

## USA: US Supreme Court weist Patent-Trolle in die Schranken

Dr. Axel Spies ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Morgan Lewis & Bockius LLP in Washington DC und Mitherausgeber der MMR.

Der US Supreme Court hat am 22.5.2017 ein wichtiges Urteil veröffentlicht, das von vielen High-Tech-Unternehmen wohl mit einem „Seufzer der Erleichterung“ (so die Washington Post) aufgenommen werden dürfte: das Verfahren *TC Heartland v. Kraft Foods* (Az. 16-341). Im Kern geht es in dem Urteil um Patentklagen, genauer gesagt um deren steigende Zahl, verursacht durch „Patent-Trolle“. Analysten sagen, dass sie Start-Ups und deren Erfindungen im Keim ersticken, bevor sie eine Chance haben, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Die Entscheidung ist eine gute Nachricht vor allem für kleinere Firmen mit Geschäft in den USA, die sich keine teuren Klagen oder Vergleiche in Patentangelegenheiten leisten können oder diese vermeiden wollen.

Das Urteil des *höchsten Gerichts* könnte einen bedeutenden Einfluss darauf haben, welche Unternehmen und Innovationen gedeihen und welche in Vergessenheit geraten, meinen US-Kommentatoren. Tech-Unternehmen haben häufig damit zu kämpfen, dass sie von Personen verklagt werden, die viele Patente halten, aber diese nicht zur Herstellung von Waren verwenden. Diese werden sprachlich neutral als „Non-Practicing Entities“ oder auch als „Patent-Trolle“ bezeichnet, wenn ihre Haupteinnahmequelle darin besteht, tatsächliche oder drohende Klagen gegen Unternehmen wegen Verletzung von Patenten zu führen, statt ihre Patente selbst zu nutzen. Unternehmen, die von einem Patent-Troll ins Visier genommen werden, verzichten häufig auf teure Rechtsstreitigkeiten und zahlen lieber erhebliche Summen, um den Troll loszuwerden, was wiederum andere Patent-Trolle geradezu magisch anzieht. Wenn der Patent-Troll sich einen für ihn günstigen Gerichtsstand ausgesucht hat, der ihm möglicherweise zum Sieg verhilft, ist die Chance groß, dass der angegriffene Patentinhaber die geforderte Summe zahlt. So viel zum Hintergrund der Entscheidung des *US Supreme Court*.

### Sachverhalt

*Kraft* hatte *Heartland* wegen eines „flüssigen Wasserverstärkers“ verklagt. Im Wesentlichen geht es um Aromapakete, die dem Wasser beigefügt werden können, um seine Farbe zu ändern und den Geschmack zu bestimmen. *Kraft* behauptete, dass *Heartland* diese Idee „gestohlen“ hätte. Der Fall begann als einfache Patentverletzungsklage und erlangte eine nationale Bedeutung, weil es um die Frage ging, wo sich nach 28 U. S. C. §1400(b) ein zulässiger Gerichtsstand für die Klage befindet. Der *US Supreme Court* nahm die Revision zur Entscheidung an.

### Auswirkungen

Bis zum nun ergangenen Urteil des *Supreme Court* konnte man solche Patentklagen praktisch überall in den USA einreichen. Das führte dazu, dass sich bei einigen Bundesgerichten diese Klagen in großer Anzahl von Patentfällen häuften. Bekannt und gefürchtet ist der östliche Bezirk von Texas, der als besonders günstig für Patent-Trolle angesehen wird, obwohl es dort, an der Grenze

zu Louisiana, kaum Industrie gibt. Eine Studie von *PricewaterhouseCoopers* stellte kürzlich fest, dass das *Gericht* viel häufiger zu Gunsten eines Patentklägers entscheidet als andere Gerichte. 4.500 Patentverletzungsklagen wurden dort allein im Jahr 2016 eingereicht. Der *US Supreme Court* entschied einstimmig (8:0 Stimmen), dass solche Patentverletzungsklagen dort eingereicht werden müssen, wo das beklagte Unternehmen seinen Sitz hat, anstatt bei einem „fliegenden Gerichtsstand“ nach Wahl der Kläger. Diese Entscheidung könnte die sehr große Anzahl von Fällen weg von den „klägerfreundlichen“ Gerichtsbezirken und Einzelrichtern zu „neutraleren“ Prozessorten verschieben, wo zugleich die Beklagten bessere Chance haben, einen Patent-Troll abzuwehren. Andere weisen darauf hin, dass nicht alle Non Practicing Entities (wie Universitäten und wissenschaftliche Institute) automatisch als Patent-Trolle einzustufen sind. Außerdem könnte diese Entscheidung zu einer Häufung von Patentklagen im Gerichtsbezirk des Staats Delaware führen, weil es nach der Vorschrift 28 U. S. C. §1400(b) – so die Auslegung durch den *Supreme Court* – auf den Sitz des beklagten Unternehmens ankommt („[a]ny civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business“). Viele US-Gesellschaften sind in Delaware registriert. Darüber hinaus kann ein Kläger auch den Ort bestimmen, wo der Beklagte die Verletzungshandlungen begangen hat. Wenn z.B. ein großes Unternehmen in einem anderen Bundesstaat ein Lager hat, von wo die Waren ausgeliefert werden, könnte dieser Staat als Begehungsort in Frage kommen. Somit wird das Urteil die Flut der Patentklagen wohl nur zum Teil eindämmen.

### **Weiterführende Links**