

**Qualcomm und kein Ende?
Was ist ein 337-Verfahren vor der US - International Trade Commission
und warum sollten deutsche Unternehmen dies wissen?**

von

Merritt R. Blakeslee, deKieffer & Horgan, Washington, D.C. and Saarbrücken
and
Harald H. Schäfers, Rechtsanwalt, Saarbrücken

Mitte Juni diesen Jahres hat das kalifornische Unternehmen Qualcomm bei der United States International Trade Commission (ITC) ein sogenanntes 337-Verfahren gegen Nokia eingeleitet mit der Behauptung, der finnische Wettbewerber verstoße gegen von Qualcomm gehaltene Patente. Die ITC soll deshalb den Import diverser Nokia-Geräte stoppen. Qualcomm hat zuvor Klage bei einem US-Bundesgericht wegen der Verletzung von Patenten eingereicht.

Gegen das Geschäftsgebaren Qualcomms bei der Lizenzierung wichtiger Mobilfunk-techniken hatten zuletzt zahlreiche Branchengrößen protestiert: Gemeinsam reichten Ericsson, NEC, Nokia, Panasonic, Broadcom und Texas Instruments Ende vergangenen Jahres Beschwerde bei der EU-Kommission wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens des Unternehmens ein.

Deutsche Unternehmen, die technologisch hochwertige Produkte in die USA exportieren, insbesondere solche aus dem Bereich der Pharmazie, der Informationstechnik, Medizingerätetechnik und automatisierter Steuerungen sind mehr und mehr zu Zielen sogenannter 337-Klagen vor der US-ITC geworden.

Die ITC ist eine unabhängige Behörde in Washington, DC, die zur Aufgabe hat, die Vorschriften des Abschnitts 337 des Tariff Act von 1930 umzusetzen und das bedeutet, den Import aus irgendeinem Grunde rechtswidriger Produkte zu verhindern und gegebenenfalls auch zu bestrafen. In der Regel wird die Behauptung der Verletzung von US-Patentrechten (zu ca. 90 %) zum Anlass für eine Untersuchung genommen.

Die meisten Verfahren im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes, wozu man das Patentrecht, aber insbesondere auch das Geschmacks-, Marken- und Urheberrecht, zählt, werden vor den US-Bundesgerichten verhandelt. Wo jedoch eine Rechtsverletzung durch ein Importprodukt erkannt wird, wird in zunehmendem Maße das 337-Verfahren eingeleitet - 12 Verfahren im Jahr 2000, 29 im Jahr 2005; in den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 ist bereits die Anzahl des Jahres erreicht worden.

Wenn auch die Anzahl der Verfahren im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren vergleichsweise gering erscheint, so ist die Relevanz für Unternehmen ungleich bedeutender, da sie in der Regel sehr einschneidende Folgen haben und zugleich einen hohen finanziellen Aufwand erfordern.

Nach förmlicher Verfahrenseröffnung durch das ITC wird ein Richter bestimmt, der, nach intensiven Untersuchungen, einen Anhörungstermin anberaumt. Dies geschieht typischerweise innerhalb von acht Monaten.

Der Richter präsentiert seine Ergebnisse der aus sechs Personen bestehenden Kommission und empfiehlt eine bestimmte Entscheidung. Diese Kommission kann diese Empfehlung des Richters zurückweisen oder ändern. Wenn sie die Entscheidung nicht

ändert oder ablehnt, wird diese automatisch zur Kommissionsentscheidung. Wenn die Kommission zu dem Ergebnis kommt, dass eine Verletzung im Sinne der Sektion 337 vorliegt, kann sie mit unmittelbarer Rechtswirkung verfügen, dass bestimmte Handlungen des Verletzers zu unterlassen oder durch den Verletzenden vorzunehmen sind, insbesondere natürlich ein Verbot der Einfuhr des Produktes aussprechen. Diese Verfügungen werden nach Ablauf von 60 Tagen unanfechtbar, wenn sie nicht vom Präsidenten der Vereinigten Staaten innerhalb dieser Zeit aufgehoben werden.

Ein 337-Verfahren bietet dem Kläger erhebliche Vorteile und bedeutet für den Beklagten eine erhebliche Belastung. Zunächst ist die in Deutschland unbekanntere „pretrial discovery“ ungewohnt: Der Beklagte wird verpflichtet, alle Fragen des Klägers zu beantworten und insoweit umfangreich durch Vorlage aller nur denkbar relevanten und oftmals erst zu erstellenden Unterlagen zu dokumentieren. Das heißt auch, dass oftmals erst jetzt die Fakten für die eigentliche, zunächst vielleicht spärliche Klagebegründung dem Kläger bekanntwerden. Für Softwareunternehmen bedeutet dies oft auch: Herausgabe der Quellprogramme an den Gegner.

