelt es sich bei den konkreten Produkten um solche, die in einem hochtechnologischen Bereich mit hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand hergestellt werden, ist in der Regel stets mit einem weltweiten Absatz zu rechen. Denn ein sehr großer Aufwand kann regelmäßig nicht mit dem Absatz der

Produkte in einzelnen – patentfreien – Länder refinanziert werden. Hinzukommt, dass Produkte aus dem Technologiebereich zumeist keinen länderspezifischen Beschränkungen unterliegen, weil sie durch eine Softwarelösung länderspezifisch konfiguriert werden können. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass sie weltweit verkauft werden. Gerade, wenn es sich um Waren und Produkten im oberen Preissegment handelt, die in großer Stückzahl hergestellt werden, ist regelmäßig mit einer Lieferung in die Bundesrepublik Deutschland zu rechnen, weil dieser Markt durch eine hohe Zahl zahlungskräftiger Konsumenten geprägt ist.

56
Diese Voraussetzungen sind bei Farbstoffen für OLED-Displays erfüllt. Es ist nicht davon auszugehen ist, dass sich der für diese Produkte betriebene sehr hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand allein durch den Vertrieb von Displays in der Republik Korea refinanzieren lässt. Dazu kommt, dass Displays keinen länderspezifischen Beschränkungen unterliegen, sondern in weltweit vertriebenen Mobiltelefonen eingesetzt werden können. Weiter ist auch die seitens der Beklagten zu 2) an … gelieferte Stückzahl so groß, dass sie nicht darauf vertrauen durfte, dass die Lieferungen von … allein in den patentfreien Raum erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem … jedenfalls zeitweise um das wirtschaftlich bedeutendste Produkt des US-amerikanischen Technologieunternehmens … gehandelt hat, und dass die Bundesrepublik Deutschland im Telekommunkationsbereich eines der wichtigsten Absatzländer darstellt. In der Zusammenschau dieser Umstände mussten die Beklagten davon ausgehen, dass Exemplare des … in patentverletzender Weise auf den deutschen Markt gelangen.

57
Dabei kann sich die Beklagte zu 2) auch nicht darauf berufen, dass sie keine Kenntnis von der genauen Zusammensetzung des von der Beklagten zu 1) an sie gelieferten Materials gehabt habe. Die Beklagte zu 2) musste aufgrund der vorstehend geschilderten Umstände die patentrechtliche Rechtslage in Bezug auf OLED-Displaytechnologie prüfen (nicht nur in Bezug auf Deutschland, sondern allein betreffend das Klagepatent auch mindestens in Bezug auf all die anderen EPÜ-Staaten). Dazu hätte sie sich bei der Beklagten zu 1) rückversichern müssen.

58
3. Hieran ändert es nichts, dass die Klägerin die von ihr testweise gekauften Modelle des … auf der deutschen Website des „…“ gekauft hat. Auch solche generalüberholten Geräte mit dem unter Verwendung der angegriffenen Ausführungsform hergestellten Display darf … nicht in Deutschland vertreiben.

59
Entgegen der Ansicht der Beklagten kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Modelle mit Wissen und Wollen der Klägerin in den Verkehr gelangt seien, mithin eine Erschöpfungswirkung eingetreten sei. Dies sei darin zu sehen, dass die Klägerin nicht wegen Patentverletzung gegen … vorgehe.

60
Die Beklagten begründen ihre Ansicht damit, dass die Klägerin selbst ihre Produkte an den Displayhersteller … liefere. Diese wiederum liefere einen großen Anteil der im … verbauten Displays an …. Folglich hätten entweder die Klägerin und … eine Nichtangriffsabrede (sog. covenant not to sue) geschlossen, oder die Klägerin hätte sich einseitig entschlossen, … nicht wegen Patentverletzungen durch Co-Lieferanten anzugreifen. Eine solche ausdrücklich geschlossene Nichtangriffsvereinbarung hätte nach dem BGH (GRUR 2023, 474 Rn. 54 – CQI-Bericht II) eine patentrechtliche Erschöpfung zur Folge.

