

PATENTROLLE

GEGENWEHR WIRD STÄRKER

Sie kaufen Patente, ohne mit ihnen etwas zu entwickeln oder zu produzieren. Ihr Geschäftsmodell basiert auf einer systematischen Verwertung von Rechten, mit denen sie Hersteller, die Patente nutzen, zu Lizenzabgaben veranlassen. In der Branche sind sie als Patentrolle verpönt und werden jetzt strategisch bekämpft.

Nach einer Studie der Universität Boston führten im Jahr 2011 Inhaber von Patenten 5.832 Prozesse in den USA. Nur acht Prozent der angestregten Gerichtsverfahren schafften es bis zur Hauptverhandlung. Die meisten wurden durch außergerichtliche Einigungen über Lizenzzahlungen beigelegt, die sich auf insgesamt 29 Milliarden Dollar belaufen haben sollen. Die Mehrzahl der Kläger wird Patentrollen zugerechnet, im Fachjargon auch Non-Practicing Entities (NPEs) genannt. Für diese ist es schlicht wirtschaftlicher, Patente zu kaufen und dann Lizenzgebühren von Nutzern zu fordern, als mit ihnen Produkte zur Marktreife zu führen und zu verkaufen. Es gibt klare Hinweise, dass NPEs in den letzten Jahren ihr Vorgehen intensivieren: Wurden Apple, Samsung und AT&T 2009 noch insgesamt 55 mal in den USA von NPEs verklagt, wurden 2013 131 Klagen gezählt.

Patente sind eine Handelsware. Ursprünglich als Schutz des geistigen Eigentümers und zur Verwertung von Erfindungen durch ihre Schöpfer als Rechtsinstitut eingerichtet, bilden sie vor allem in den USA die Geschäftsgrundlage für eine Art Handelskrieg. NPEs erwerben Patente zunächst, um sie völlig legal weiterzuverkaufen oder zu lizenzieren. Oft handelt es sich dabei um Patente, die nur geringe oder schwammige technische Innovationen beinhalten und deswegen von Patentanwälten als minderwertig eingestuft werden. Einige Patente sind so breit angelegt, dass sich mit ihnen angebliche Verletzungen breitflächig geltend machen lassen. Ein weiteres Phänomen ist, dass mit einer einzigen (behaupteten) unrechtmäßigen Patentnutzung ganze Produktentwicklungen lahm gelegt werden. In Anbetracht der ungeheuren Anzahl von Patenten in einem Mobiltelefon, Schätzungen lauten auf 10.000 bis 250.000 Patente in einem Telefon, lässt sich mit einem Rechtsstreit über eine Verletzung die Auslieferung eines Telefons stoppen oder verzögern. Beispielsweise bildete das Wischen auf einem Tablet-Monitor zur Vergrößerung der Ansicht jahrelang eine Schaubühne für Anwälte und Unternehmensjuristen vor amerikanischen Gerichten. Die Forderungen in solchen Verfahren können dreistellige Millionenbeträge erreichen. So sind es nicht zuletzt Smartphone-





Hersteller wie Apple und Samsung, die von Patenttrolle mit Klagen überzogen werden, auch Internetunternehmen wie Google, Computerhersteller wie HP und Dell sowie Mobilfunkbetreiber wie AT&T und die Deutsche Telekom stehen fast schon permanent in Auseinandersetzungen mit NPEs um vermeintlich gültige Patente oder Patentverletzungen. Dabei ist das Risiko einer Patentverletzung in den USA deutlich höher, als in Europa, wo nur technische Innovationen patentrechtlich anerkannt werden. In den USA ist es hingegen möglich, auch auf Business Modelle und Software Patente zu erhalten. Und so setzen viele Unternehmen bestimmte Geschäftsmodelle ein, ohne auch nur zu ahnen, dass sie damit Patente verletzen könnten.

