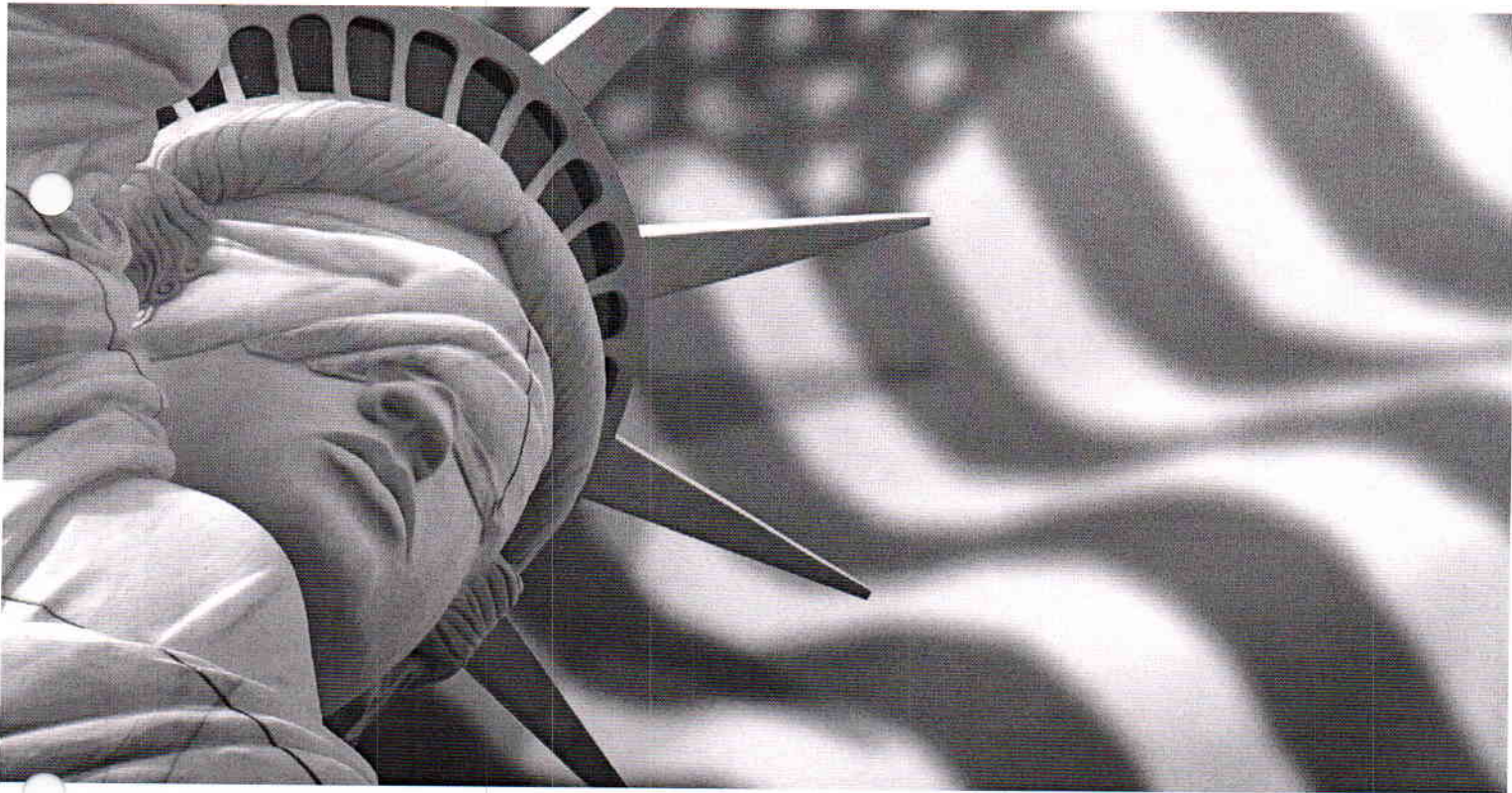


LEGAL & TAX NEWSLETTER

GERMAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE, INC. - NEW YORK

VOL. 1 - 2011



German American
Chambers of Commerce
Deutsch-Amerikanische
Handelskammern



The German Chamber Network 



Prof. Wolf M. Nietzer, MBA
Partner

Nietzer & Häusler
Wirtschaftskanzlei
Allee 40, 13. Stockwerk
74072 Heilbronn
T +49 (0)71 31 20 39 10
F +49 (0)71 31 20 39 12 0
info@unternehmensrecht.com
www.unternehmensrecht.com

Blogs:
www.usa-recht.de
www.gerichtsreporter.us
www.nietzer.info

NIETZER & HÄUSLER
Wirtschaftsanwälte - Attorneys at Law (USA) - Notar

Red Flag – US-Patent-Trolle und US-Strike Suits gegen deutsche Muttergesellschaften und ihre US-Tochterfirmen treiben ihr Unwesen.

