

US-ITC: Mehr Verfahren wegen Verletzung von Geistigem Eigentum durch Importe

Die Anzahl der Verfahren vor der *United States International Trade Commission (ITC)* wegen Verletzung von Geistigem Eigentum durch Importe ist in letzter Zeit merklich angestiegen. Dies liegt u.a. an einer neuen Entscheidung des *US Supreme Court* (*eBay v. MercExchange L.L.C.* v. 15.5.2006). Diese „Section 337-Verfahren“ vor der *ITC* sind eine echte Alternative oder Ergänzung zur Verfolgung von Ansprüchen auf Grund von Geistigem Eigentum (Intellectual Property) vor den Ordentlichen US-Gerichten (*US District Courts*).

Hintergrund

Section 337 des US Tariff Act von 1930 (19 U.S.C. § 1337) ist eine (sehr umfangreiche) Vorschrift, die den Zweck hat, die US-Industrie gegen unlauteren Wettbewerb durch importierte Güter zu schützen. Über die Jahre hat sich Section 337 zu einem scharfen Schwert entwickelt, mit dem Geistiges Eigentum in den USA, das durch importierte Produkte beeinträchtigt wird, wirkungsvoll geschützt werden kann. Die meisten Section 337-Verfahren betreffen US-Patente; das Verfahren kann aber ebenfalls auf Grund von Verletzungen von Trademarks, Copyrights, Trade Secrets, sog. Gray Market Goods, Unfair Competition und Anti-Trust-Verletzungen eingeleitet werden. Im ersten Halbjahr 2006 sind bereits 21 Section 337-Verfahren bei der *ITC* eingegangen – eine erhebliche Steigerung ggü. den Vorjahren.

Das Verfahren bestimmt sich nach Section 337 selbst und den *ITC*-Rules: Örtlich und sachlich zuständig für diese Verfahren ist die *ITC* mit Sitz in Washington DC. Die *ITC* ist eine unabhängige Bundesbehörde, die nicht nur dem *US-Kongress* und anderen Regierungsinstitutionen Rat und Informationen zu internationalen Handelsfragen bereitstellt, sondern auch rechtsprechende Kompetenz besitzt. Geleitet wird die Behörde von sechs vom *US-Präsidenten* ernannten Kommissaren. Zur Verfahrenseinleitung nach Section 337 bedarf es einer oder mehrerer Beschwerden, die einen oder mehrere Importeure der Rechtsverletzung

durch den Import bezichtigen. Auch ein ausländisches Unternehmen mit Patentrechten in den USA kann als Beschwerdeführer fungieren, sofern es über ein US-„Standbein“ (domestic industry) verfügt. Hierfür reicht es bereits aus, wenn Forschungseinrichtungen des Klägers in den USA betrieben werden. Wird die Beschwerde zur Entscheidung angenommen, was innerhalb von 30 Tagen geschehen muss, betraut die *ITC* intern einen der *ITC*-Richter, einen sog. Administrative Law Judge, mit dem Verfahren. Der Administrative Law Judge hat weitgehend richterliche Befugnisse, obwohl man den Begriff schlecht mit „Verwaltungsrichter“ übersetzen kann, da es einen der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit vergleichbaren Gerichtszweig in den USA nicht gibt. Der Richter gewährt den Parteien jeweils die Befugnis zur Tatsachenerhebung (Discovery) bei der anderen Partei. Dann werden vor der Verhandlung weitere Schriftsätze (Pre-Hearing-Briefs) eingereicht. Einstweilige Verfügungen des Administrative Law Judge (normalerweise 90 Tage nach Verfahrenseinleitung) sind möglich. Der Beschwerdegegner hat allerdings in vielen Fällen die Möglichkeit, ein einstweiliges US-Importverbot für seine Waren durch Sicherheitsleistung abzuwenden. Kommt es zu einer streitigen Verhandlung, werden üblicherweise auch Zeugen und Sachverständige geladen und gehört. Geschäftsgeheimnisse der Parteien werden durch sog. „Protective Orders“ des Administrative Law Judge geschützt; sie stellen sicher, dass nur ein ganz bestimmter Personenkreis Einblick in sensitive Unterlagen erhält. Der Beschwerdegegner kann sich u.a. damit verteidigen, dass das Patent nicht existiert oder unwirksam ist oder aus anderen Gründen nicht durchsetzbar ist. Er kann auch darlegen, dass kein Import der beanstandeten Ware in die USA stattfindet. Selten, aber durchaus möglich, ist als Verteidigungsmittel, dass eine Untersagung des Imports dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft, was z.B. bei bestimmter für die USA wichtiger Waffentechnologie der Fall sein könnte.