Wie im Gangsterfilm: Zu zahlen ist günstiger, als sich juristisch zur Wehr zu setzen

Christof Wolpert, Director Global Patents der Adidas Group, berichtet vom „Eclipse-IP-Fall“, der das Prinzip des Vorgehens von Patentrollen in den USA illustriert. Das als NPE zu bezeichnende Unternehmen Eclipse IP hatte rund zwei Dutzend in Amerika erteilte Patente erworben, die die Paket-Sendungsverfolgung von Versandunternehmen betrafen. Bei einer Sendungsverfolgung erhält der Kunde von eCommerce-Unternehmen nach der Bestellung und Versand des Artikels

eine E-Mail mit den Tracking-Code des Paketdienstes, über den er im Internet den Status seines Paketes verfolgen kann. Für dieses Business Modell würde in Europa überhaupt kein Patent erteilt; es sei denn, Grundlage wäre eine technische Anwendung wie bestimmte Server-Hardware. Praktisch alle Internethändler arbeiten heute mit einer solchen „Shipment-Tracking“ genannten Dienstleistung. Eclipse IP schrieb zunächst mindestens hundert in den USA agierenden Hersteller und Versender an und forderte sie auf, eine Lizenz zu erwerben. Auch Adidas erhielt einen Brief. Anders als bei den großen Verfahren gegen Apple, Samsung und HP ging es um wesentlich niedrigere Beträge. Eclipse forderte zwischen 40.000 und 80.000 Dollar pro Unternehmen. Gegen einige wenige Konzerne ging Eclipse auch mit einer Klage vor Gericht vor. „Bei einer solche Strategie geht es um die schiere Masse“, erläutert Christof Wolpert und beschreibt die Wirkung dieses Vorgehens. Wenn 200 Unternehmen für jeweils 40.000 Dollar eine Lizenz nehmen, erhält der Patenttroll acht Millionen Dollar. Eine einträgliche Summe. Bei der Prüfung, ob man als Syndikus seiner Geschäftsführung zur Klage raten sollte, muss man aber abwägen, ob dabei die Brühe nicht teurer kommt als die Brocken. „Alleine, um die zwei Dutzend Patente durch eine Kanzlei prüfen zu lassen, zahlt man mehr Anwaltsstunden, als die Forderung der Patentrolle an Schaden anrichten kann“, kommentiert der Physiker und European Patent Attorney Wolpert.



Dr. Arnd Haller,
Leiter der Rechtsabteilung
Nord- und Zentraleuropa,
Google Germany GmbH



Christof Wolpert,
Director Global Patents,
Adidas Group

Bedrohlich wird es für Konzerne und zunehmend auch mittelständische Unternehmen, wenn ein Patenttroll Klage wegen einer vermeintlichen Patentverletzung einreicht. Solche Verfahren können sich in die Länge ziehen; über mehrere Instanzen sind Anwälte zu bezahlen. Im schlimmsten Falle drohen einstweilige Verfügungen, die eine Produkteinführung oder die Umsetzung eines Geschäftsmodells um Jahre verzögern. Christof Wolpert rät betroffenen Unternehmensjuristen daher, immer erst zu recherchieren, wie viele Unternehmen und welche betroffen sind. Manchmal ist es sinnvoll, eine Allianz mit anderen Betroffenen zu bilden und mit einer negativen Feststellungsklage (Declaratory Judgment Action, DJA) entscheiden zu lassen, dass das Patent nicht verletzt wurde. Bei Eclipse-IP hat dies in der Regel geholfen. Der Troll verfolgte seine ungerechtfertigten Forderungen danach nicht mehr. Anders als weltweit agierende Konzerne sind vor allem kleinere Unternehmen selbst zur einem DJA nicht in der Lage oder bereit. Dann zahlen sie auch bei Patentverletzungen, die sich in einem Gerichtsverfahren wegen deren Gültigkeit als gegenstandslos erweisen würden, lieber Lizenzgebühren, die über den Preis des betroffenen Produktes letztlich der Verbraucher zahlt. Auch Adidas „erwarb“ nach Abwägung der internen und externen Kosten, Klage- und Schadenrisiken sowie Kundennutzen schlussendlich eine Lizenz, ein Streit vor Gericht hätte den Aufwand nicht gelohnt.

