



Pressemitteilung vom 5. Juni 2023

BARDEHLE PAGENBERG erneut am Oberlandesgericht Karlsruhe für RANPAK gegen STOROPACK erfolgreich – nun Schadensersatzklage auf Zahlung von EUR 122 Mio. erhoben (gerundet)

RANPAK 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 Inhaberin einiger EP- und US-Patente auf diesem Gebiet. 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 ein Papier-Polsterprodukt. Die geschützte Lehre ermöglicht die Herstellung von Papierpolstern verschiedener Längen und insbesondere die automatische, bedarfsgesteuerte Herstellung eines Papierpolsters bei Entfernen des vorherigen Polsters aus dem Ausgang der Maschine.

RANPAK reichte am 18. September 2019 aufgrund der Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Polsterumformungsmaschinen PAPERplus® Classic und Classic² beim Landgericht Mannheim Patentverletzungsklage gegen die Storopack GmbH & Co. KG (im Folgenden: „STOROPACK“) ein (Gerichts-Az.: 2 O 112/19). Das Landgericht verkündete am 3. August 2021 seine Entscheidung und stellte eine Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Maschinen PAPERplus® Classic und Classic² fest. Da das Patent im Juli 2015 abgelaufen war, bestand zwar keine Grundlage mehr einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, doch STOROPACKs Haftung auf Schadensersatz und Rechnungslegung bezüglich aller Verletzungshandlungen zwischen September 2009 und dem Ablauf des Patents bestand fort und wurde festgestellt. Außerdem wurde STOROPACK unter anderem im Hinblick auf den Vertrieb von Verbrauchsmaterialien für diese Maschinen, wie beispielsweise den Vertrieb des STOROPACKs Papier PAPERplus®, zur Rechnungslegung und Schadensersatzhaftung sogar für den Zeitraum nach dem Ablauf des Patents verurteilt.

**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



STOROPACK legte am 1. September 2021 Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts ein (Gerichts-Az.: 6 U 245/21). Mit Entscheidung vom 22. Februar 2023 wies das Oberlandesgericht STOROPACKs Berufung weitgehend zurück. Wie schon das Landgericht stellte auch das Oberlandesgericht die Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Maschinen PAPERplus® Classic und Classic² fest und bestätigte, dass STOROPACK aufgrund der Verletzungshandlungen während der Laufzeit des Patents auf Schadensersatz und Rechnungslegung haftet – einschließlich der Verbrauchsmaterialien und der nach dem Ablauf des Patents erzielten Umsätze. Lediglich im Hinblick auf Letzteres ließ das Oberlandesgericht die Revision zum Bundesgerichtshof zu.

Am 27. März 2023 reichte RANPAK beim Landgericht München I eine Schadensersatzklage gegen STOROPACK ein und beantragte die Zahlung von Schadensersatz in Höhe von EUR 122 Millionen (gerundet).

In einem parallelen Verfahren von RANPAK gegen STOROPACKs Komplementärin, die Storopack Hans Reichenecker GmbH, hatten das Landgericht Mannheim (Gerichts-Az: 7 O 210/14, Urteil vom 4. Dezember 2015) und das Oberlandesgericht Karlsruhe (Gerichts-Az: 6 U 9/16, Urteil vom 10. März 2021) bereits ähnliche Entscheidungen erlassen, welche die Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKs Maschinen PAPERplus® Classic und Classic² einschließlich der Haftung für Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und der nach dem Ablauf des Patents erzielten Umsätze feststellten. STOROPACKs Revision ließ der Bundesgerichtshof hinsichtlich Letzterem zu (Gerichts-Az.: X ZR 30/21). Das Revisionsverfahren dauert an, die mündliche Verhandlung wurde auf den 14. November 2023 anberaumt.

In einem vorangegangenen von der Storopack Hans Reichenecker GmbH angestrebten Nichtigkeitsverfahren hatte das Bundespatentgericht das Patent in erster Instanz für nichtig erklärt (Gerichts-Az: 3 Ni 12/16 (EP)), wohingegen der Bundesgerichtshof das Patent nach RANPAKs Berufung (Gerichts-Az: X ZR 26/17) durch seine rechtskräftige Entscheidung vom 7. Mai 2019 vollumfänglich aufrechterhielt. STOROPACK reichte am 23. Februar 2022 eine zweite Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht ein (Gerichts-Az: 8 Ni 14/23 (EP)). Diese zweite Nichtigkeitsklage ist noch anhängig, jedoch hat das Bundespatentgericht bereits am 3. Februar 2023 den sog. qualifizierten Hinweis erteilt, wonach die zweite Nichtigkeitsklage nach vorläufiger Einschätzung abzuweisen sein wird.



Vertreter der RANPAK Corp.:

BARDEHLE PAGENBERG (München):

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

Joachim Mader (Federführender Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

Dr. Michael Kobler (Rechtsanwalt, Counsel)

Alexander Wunsch (Patentanwalt, European Patent Attorney, Counsel)

Sebastian Horlemann (Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Counsel)

Vertreter der Storopack Deutschland GmbH & Co. KG:

Hoyng ROKH Monegier (Düsseldorf)

Dr. Mirko Weinert (Federführender Rechtsanwalt, Partner)

Dr. Beatrix Kuhlmann (Rechtsanwältin, Senior Associate)

DREISS Patentanwälte (Stuttgart)

Dr. Thomas Knapp (Patentanwalt, Partner)

Oberlandesgericht Karlsruhe, 6. Senat

VorsRiOLG Andreas Voß (Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht)

RiOLG Christoph Lehmeier (Richter am Oberlandesgericht)

RiLG Benjamin Stihler (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