Am Ende des Verfahrens steht ein Urteil, durch das der Administrative Law Judge bestimmt, ob Section 337 verletzt ist und in dem er ggf. Sanktionen festsetzt. Das gesamte Verfahren dauert üblicherweise nicht mehr als 12 bis 15 Monate, was für die – teilweise sehr komplizierten – Streitigkeiten zügig ist. Eine eventuelle Berufung gegen die Entscheidung kann beim *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* eingereicht werden.

Der Administrative Law Judge kann im Wesentlichen zwei Formen von Sanktionen verhängen: Zum einen kann er die Güter, die Section 337 verletzen, vom Import in die USA ausschließen (sog. Exclusion Order), die dann von den US-Zollbehörden unmittelbar vollstreckt werden. Zum anderen kann er eine Unterlassensanordnung (sog. „Cease and Desist“-Order) erlassen. Dem Beschwerdegegner wird dadurch aufgegeben, genauer bezeichnete „Methoden und Handlungen“ zu unterlassen, z.B. den Vertrieb von bestimmten importierten Waren in den USA. Besonders interessant für den Beschwerdeführer ist eine solche Order, wenn das beanstandete Produkt weiterverarbeitet und benutzt wird (Erfassung sog. „Downstream Products“). Schadensersatz wird dagegen vor den Ordentlichen Gerichten oder dem *US Claims Court* geltend gemacht.

Ordentlicher Rechtsweg häufig weniger effektiv

Das Section 337-Verfahren hat ggü. dem Ordentlichen Rechtsweg für den Beschwerdeführer eine Reihe von Vorteilen:

■ Schnelligkeit des ITC Verfahrens:

Nach den einschlägigen Vorschriften soll ein Verfahren nach Section 337 innerhalb von 15 Monaten zum Abschluss gebracht werden. Demgegenüber können sich Ordentliche Gerichtsverfahren in Patentsachen in den USA gut und gerne über mehrere Jahre hinziehen – insb. wenn es zu einer mündlichen Verhandlung unter Beteiligung von Geschworenen (jury) kommt, die erst verstehen müssen, worum es bei der Sache geht. Außerdem stellt die *ITC* Section 337-Beschwerden direkt an den oder die Gegner zu und es gilt im Prinzip der Amtsermittlungsgrundsatz – anders als vor den

US-Zivilgerichten. Anders als bei Streitigkeiten vor den Zivilgerichten geht vor der *ITC* auch weniger Zeit damit verloren, die örtliche oder sachliche Zuständigkeit des Gerichts bei Klagen gegen einen ausländischen Importeur zu klären, da die *ITC* auf dem gesamten US-Territorium agiert.

■ **Wirksamere Sanktionen:** Mit der o.g. Exclusion Order kann die das Patentrecht verletzende importierte Ware direkt an der Grenze der USA beim Zoll abgefangen werden. Eine solche Order ist von einem *US District Court* nur schwer zu erhalten und noch schwerer ggü. einer im Ausland ansässigen Gesellschaft durchsetzbar. Ein Verbot des Vertriebs von Downstream-Produkten in den USA ist für den Beschwerdegegner ein empfindliches Sanktionsmittel. Treffen die Parteien im *ITC*-Verfahren einen Vergleich, kann die *ITC* im Falle einer Verletzung eine empfindliche Geldbuße auferlegen und über den zuständigen *US District Court* Vollstreckungsmaßnahmen erwirken.

■ **Klageverbindung:** Section 337 erlaubt es dem Patentrechtinhaber, alle am Import des seine Rechte verletzenden Gutes beteiligten Parteien als Beklagte zusammenzufassen (z.B. Importeur und Weiterverkäufer). Dazu wären im Wege der Ordentlichen Gerichtsbarkeit meist mehrere Klagen, möglicherweise in unterschiedlichen Jurisdiktionen, nötig.

■ **Spezialwissen:** Die Administrative Law Judges der *ITC* verfügen im Gegensatz zu vielen Richtern der *US District Courts* (oder gar Geschworenen) über fundierte Kenntnisse im Patentbereich – über 90% der bei der *ITC* eingereichten Beschwerden betreffen Patentverletzungen. So lassen sich z.B. komplizierte Fragen der Zulässigkeit der Tatsachenaufdeckung (Discovery) durch die Parteien relativ schnell klären.