In den USA kommen aus prozessrechtlichen Gründen Patenttrolle schnell zu ihrem Erfolg; die Möglichkeit hoher Schadenersatzzahlungen bilden einen weiteren Anreiz. Angesichts der Klage-Exzesse will der Kongress nun größere Hürden errichten, allerdings liegt der Gesetzentwurf zurzeit auf Eis. In der EU drehen sich die Diskussionen aktuell um die Ein-

richtung eines Europäischen Patentgerichts (Unified Patent Court, UPC). Ende 2013 sahen sich Unternehmen wie Adidas, Google, Apple, Hewlett Packard, Microsoft und Samsung, die Deutsche Post, und die Deutsche Telekom veranlasst, in einem gemeinsamen Brief an die EU Kommission Kritik am geplanten UPC und insbesondere der Zweiteilung (Bifurkation) der Rechtsprechung zu üben. Sollte eine Klage wegen Verletzung eines einheitlichen europäischen Patents unabhängig von der Patentgültigkeit auch in der EU vor dem UPC zulässig sein, könnte dies schwerwiegende Folgen haben, befürchtet Dr. Arnd Haller von der Google Germany GmbH. Der Leiter der Rechtsabteilung von Google in Nord- und Zentraleuropa beschreibt die Problematik des Einstweiligen Rechtsschutzes: „Manchmal reicht es einer NPE, mit Hilfe einer Einstweilige Verfügung (EV) den Verkauf oder den Import von Waren zumindest zeitweise zu verhindern, um eine Lizenzzahlung durchzusetzen.“ Er beschreibt den Fall der Markteinführung eines neuen Elektronikproduktes zum Weihnachtsgeschäft. Im Herbst bereits ordert der Einzelhandel seine Waren zum Jahresendgeschäft. „Da reicht es, wenn ein Patenttroll mit einer EV ein Importverbot für nur wenige Wochen erhält. Das Geschäft für den Hersteller ist damit gelaufen“. Und weil die Europäische Kommission bei der geplanten Einrichtung eines Europäischen Patentgerichts aus Sicht einiger Unternehmen zu wenig gegen Patenttrolle unternimmt, besteht die Befürchtung, dass sie sich zunehmend auch in Europa

ausbreiten könnten. Zumal dann, wenn die USA ihre Gesetze verschärfen, die Patenttrolle das Leben schwerer machen. Allerdings hängt es

in Deutschland immer vom Einzelfall und vom erkennenden Gericht ab, ob das Verfahren wegen einer Patentverletzung bis zum Abschluss eines Verfahrens über eine Patentnichtigkeit ausgesetzt wird. Wenn ein Landes- oder Oberlandesgericht die Möglichkeit für die Nichtigkeit eines Patents für wahrscheinlich hält, kann es das Verletzungsverfahren aussetzen, bis ein Urteil des Bundespatentgerichts die Gültigkeit entscheidet. „In der Praxis ist dies aber schwer, die Anforderungen zur Aussetzung eines Verletzungsverfahrens sind hoch“, weiß Dr. Haller.

Die Autoren des Offenen Briefs befürchten dass Patenttrolle durch die geplanten EU-Regelungen eine Entscheidung über eine Patentverletzung vor Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes erreichen können. Damit bestünde die Gefahr beispielsweise für ein einstweiliges Verkaufsverbot, obwohl das Patent als solches am Ende im zweiten Verfahren als nichtig angesehen wird. Im Grunde liefe ein solcher getrennter Klageweg darauf hinaus, dass Patenttrolle mit minderwertigen Patenten Lizenzzahlungen von Unternehmen erzwingen, wenn diese den langwierigen Rechtsweg scheuen. Microsoft, Google, Adidas & Co. forderten daher klare Regeln der EU für den UPC, dass unter einem solchen Verdacht stehende Patent-



Weitere Informationen auf:
unternehmensjurist.net/145Troll

verletzungsverfahren bis zur abschließenden Entscheidung über deren Zulässigkeit ausgesetzt werden.

