



Pressemitteilung vom 7. März 2016

Pronomic siegt mit BARDEHLE PAGENBERG auch in zweiter Instanz gegen Espresso

Das Landgericht Mannheim hatte in erster Instanz am 21. März 2014 entschieden (Az. 7 O 100/13), dass die Espresso Deutschland GmbH und deren damalige Geschäftsführer den deutschen Teil des Europäischen Patents EP 1 019 311 B1 (welches einen Hubwagen betrifft) der schwedischen Patentinhaberin Pronomic AB verletzen. Danach ist Espresso u. a. dazu verurteilt worden, Hubwagen mit der Bezeichnung „lift2move“, vormals bekannt als „Lift&Drive“, die unter den Schutzzumfang des Patentanspruchs 1 fallen, in Deutschland nicht mehr herzustellen, anzubieten und in Verkehr zu bringen (wobei eine vorläufige Vollstreckung der Unterlassungsanordnung nicht erfolgte).

Auf die Berufung der Beklagten hin hat das Oberlandesgericht Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Mannheim nun in zweiter Instanz mit Urteil vom 24. Februar 2016 im Wesentlichen bestätigt (Az. 6 U51/14).

Die Revision gegen das Urteil hat das Oberlandesgericht Karlsruhe nicht zugelassen. Den Beklagten steht noch die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof offen. Das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe ist in wesentlichen Teilen vorläufig vollstreckbar, bis die Beklagten eine Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 525.000 erbringen, ohne Sicherheitsleistung der Klägerin, danach gegen Sicherheitsleistung in gleicher Höhe.

Für weitere Details ist das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe [hier](#) einsehbar.

Anlass des Rechtsstreits war, dass Espresso in der Vergangenheit deutscher Distributor der von Pronomic patentierten Hubwagen war. Im Jahr 2012 hatten Espresso und Pronomic ihre Zusammenarbeit allerdings beendet, nachdem Espresso damit begonnen hatte, eigene Hubwagen herzustellen und zu vertreiben, die nun Gegenstand des zweitinstanzlichen Urteils sind.

Besonderheit des Verfahrens:

Im Zuge einer ersten Nichtigkeitsklage hatte die Espresso Deutschland GmbH eine teilweise Nichtigkeitsklärung des deutschen Teils des Europäischen Patents 1 019 311 B1 im Umfang der erteilten Patentansprüche 1, 3, 7, 10 und 11 vor dem Bundespatentgericht erwirkt (Urteil vom 18. Juni 2015, Az. 1 Ni 20/14). Dagegen hat Pronomic Berufung vor dem Bundesgerichtshof eingelegt, über die noch nicht entschieden ist (Az. X ZR 127/15).

Nach dem Urteil des Bundespatentgerichts hatte Pronomic im Verletzungsverfahren den Klageantrag auf die Verletzung des abhängigen Anspruchs 2 eingeschränkt, da dieser mit

**BARDEHLE
PAGENBERG**

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

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



der ersten Nichtigkeitsklage nicht angegriffen worden und damit nach wie vor rechtsbeständig war. Diesen eingeschränkten Anspruch sah das Oberlandesgericht Karlsruhe als ebenfalls verletzt an und verurteilte die Beklagten dementsprechend. Eine nach dem Urteil des Bundespatentgerichts und vor dem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe eingereichte zweite Nichtigkeitsklage der Espresso Deutschland GmbH, die sich unter anderem auch auf den für nun verletzt befundenen Patentanspruch 2 erstreckt und über die noch nicht entschieden ist, konnte aus Sicht des Oberlandesgerichts Karlsruhe keine Aussetzung rechtfertigen, da eine Vernichtung des Klagepatents im geltend gemachten Umfang des Anspruchs 2 nicht wahrscheinlich erscheine. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe musste sich Espresso zudem entgegenhalten lassen, dass die erste Nichtigkeitsklage nicht rechtzeitig auf den Patentanspruch 2 erweitert worden war.

Vertreter Pronomic AB: BARDEHLE PAGENBERG (München)

[Dr. Tilman Müller-Stoy](#) (Rechtsanwalt, Partner)

[Dr. Hans Wegner](#) (Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

[Dr. Benjamin Ruckert](#) (Patentanwalt, European Patent Attorney)

Vertreter Espresso Deutschland GmbH, u. a.: Fritz Patent- & Rechtsanwälte
(Arnsberg und Lippstadt)

Marco Hoffmann, Jörg Graefe

Oberlandesgericht Karlsruhe, 6. Zivilsenat:

Dr. Schmukle (Vorsitzender), Prof. Dr. Singer, Dr. Rombach

BARDEHLE PAGENBERG vereinigt das professionelle Know-how von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, spezialisierten Markenanwälten und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratungsleistungen sind zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen unserer Mandanten und die spezifischen 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
www.bardehle.com