■ **Parallelverfahren möglich:** *ITC*-Verfahren können parallel zu Ordentlichen Gerichtsverfahren (z.B. auf Schadensersatz) eingereicht werden. Trifft die *ITC* eine Entscheidung, was regelmäßig vor dem Ausgang des Verfahrens vor einem *US District Court* der Fall ist, hat dies selbstredend auf das parallele Ordentliche Gerichtsverfahren erhebliche Auswirkungen. Entscheidungen eines

Administrative Law Judge sind nicht res judicata – d.h. sie sind im Prinzip für eine spätere Entscheidung der Ordentlichen Gerichte nicht bindend (Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558 – Fed. Cir. 1996). Gleichwohl haben die Entscheidungen für das weitere Verfahren natürlich große faktische Bedeutung.

Ein Nachteil der *ITC*-Section 337-Verfahren ist, dass vor der *ITC* kein Schadensersatz (damages) eingeklagt werden kann. Andererseits haben *ITC*-Entscheidungen natürlich für die *US District Courts* Gewicht und erlauben möglicherweise auch Schadensersatzklagen gegen die *US-Regierung* vor dem *US Claims Court*, wenn Regierungsbehörden in die Patentverletzung involviert sind (aktuell z.B. im Bereich von US-Patenten, die Impfstoffe betreffen, die die *US-Regierung* aus Europa ordert).

Mehr ITC-Section 337-Verfahren

In den letzten Jahren ist die Zahl der Section 337-Verfahren, die vor nicht allzu langer Zeit noch ziemliche Exoten waren, von 18 pro Jahr im Jahre 2003 auf 21 im ersten Halbjahr 2006 gestiegen. Ein Grund hierfür ist, dass viele Unternehmen die Herstellung von Waren für den US-Markt ins Ausland outsourcen und mithin der Warenverkehr in die USA zugenommen hat. Hinzu kommen der allgemein gewachsene US-Konsum und die damit einhergehende höhere Importquote. Viele ausländische Unternehmen investieren und produzieren ihrerseits stärker in den USA und können somit die Voraussetzung erfüllen, um nach den *ITC*-Regeln als „domestic industry“ qualifiziert zu werden.

Rückenstärkung durch den US Supreme Court

In der eingangs genannten Entscheidung vom 15.5.2006 hat der *US Supreme Court* die Attraktivität eines Patentverfahrens bei der *ITC* erhöht. In dieser Entscheidung hat das höchste Gericht die Voraussetzungen für Vertriebsverbote (injunctions) im Patentbereich durch Ordentliche Gerichte mittels der folgenden vier Faktoren definiert. Hiernach muss der Kläger in Patentverfahren nachweisen, dass

■ irreparabler Schaden entstanden ist,

■ anderweitige rechtliche Abhilfe (z.B. Schadensersatzzahlungen) nicht ausreichend oder unangemessen ist, um die Patentrechtsverletzung zu kompensieren,

■ in Abwägung der widerstreitenden Interessen die einstweilige Verfügung erforderlich ist und

■ der Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.

Bei der Bestimmung dieser vier Faktoren haben die US-Gerichte einigen Ermessensspielraum. Als Folge dieser Entscheidung können Patentinhaber in den USA nicht mehr davon ausgehen, dass die Gerichte bei Patentrechtsverletzungen dem Patentverletzer „automatisch“ Vertriebsverbote für ihr Produkt auferlegen. Diese Tendenz bestätigen erste Entscheidungen der Untergerichte – z.B. zu Softwarepatenten. Diese auf Grund des Ermessensspielraums bestehende Unsicherheit i.R.d. Ordentlichen Gerichtsbarkeit existiert bei *ITC*-Section 337-Verfahren gerade nicht – wenn der Administrative Law Judge eine Rechtsverletzung i.S.v. Section 337 feststellt, wird ein Importverbot verhängt. Das Section 337-Verfahren ist schließlich auch ein wichtiger Hebel für den Beschwerdeführer in Vergleichsverhandlungen mit ausländischen Patentrechtsverletzern, selbst wenn er noch keinen Antrag bei der *ITC* eingeleitet hat. Allein die Tatsache, dass die *ITC* den Import der Ware in die USA unterbinden könnte, hat in Vergleichsverhandlungen erhebliches Gewicht.

RA Dr. Axel Spies, Bingham McCutchen, Washington DC.

Quelle: <http://www.usitc.gov/>; die Entscheidung des *US Supreme Court* i.S. eBay, Inc. v. MercExchange L.L.C. ist abrufbar unter: <http://www.supremecourtus.gov>, Supreme Court Docket Nr. 05-130 (U. v. 15.5.2006).

EU: Jugendschutz bei Handybenutzung

Die *EU-Kommission* hat eine öffentliche Konsultation eingeleitet, in der es um mögliche Gefahren für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Benutzung von Mobiltelefonen geht. Alle Beteiligten und Betroffenen wie Jugendschutz-, Eltern- und Verbrau-