Ihr Brief hat die Diskussion durchaus befördert; in der aktuellen Fassung der Rules für das UPC wurden die Hürden höher gelegt. „Wir begrüßen die Verschärfung der Rules und halten sie für einen guten Schritt in die richtige Richtung“, kommentiert Dr. Haller den gewärtigen Stand des Gesetzgebungsverfahrens zum UPC. Auch Christof Wolpert von Adidas begrüßt die Entwicklung als einen deutlichen Fortschritt. Aktuell sei das „Troll-Geschäft“ zwar noch nicht so exzessiv wie in den USA, aber man solle es auch erst gar nicht so weit kommen lassen.

Bewußtsein für Verschärfung der UPC-Rules scheint bei der EU gestiegen zu sein

Vor allem Hard- und Softwarehersteller, Mobilfunkbetreiber und Hersteller von Smartphones und Tablets wünschen sich von der EU eine weitere Verschärfung der Rules. Das Bewußtsein hierfür scheint in der EU gestiegen zu sein: Auch wenn die Bifurcation weiterhin Bestand hat, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Patentes die Patentverletzungsklage und die Nichtigkeitsprüfung zusammengezogen werden, heißt es aus dem Umfeld des Europäischen Patentamtes. Ohnehin sei die Patenterteilung in der EU schon heute so restriktiv, dass die Exzesse in den USA sich in der EU nicht fortsetzen lassen: Zum einen erteilt das Europäische Patentamt bei 260.000 Einreichungen nur rund 60.000 Patente pro Jahr. Zum anderen müssen die NPE bei einem Scheitern ihrer Klagen in Europa nicht nur die eigenen Kosten tragen sondern auch die Rechtsverteidigungskosten der Beklagten. Und bei einem jahrelang geführten Verfahren vor Gericht entfaltet die europäische Prozessordnung alleine dadurch eine gewisse Abschreckung. *Christian Gasche*

EU REAGIERT AUF UNTERNEHMENSJURISTEN

In den „**16. Rules of Procedures of the Unified Patent Court**“ vom 31. Januar 2014 wurden die Vorgaben an die erkennenden Gerichte in Patentverletzungsverfahren deutlich höher gelegt. In Rule 211, Absatz zwei und drei heißt es:

„Bei seiner Entscheidung kann das Gericht vom Antragsteller einen angemessenen Beweis fordern, der den Gerichtshof mit hinreichender Sicherheit überzeugt, dass der Antragsteller berechtigt ist, das Verfahren nach Artikel 47 einzuleiten, dass das in Rede stehende Patent gültig ist und dass sein Recht verletzt wird oder dass eine solche Verletzung droht.“

Weiterhin wurde ergänzt:

„Bei seiner Entscheidung über den Antrag auf vorläufige Maßnahmen muss das Gericht in Ausübung seines Ermessens eine Abwägung der Interessen der Parteien vornehmen und insbesondere berücksichtigen, welcher mögliche Schaden für eine der Parteien aus der resultierenden Erteilung oder Ablehnung der einstweiligen Verfügung folgen könnte.“

Nach Einschätzungen aus dem Umfeld des Europäischen Patentamtes wird ein Gericht mit dieser Fassung der Rule 211 in der EU auch bei dem geringsten Zweifel an der Gültigkeit eines Patentes das Verletzungsverfahren aussetzen und zunächst die Nichtigkeit eines Patentes prüfen lassen.

Link zur aktuellen Fassung (nur in Englisch verfügbar) der „Rules of Procedures of the Unified Patent Court“:
<http://goo.gl/PYo05M>

**1/3 ANZEIGE
LE CARE**