



Pressemitteilung vom 26. März 2021

BARDEHLE PAGENBERG erneut für RANPAK gegen STOROPACK erfolgreich – Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt Feststellung der Patentverletzung durch STOROPACKs Polsterumformungsmaschinen Classic und Classic²

In der Pandemie boomt Online-Shopping. Dadurch erhöht sich auch die Nutzung von Pappkartons und Papierpolsterprodukten wie beispielsweise von Papierpolstern zur Befüllung der Kartons zum Schutz der versandten Waren.

Die RANPAK HOLDINGS Corp. (Im Folgenden: „RANPAK“) (NYSE: PACK) ist als globales Unternehmen im Bereich nachhaltiger, papierbasierter Verpackungslösungen für den Online-Handel sowie für industrielle Versorgungsketten führend und ist unter anderem Inhaber einiger entsprechender EP- und US-Patente. Eines dieser Patente, der deutsche Teil des europäischen Patents EP 0 776 760 B2 (im Folgenden: „das Patent“) schützte ein innovatives Design einer Polsterumformungsmaschine zum Umformen von Ausgangsmaterial aus Papier in Papier-Polster mit einer Mehrzahl von Sensoren; diese Maschine ermöglicht die Herstellung von Papierpolstern verschiedener Längen. Insbesondere schützte das Patent die automatische bedarfsgesteuerte Herstellung eines Papierpolsters bei Entfernen des vorherigen Polsters aus dem Ausgang der Maschine.

RANPAK reichte am 30. Dezember 2014 aufgrund der Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Polsterumformungsmaschinen PAPERplus[®] Classic, Classic², Chevron und Chevron² beim Landgericht Mannheim Patentverletzungsklage gegen die Storopack Hans Reichenecker GmbH (im Folgenden: „STOROPACK“) ein (Az.: 7 O 210/14). Mit Urteil vom 4. Dezember 2015 stellte das Landgericht die Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Polsterumformungsmaschinen PAPERplus[®] Classic und Classic² fest. Seit dem Ablauf des Patents im Juli 2015 bestand keine Grundlage mehr für einen Unterlassungsanspruch, doch das Landgericht stellte fest, dass STOROPACK zu Schadensersatz verpflichtet war, und verurteilte STOROPACK zur Rechnungslegung bezüglich aller Verletzungshandlungen seit dem 30. Dezember 2004. Außerdem wurde STOROPACK zur Rechnungslegung hinsichtlich des Vertriebs von Verbrauchsmaterialien für diese Maschinen, wie beispielsweise STOROPACKs Papier PAPERplus[®], verurteilt. Im Hinblick auf die Maschinen Chevron und Chevron² vermochte das Landgericht keine Verletzung festzustellen.

**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



Beide Parteien reichten gegen das Urteil des Landgerichts Berufung zum Oberlandesgericht Karlsruhe ein (Az.: 6 U 9/16). In der Berufung wurde das Verletzungsverfahren bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung zum Bestand des Patents im parallelen, von STOROPACK angestregten, Nichtigkeitsverfahren vorübergehend ausgesetzt. Das Bundespatentgericht hatte das Patent in erster Instanz widerrufen (Az.: 3 Ni 12/16 (EP), doch nach RANPAKs Berufung (Az.: X ZR 26/17) erhielt der Bundesgerichtshof das Patent durch seine rechtskräftige Entscheidung vom 7. Mai 2019 vollumfänglich aufrecht.

Nachdem das Patent aufrechterhalten worden war, wurde das Verletzungsverfahren wieder aufgenommen und das Oberlandesgericht Karlsruhe verkündete am 11. März 2021 seine Berufungsentscheidung, worin es die landgerichtliche Feststellung der Verletzung im Hinblick auf STOROPACKs Polsterumformungsmaschinen PAPERplus® Classic und Classic² sowie die Nichtverletzung im Hinblick auf die Maschinen Chevron und Chevron² bestätigte. Außerdem wurde bestätigt, dass STOROPACK zur Rechnungslegung hinsichtlich der Verbrauchsmaterialien, insbesondere hinsichtlich des STOROPACK-Papiers PAPERplus®, verpflichtet ist. In Abweichung vom erstinstanzlichen Urteil verurteilte das Oberlandesgericht STOROPACK zusätzlich zur Entfernung und Vernichtung der Sensoren zum Detektieren des Entfernens von Papierpolstern am Ausgang der Maschine bei allen Classic- und Classic²-Maschinen. Betroffen hiervon sind die Maschinen, die STOROPACK seit 2011 und vor dem Ablauf des Patents an gewerbliche Abnehmer vertrieben hat und die sich im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum von STOROPACK befinden. Zusätzlich wird RANPAK seinen Anspruch auf vollständige Rechnungslegung weiter durchsetzen, damit eine Feststellung des durch STOROPACKs Verletzungshandlungen entstandenen Schadens erfolgen kann.

Die Revision zum Bundesgerichtshof ließ das Oberlandesgericht Karlsruhe nicht zu.

Vertreter der RANPAK Corp.: BARDEHLE PAGENBERG (München)

Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Federführender Rechtsanwalt, Partner)

Joachim Mader (Federführender Patentanwalt, Partner)

Dr. Michael Kobler (Rechtsanwalt, Counsel)

Alexander Wunsch (Patentanwalt, Counsel)

Sebastian Horlemann (Rechtsanwalt, Senior Associate)



Vertreter der Storopack Hans Reichenecker GmbH:

Hoyng ROKH Monegier (Düsseldorf)

Dr. Mirko Weinert (Federführender Rechtsanwalt, Partner)

Dr. Beatrix Metelski (Rechtsanwältin, Senior Associate)

Thorsten Gspandl (Rechtsanwalt, Associate)

DREISS Patentanwälte (Stuttgart)

Prof. Dr. Alexander Bulling (Federführender Patentanwalt, Partner)

Dr. Thomas Knapp (Patentanwalt, Partner)

6. Senat des Oberlandesgerichts Karlsruhe

Prof. Dr. Stefan Singer (Stellvertretender Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht)

RiOLG Christoph Lehmeier (Richter am Oberlandesgericht)

RiOLG Dirk Böttcher (Richter am Oberlandesgericht)

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

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