Sämtliche dieser Äußerungen müssen unbedingt wahrheitsgemäß erfolgen. Zugleich werden Expertenanhörungen und -gutachten vorbereitet und durchgeführt und auch Experten vernommen. All dies geschieht vor Beginn des eigentlichen Prozesses, in der sogenannten „discovery-phase“.

Deutsche Unternehmen, die oft wenig Erfahrung mit dieser Eigenart des us-amerikanischen Zivilprozesses haben, können hier schnell völlig durch die immensen Anforderungen allein der „pretrial discovery“ überfordert werden. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, wenn verlangt wird, mehrere tausend Seiten zu produzieren und ausführlichste Antworten auf klägerische Fragenlisten zu formulieren.

Der zeitliche Druck wird, im Vergleich zu konventionellen Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz, oftmals als extrem empfunden. In Sektion 337 heißt es entsprechend auch, dass die Untersuchungen so schnell wie möglich durchgeführt werden müssen und die Kommissionen beherzigen dies und erledigen die vorgerichtliche Phase in sieben bis 10 Monaten. Der Kläger hat üblicherweise viel Vorbereitungszeit und reagiert sofort mit den erwähnten, gut vorbereiteten und zahlreichen Maßnahmen, sobald das Verfahren eröffnet ist. Der Beklagte erfährt erst durch die Klage von einem Verfahren und die ITC beginnt die Untersuchung dann regelmäßig innerhalb von 30 Tagen. Daher sind die Beklagten oft schon rein zeitlich überfordert und haben kaum Zeit sich ausreichenden und speziellen juristischen Rat einzuholen.

Die besondere Gefahr geht aber von den extrem mächtigen Instrumenten des Verfahrens aus - eine sofortige Untersagung der Einfuhr und ein sofortiges Verkaufsverbot innerhalb der Vereinigten Staaten für bereits importierte Produkte.

Sollte das Unternehmen dagegen verstoßen, können diese Produkte entschädigungslos vom Zoll eingezogen werden und die Kommission kann Geldstrafen verhängen. Diese Instrumente sind deshalb so mächtig, weil sie auf die Produkte selbst abstellen, d.h. es kann passieren, dass Betroffene von dem Verfahren erst durch diese faktischen Einschnitte erfahren. Zugleich ist es dem Kläger auch möglich, dieselbe Klage zugleich gegen eine ganze Reihe von Beklagten zu richten, was erhebliche Kostenvorteile für den Kläger bewirkt, wenn es eine große Anzahl von Beklagten gibt, diese Umgehungen versuchen werden oder/und neue Verletzte in Zukunft erwartet werden müssen. Die Komplexität des Verfahrens steigt, zusätzlich zu dem Zeitdruck, überproportional an, wenn es mehrere Beteiligte gibt. Aktuell erleidet eine deutsche GmbH dieses Schicksal. Sie ist als einzige deutsche Beklagte unter 25 weiteren Beklagten benannt.

Da es im 337-Verfahren keine Möglichkeit gibt, Schadensersatz geltend zu machen - die erwähnte Geldstrafe für die Verletzung der gerichtlichen Verfügungen ist insoweit eine andere Kategorie -, reichen die Kläger regelmäßig zeitgleich eine entsprechende Klage vor den US-Bundesgerichten ein. Dieses Verfahren ruht dann jedoch bis eine Entscheidung im 337-Verfahren gefällt ist. Der gesamte Prozessstoff, insbesondere die erlangten Beweise, werden und dürfen danach jedoch im bundesgerichtlichen Verfahren genutzt werden.

Zur anderen Seite der Medaille: Wie und wann kann ein deutsches Unternehmen das 337-Verfahren aktiv nutzen, um seine US-Rechte zu schützen? Grundsätzlich ist es möglich unter Berufung auf Sektion 337 zu klagen, wenn das deutsche Unternehmen selbst in den USA produziert, montiert, konstruiert oder forscht und entwickelt. Es reicht sogar aus, wenn es selbst nur die Produktion eigener Produkte dort lizenziert, während also ein anderes Unternehmen die Produkte dort herstellt. Nicht ausreichend ist es, wenn die Produkte nur in den USA vertrieben werden.

Im Juli 2006 hat ein Richter in einem 337-Verfahren, dass von dem belgischen Unternehmen Unilin Beheer eingeleitet wurde, empfohlen, dass die ITC eine Einfuhrsperre für alle Laminat-Fußboden verhängt, die bestimmte Unilin-Patente verletzen.