61
Dem kann nicht gefolgt werden. Es ist Teil des patentrechtlichen Ausschließlichkeitsgedankens, dass die Patentinhaberin frei entscheidet, gegen welche Patentverletzer sie gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Dabei können wirtschaftliche Gründe für bestimmte Vorgehensweisen sprechen. Rückschlüsse auf etwaige Nichtangriffsabreden können daraus jedenfalls nicht gezogen werden. Der Vortrag der Beklagten erfolgt ins Blaue hinein.

62
4. Aufgrund der vorgenannten Umstände waren die Beklagten verpflichtet, ihre Abnehmerin … auf den möglichen Patentschutz in Deutschland hinzuweisen und sich nach Lieferungen dorthin zu erkundigen. Da dies nicht erfolgt ist, sind ihnen die Verletzungshandlungen von … zuzurechnen.

V.

63
Da die übrigen Voraussetzungen einer Patentverletz zwischen den Parteien zu Recht nicht umstritten sind, stehen der Klägerin die ausgeurteilten Ansprüche zu.

64
1. Die Beklagten sind im tenorierten Umfang zur Unterlassung der patentverletzenden und rechtswidrigen Benutzungshandlungen verpflichtet, Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG.

65
Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform besteht Wiederholungsgefahr. Das äußere Geschehen ist zwischen den Parteien unstreitig und begründet wie dargelegt eine eigene Haftung der Beklagten. Die Wiederholungsgefahr wird durch die rechtswidrigen Benutzungshandlungen indiziert. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben.

66
2. Der ausgesprochene Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140 b Abs. 1, Abs. 3 PatG, §§ 242, 259 BGB.

67
a. Der Umfang der zu erteilenden Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht beschränkt sich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht auf Lieferungen, die zu einer Patentverletzung durch den Abnehmer geführt haben. Sofern ein Abnehmer zumindest eine Verletzungshandlung begangen hat, muss die Beklagtenpartei über alle Lieferungen an diesen Abnehmer Auskunft geben und Rechnung legen, damit sich die Patentinhaberin darüber Gewissheit verschaffen kann, ob die Lieferung tatsächlich zu einer Benutzung der Erfindung auf dem Gebiet der Bundesrepublik und damit einem ersatzpflichtigen Schaden geführt hat (vgl. BGH, GRUR 2017, 785, Rn. 84 – Abdichtsystem).

68
Je nach Produktgruppe können die Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtungen über den in den vom Bundesgerichtshof festgelegten Umfang hinausgehen und sämtliche Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform an alle Abnehmer der Beklagtenpartei umfassen. Das kann dann der Fall sein, wenn es sich um Produkte handelt, die weltweit einheitlich angeboten werden können. Diese Voraussetzungen sind bei OLEG-Displays wie oben dargestellt erfüllt. Die Beklagten sind daher zur Auskunft und Rechnungslegung bezüglich aller Abnehmer (und nicht nur hinsichtlich …) verpflichtet.

69
Dem steht nicht entgegen, dass eine Patentverletzung nur bei den tatsächlich in die Bundesrepublik Deutschland gelieferten … odellen stattgefunden hat. Denn die Patentinhaberin kann regelmäßig erst nach Erteilung der vollständigen Auskunft feststellen, welche Lieferungen tatsächlich eine Patentverletzung zur Folge hatten. Erst aufgrund dieser Informationen kann die Klägerin den ihr zustehenden Schadensersatz berechnen.

70
Die Erteilung dieser Auskünfte ist für die Beklagten auch zumutbar. An die Unzumutbarkeit werden strenge Anforderungen gestellt, zumal ohne die Auskunftserteilung die Klägerin nicht in der Lage wäre, ihr Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Faktisch würde sie rechtlos gestellt, was mit ihrer Stellung als Patentinhaberin nicht vereinbar ist. Die Beklagten haben keine Umstände vorgetragen, aus denen sich ergeben würde, dass die vorliegende Konstellation anders zu beurteilen wäre.

71
b. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Landgerichts München I, dass die Klägerin im Rahmen des § 140 b Abs. 1 PatG Anspruch auf Erteilung der Auskünfte in elektronischer Form hat (vgl. LG München I, GRUR-RS 2021, 40241 – Palettenbehälter).