Patent-Troll ist eine abwertende Bezeichnung für Unternehmen, die Patente erwerben, ohne jemals die einem Patent zugrunde liegende technische Erfindung einsetzen zu wollen. Das Ziel der Patent-Trolle ist, das Patent als solches zu verwerten, ohne einen eigenen technischen Beitrag zu leisten. Dabei bedienen sie sich des Patentrechtes, um mit teils unüblichen, aber legalen Mitteln Lizenzgebühren einzunehmen. Dabei handelt es sich häufig um Unternehmen, die keine eigenen Produkte herstellen und deren Belegschaft sich nur aus Anwälten rekrutiert.

Strike Suit ist eine US-Klage, die nicht aufgrund tatsächlich bestehender Ansprüche des Klägers geführt wird, sondern mit dem einzigen Ziel, von dem Beklagten durch eine außergerichtliche Einigung erhebliche Zahlungen zu erlangen. Da werden dann auch schon einmal gerne Klagen in den USA erhoben, obwohl bei genauem Hinschauen offensichtlich kein Gerichtsstand in den USA besteht. Der Beklagte ist meist alleine aus Gründen der Lästigkeit, der Sorge um die mögliche Preisgabe von Firmeninterna und des finanziellen Drucks angesichts erheblicher Anwaltskosten zu einem solchen Abschluss gezwungen (A strike suit (...) often based on no valid claim, brought either for nuisance value as as leverage to obtain a favorable or inflated settlement.“ (Blacks Law Dictionary).

Patent-Trolle und Strike Suit Kläger machen sich das US Verfahrensrecht zunutze, wonach die Gerichtskosten von wenigen hundert Dollars vernachlässigbar sind, jede Verfahrenspartei grundsätzlich ihre Kosten selbst trägt (auch wenn sie gewinnt) und die US-Klägeranwälte (die zuweilen auch mit deutschen Anwälten zwecks Mandatsakquise kooperieren) grundsätzlich auf Erfolgsbasis arbeiten. In Deutschland werden derartige Klagen in der Regel nicht eingereicht, da zum einen die vorzulegenden Gerichtskosten die erste Hürde darstellen, der Kläger im Verlustfalle alle Kosten des Verfahrens tragen muss einschließlich der Kosten der Anwälte des beklagten Unternehmens (zweite Hürde) und Erfolgshonorare für deutsche Anwälte – abgesehen von wenigen, hier nicht einschlägigen Ausnahmen – unzulässig sind (dritte Hürde). Darüber hinaus ist das Beweisrecht in den Deutschland im Vergleich zu den USA ein anderes und damit schon die vierte Hürde, die man nicht zu nehmen weiß.

Als Verteidigungsmittel des deutschen Unternehmens gegen eine angedrohte US-Klage muss eine Klage in Deutschland gegen den potentiellen US-Kläger erwogen werden. Dies setzt voraus, dass bereits bei ersten Zeichen einer möglichen anstehenden



Prof. Wolf M. Nietzer, MBA
Partner

Nietzer & Häusler
Wirtschaftskanzlei
Allee 40, 13. Stockwerk
74072 Heilbronn
T +49 (0)71 31 20 39 10
F +49 (0)71 31 20 39 12 0
info@unternehmensrecht.com
www.unternehmensrecht.com
Blogs:
www.usa-recht.de
www.gerichtsreporter.us
www.nietzer.info

NIETZER & HÄUSLER
Wirtschaftsanwälte · Attorneys at Law [USA] · Notar

Red Flag – US-Patent-Trolle und US-Strike Suits gegen deutsche Muttergesellschaften und ihre US-Tochterfirmen treiben ihr Unwesen.

US-Klage schnellstmöglich Rat bei Anwälten in Deutschland eingeholt werden muss, die sowohl mit dem deutschen als auch mit dem US-Recht vertraut sind und bereits derartige Verteidigungsverfahren geführt haben. Das Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse seitens des deutschen Unternehmen für die Erhebung der deutschen Klage ist oftmals gegeben, da eine Zustellung nach der Haager Konvention entweder nicht erfolgt (stattdessen nach US-Regeln per Fedex) oder eine Zustellung nach der Haager Konvention mangels Vorliegen einer unter die Konvention fallenden Angelegenheit („civil and commercial matter“) nicht erfolgen darf und damit eine Zustellung nach US-Recht im Widerspruch zur Haager Konvention erfolgen könnte, zudem befürchtet werden muss, dass der potentielle US-Kläger die gerichtliche Durchsetzung insbesondere mittels teilweise dem deutschen ordre-public widersprechenden US-verfahrensrechtlichen Prozesshandlungen versucht oder dem deutschen Recht fremde Punitive Damages oder Treple Damages verlangt. Gerichtsstand und anwendbares Recht sind fallspezifisch und unter Beachtung des Internationalen Privatrechts und internationaler Konventionen zu bestimmen.

Sofern die US-Partei sich im deutschen Verfahren verteidigt, muss Ziel die Verständigung auf eine „RELEASE, DISCLAIMER OF LIABILITY“ Klausel sein, mit welcher zumindest angebliche Ansprüche gegen das deutsche Mutterunternehmen fallen gelassen werden.



German American
Chambers of Commerce
Deutsch-Amerikanische
Handelskammern



The German Chamber Network