

## NEWSLETTERS

### BLIPS - Issue 7, June 2017 (German)

June 2, 2017

BTL\_BLIPS\_Featured\_300px

#### Kleiner Troll, was nun?

#### Nicht praktizierende Unternehmen werden weniger Patentverletzungsklagen in Texas einreichen können

Vor drei Monaten berichtete ich vom Streit TC Heartland, in dem es um den Status des östlichen Bezirks von Texas als bevorzugten Prozessstandort für Patentfälle ging, die mitunter auch von sogenannten "Trollen" in Texas vorgebracht werden. Das Revisionsgericht für Patentverfahren, der "Federal Circuit", kam zu dem Schluss, dass die Zuständigkeit des Gerichts im Bezug auf TC Heartland zusätzlich zum allgemeinen Gerichtsbarkeitsgesetz für Patentangelegenheiten (28 U.S.C. § 1400) auch nach 28 U.S.C. § 1391 gegeben sei. Somit konnten mittelständige und große Unternehmen weiterhin fast überall in den USA vor Gericht gebracht werden. Der Oberste Gerichtshof der USA wies diese Schlussfolgerung zurück: Der Ort einer Patentverletzungsklage sei in 28 U.S.C. § 1400 vorgeschrieben und nichts deute darauf hin, dass der Kongress es ungeachtet einiger Änderungen anders beabsichtigt habe. Nunmehr darf eine Patentklage gegen einen in den USA registrierten Konzern nur dort eingereicht werden, wo das Unternehmen entweder amtlich eingetragen ist oder wo (1) regelmäßig Geschäfte gemacht werden und (2) in verletzenden Waren gehandelt wird. Nun werden es sich die Trolle neu überlegen, wie und wo sie Unternehmen "fangen" können, während sich praktizierende Unternehmen neue Strategien der Registrierung überlegen müssen, um die Trolle bestenfalls ganz zu vermeiden. [https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341\\_8n59.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341_8n59.pdf)

Patents, Trademarks, Copyright

## RELATED PEOPLE



### Deborah Pollack-Milgate

Partner  
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

[dpollackmilgate@btlaw.com](mailto:dpollackmilgate@btlaw.com)

## RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

## **Die Befürworter des Digital Millennium Copyright Act ( "DMCA") feiern die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in Sachen *Capitol Records v. Vimeo* nichts zu machen**

Große Tech-Outfits, die den DMCA als Schutz gegen eine breite Palette von Ansprüchen wegen Urheberrechtsverletzungen verwenden, feierten einen großen Sieg im Obersten Gerichtshof. Der "Safe Harbor" des DMCA ermöglicht es Internetdienstleistern, rechtsverletzende Werke ohne Rückwirkungen zu beseitigen, wenn sie von den Rechtsinhabern angemeldet werden. [Das Revisionsgericht des zweiten Bezirks kam zu dem Schluss](#), dass der DMCA das bundesstaatliche Recht vorwegnimmt, sodass Internetdienstleister vor allen Klagen, einschließlich für Werke vor 1972, geschützt werden. Der Oberste Gerichtshof hat am 27. März 2017 die Zulassung des eingelegten Rechtsmittels (*certiorari*) verweigert; d.h. der zweite Bezirk hat das letzte Wort.

Patents

## **Hände weg von den Patenten!**

### **"Souveräne Immunität" kann Universitätspatenten Schutz bieten**

"Tech Transfer Offices" sind in den vergangenen zehn Jahren zu einem Kernstück der Universitäten in den USA geworden. Wie sich neulich herausstellte, kann es auch schwer sein, diese Patentrechte zu bestreiten, sowohl beim Bundesgericht, als auch durch das beliebte "Inter partes"-Prüfungsverfahren beim Patent Trial and Appeal Board ("PTAB"). Vor Kurzem beschloss das [PTAB](#), dass die souveräne Immunität eines Bundestaats, in diesem Fall des Staates Florida, vor einem Streit über die Gültigkeit seiner Patente schützen kann. Anfechten darf die Bundesregierung die Patentrechte einer staatlichen Universität zu meist nicht. Die Überprüfung einer neueren, nicht veröffentlichten Entscheidung des [Federal Circuit](#) (dem Revisionsgericht für Patentfälle), mit der ein mutmaßlicher Erfinder versuchen wollte, seine Rechte einer Universität gegenüber durchzusetzen, wurde ebenfalls abgelehnt. Diese Neuigkeiten deuten darauf hin, dass der Wert der staatlichen Universitätspatente auf dem Vormarsch ist.

## **Das unwahrscheinliche Paar von Markenrecht und "Emoluments."**

### **Wie bitte?**

Wie sagt man "Emoluments" auf Deutsch? Bis vor ein paar Monaten war das Wort selbst den meisten U.S. amerikanischen Anwälten nicht bekannt. Nachdem der Präsident der Vereinigten Staaten begonnen hatte, auf einmal Markenrechte in China zu erlangen, obwohl diese Rechte vor seiner Präsidentschaftswahl mehrmals abgelehnt wurden, nahm eine nicht unbedeutende Zahl von Gegnern von dem Begriff Kenntnis. Eine Klage im südlichen Bezirk von New York wurde im April geändert, um die vor kurzem erworbenen Markenrechte in Betracht auf die Verfassung, bzw. die Klausel, die Vergütungen verbietet, in Frage zu stellen. Die Klage wurde von einer Reihe von Befürwortern und bekannten Juristen eingereicht.