72
3. Da die Beklagten die Verletzungshandlungen zumindest fahrlässig begangen haben, sind sie dem Grunde nach zum Schadensersatz verpflichtet, Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG.

73
Bei Anwendung der im Geschäftsbetrieb erforderlichen Sorgfalt hätte von den Beklagten spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erkannt werden können und müssen, dass

dieses durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform verletzt wird. Der Schadensersatzanspruch ist nicht auf die Zeit nach der Abmahnung beschränkt.

74
Anders als die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht besteht die Schadensersatzpflicht besteht nur für Lieferungen, die im Inland tatsächlich zu einer Patentverletzung geführt haben. Welche das sind, kann die Klägerin allerdings erst nach Erteilung der Auskunft beurteilen.

75
Eine für die Feststellung der Schadensersatzpflicht ausreichende gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens ist wegen des bereits eingetretenen Schadens aufgrund der geschehenen Patentbenutzungen begründet.

B.

76
Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

77
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern des Landgerichts München I (vgl. GRUR-RS 2023, 26656 Rn. 93; GRUR-RS 2019, 31034 Rn. 66; GRUR-RS 2019, 31037 Rn. 63; BeckRS 2018, 41093 Rn. 147) stellen ein Einspruch oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen. Das ist dem Gesetz jedoch fremd. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

78
Aufgrund des Vortrags der Beklagten kann vorliegend nicht von einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Widerrufs des Klagepatents ausgegangen werden.

I.

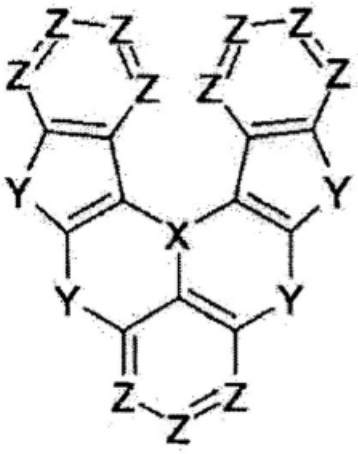
79
Anspruch 1 wird durch die vorgelegten Entgegenhaltungen nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.

80
1. Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, ist maßgeblich, welche technische Information dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbart wird (BGH GRUR-RS 2022, 35280, Rn. 87 – Wundreinigungstuch).

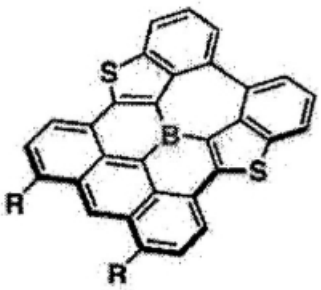
81
2. Die Entgegenhaltung „Shohei Saito; Kyohei Matuso, Shigehiro Yamaguchi, „Polycyclic [xxx]-Electron System with Boron at Its Center“, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9130-9133“ (Anlage … 11, nachfolgend: D2) nimmt den Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg.

82
D2 beschäftigt sich mit polyzyklischen [xxx]-Elektronensystemen, bei denen ein Boratom im Zentrum ist. Die Entgegenhaltung beschreibt, dass herkömmlichen Verbindungen in dieser Substanzklasse empfindlich gewesen seien gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit. Die Autoren hätten verschiedene Konzepte zur Stabilisierung polyzyklischer [xxx]-Elektronensysteme entwickelt, die sich nicht negativ auf andere Eigenschaften der Systeme auswirkten. Dabei stellten sie unter anderem eine Beispielsverbindung vor, die auf Seite 9131 in Schema 1 als Verbindung „5“ aufgeführt wird. Nach dem Vortrag der Beklagten

entspreche diese Beispielverbindung der Verbindung A-6 gemäß Anspruch 1 des Klagepatents (Lichtbild Seite 60 der Klageerwiderung).



A-6

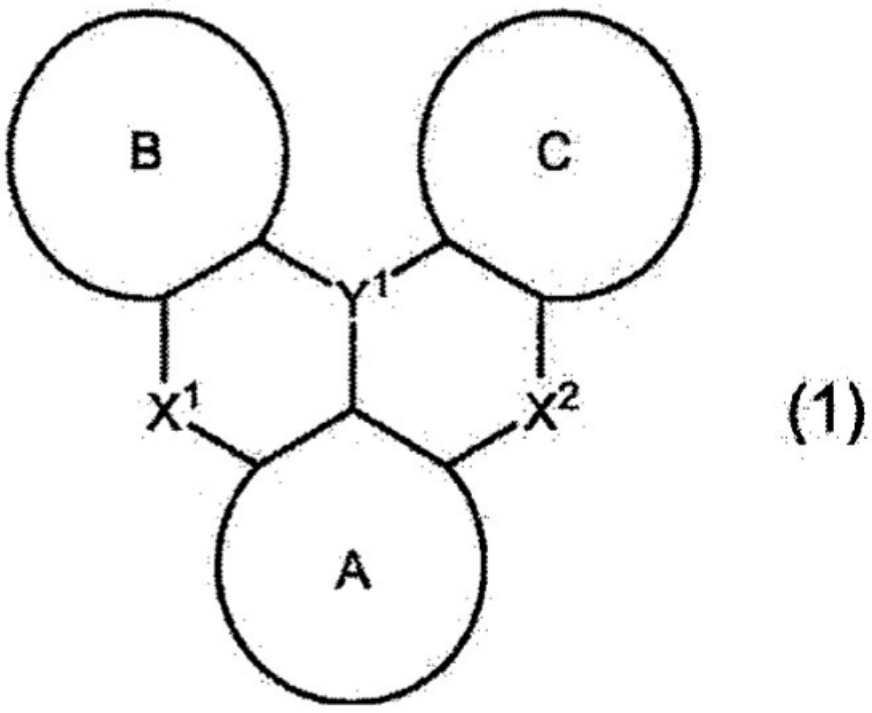


D2

83
Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob sich die beiden Verbindungen tatsächlich entsprechen, zumal die Struktur A-6 nach der Klageänderung nicht mehr Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 des Klagepatents ist.

84
3. Die Entgegenhaltung EP 3 109 253 A1 (Anlage … 12, nachfolgend D3) nimmt den Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg.

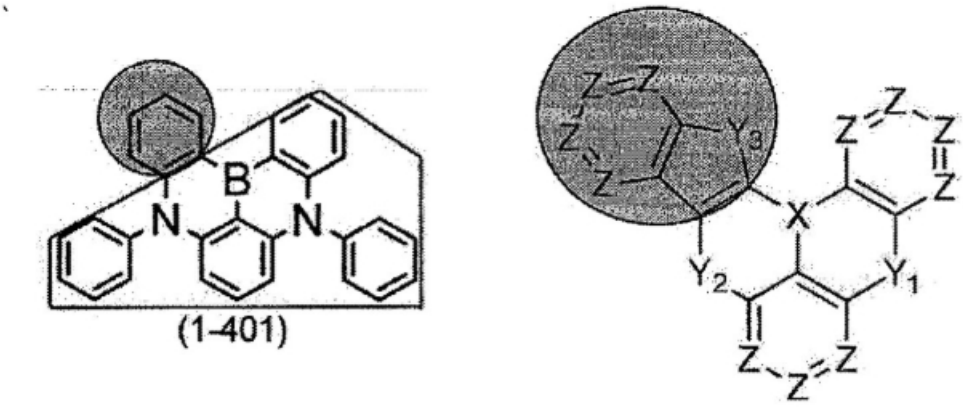
85
D3 offenbart polyzyklische aromatische Verbindungen für die Verwendung in Solarzellen, Displays und Beleuchtungsapparaten, die nach Anspruch 1 folgende allgemeine Strukturformel aufweisen:



(1)

86

Die Beklagten begründen die neuheitsschädliche Vorwegnahme damit, dass die Verbindung 1-401 der D3 sich nur dadurch von der Verbindung A-3 des Klagepatents unterscheide, dass der Ring B ein anderer Arylring (C_6 statt C_9) bzw. ein Arylring statt eines entsprechenden Heteroarylrings sei (Lichtbild Seite 62 der Klageerwiderung):



87
Die konkrete, von Anspruch 1 des Klagepatents offenbarte chemische Verbindung wird von D3 nicht gezeigt. Bei Berücksichtigung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2009, 382 – Olanzapin; BGH, GRUR 2010, 123 – Escitalopram) enthält die Offenbarung einer chemischen Strukturformel grundsätzlich nicht die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Fall in der vorliegenden Konstellation anders zu bewerten wäre.

II.

88
Der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

89
1. Der Gegenstand einer Erfindung ist dann naheliegend, wenn der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung gewonnenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage war, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Darüber hinaus bedarf es regelmäßig zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstöße, Hinweise, Anregungen oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems gerade auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH BeckRS 2018, 13279 Rn. 49 f. – Patentfähigkeit eines Tongebers für Einparkhilfesysteme von Fahrzeugen; BGH, BeckRS 2009, 12874, Rn. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH GRUR 2010, 407, Rn. 17 – Einteilige Öse). Regelmäßig ist dafür erforderlich, dass entweder im Stand der Technik schon ein Hinweis auf die Lösung vorhanden war oder dass die Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen der angesprochenen Fachperson gehört (BGH, GRUR 2014, 647, Rn. 26 – Farbversorgungssystem).

90
2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents auf erfinderischer Tätigkeit.

91
Die Beklagten begründen das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit damit, dass die Strukturformel 1 der D3 ein breites Spektrum an Molekülen abdecke. Dem Fachmann stelle sich daher nur die Aufgabe, aus diesem Spektrum an bereits präsentierten Molekülen solche Verbindungen auszuwählen, die einander ähnlich oder miteinander verwandt seien, um diese dann als eigenständige Gruppe zu deklarieren.

92
Darin ist jedoch keine Anregung zu sehen, aus der Vielzahl möglicher Abwandlungen genau diejenige auszuwählen, die Patentanspruch 1 entsprechen. Denn steht der Fachmann vor dem Problem, einen Stoff bereitzustellen, der für bestimmte chemische Verbindungen in Betracht kommt und eine auf dem Verwendungsgebiet der Verbindung eine Alternative darstellt, und kommen hierfür mehrere Stoffe oder

Stoffgruppen in Betracht, ist die Entscheidung zu Gunsten eines bestimmten Stoffes bereits Teil der Lösung (BGH, a.a.O., Escitalopram).

93
Daher übt die Kammer das ihr eingeräumte Ermessen dahingehend aus, das Verfahren nicht auszusetzen.

C.

94
Die Geheimnisschutzanträge der Beklagten sind zurückzuweisen.

95
Die Kammer schließt sich insoweit den überzeugenden Ausführungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf in dessen Entscheidung vom 04.01.2023 (GRUR 2023, 677 Rn. 9 ff. – Geheimnisschutz II) an. Entscheidend für die Nichtanwendung der Vorschriften des GeschGehG ist aus Sicht der Kammer, dass der Schutz des wegen einer Patentverletzung Verurteilten vor der uneingeschränkten Erteilung tenorierter Auskünfte in der Gesetzesbegründung an keiner Stelle Erwähnung findet und auch im Übrigen nicht mit dem Sinn und Zweck der §§ 16 bis 20 GeschGehG vereinbar ist. Im Gegenteil wäre eine Anwendung der entsprechenden Vorschriften bei Auskunft und Rechnungslegung eines wegen Patentverletzung Verurteilten der effektiven Durchsetzung der §§ 139 ff. PatG abträglich.

D.

96
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO.

97
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO. Bei der Höhe der Sicherheitsleistung wurde hinsichtlich der Auskunft und Rechnungslegung berücksichtigt, dass aufgrund der vorliegenden Konstellation besonders umfangreiche Auskünfte zu erteilen sind.

98
Eine Abwendungsbefugnis nach § 712 ZPO war nicht auszusprechen, weil die Beklagten nicht substantiiert vorgetragen haben, dass die Vollstreckung mit einer besonderen, das übliche Maß der Folgen einer Unterlassungsverfügung überschreitenden Härte verbunden wäre.