

## NEWSLETTERS

### BLIPS - Issue 5, November 2016 (German)

November 17, 2016

BTL\_BLIPS\_Featured\_300px

#### Wird die IP Welt, wie wir sie kennen, unter Trump untergehen?

Wie vorauszusehen war, entwarf Außenministerin Clinton detaillierte politische Leitlinien in Bezug auf geistiges Eigentum, einschließlich der Verpflichtung, Bemühungen zur Eindämmung von Missbräuchen des Patentsystems fortzusetzen, sowie eine großzügige Finanzierung des USPTOs aufrechtzuerhalten. In ähnlich vorhersehbarer Weise hatte Donald Trump zu diesem Thema wenig zu sagen. Wenn es um IP und Trump geht, wissen wir nur, dass Trump versprochen hat, aggressiv gegen den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vorzugehen, insbesondere gegen China. In dieser Hinsicht könnte unter Trump das neue Gesetz „Die Verteidigung von Geschäftsgeheimnissen 2015“ der Obama Administration an Bedeutung gewinnen. Obwohl wir nicht wissen, was Trumps IP-Politik sein wird, bezeugen seine eigenen gerichtlichen Auseinandersetzungen, dass ihm Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums nicht unbekannt sind. Zum Beispiel bat er Präsident Obama im Jahre 2011 darum, in einem Streit in China zu seinen Gunsten einzugreifen, bei dem es um die angebliche illegale Verwendung seines Namens für ein Café in China ging. [http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-trade-dispute-china-obama\\_us\\_57d869a7e4b0fbd4b7bc2d1a](http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-trade-dispute-china-obama_us_57d869a7e4b0fbd4b7bc2d1a)

Patents, Trademarks, Copyright (Patente, Warenzeichen, Urheberrecht)

#### „Fee Shifting“ gewinnt weiterhin an Bedeutung in allen IP-Bereichen

Der Trend zur Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten dauert an; neuerdings im Zusammenhang mit dem Rückgriff des Berufungsgerichts für den Neunten Bezirk (Ninth Circuit) in einem Markenverletzungsfall auf die Grundsätze des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten in Sachen *Octane Fitness*. See [Sun Earth v. SunEarth Solar Power, No \(9. Okt. 24, 2016\)](#). Im Fall *Octane Fitness* beruhte die Entscheidung auf einer

## 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

Interpretation des Patentgesetzes (35 USC § 285). Der Lanham Act (der auch vor Markenverletzungen schützt) enthält jedoch eine mit dem Patentgesetz identische Bestimmung, nach der Anwaltskosten in "Ausnahmefällen" von der unterliegenden Prozesspartei zu tragen sind. Somit war es nicht überraschend, dass die Grundsätze der Entscheidung Octane Fitness, in der die Gesamtheit der Umstände des Streitfalls in Betracht gezogen wurden, in Sachen *Sun Earth* angewandt wurden. Weil Urheberrechts-, Patent- und Markenrechtsstreitigkeiten alle unter der Drohung von Anwaltskosten stehen, muss jeder Prozessierende um so vorsichtiger vorgehen.

Patents (Patente)

### Das PTAB hat die Macht

In Sachen *Cuozzo v. Lee* betonte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Jahre 2016, dass – abgesehen von nicht weiter beschriebenen Ausnahmen – die Entscheidung des „Patent Trial and Appeal Board“ („PTAB“) des USPTOs gemäß 35 USC § 314 (d) ein neues Patentprüfungsverfahren zu eröffnen, "endgültig und nicht beschwerdefähig" ist. Eine Überprüfung der Entscheidung des PTABs ein Verfahren einzuleiten, findet damit regelmäßig nicht statt.

[https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446\\_ihdk.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf) Im Hinblick auf diese Entscheidung war es keine Überraschung, dass der Federal Circuit (das Revisionsgericht für Patentfragen) es ablehnte, die komplette Zurückweisung eines Patentprüfungsverfahrens durch das PTAB in Frage zu stellen. Das PTAB hatte das Patentprüfungsverfahren zurückgewiesen, indem es feststellte, dass eine der Streitparteien nicht alle „real parties in interest“ (Parteien, die ein Interesse am Streit haben) genannt habe. <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1977.Opinion.10-18-2016.1.PDF>. Auf Grundlage der *Cuozzo* Entscheidung ist es dem PTAB überlassen, ein Verfahren aus prozeduralen Gründen zurückzuweisen, aber auch aus materiellen Gründen, wenn das PTAB zu dem Ergebnis kommt, dass ein Patentanspruch im Streit steht, bei dem es „wahrscheinlicher ist als nicht“, dass der Patentanspruch nicht patentierbar ist.

Patents (Patente)

### Geistiges Eigentum und der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten

*Die Ruhe nach dem Sturm vor dem Sturm*

Nachdem die Wahlen vorbei sind, bereitet man sich auf den nächsten Sturm im Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten vor, der immer noch mit nur acht Richtern arbeitet. Zum Glück für die IP-Welt ist das IP-Recht eines von wenigen Bereichen, in denen es einen Konsens gibt, so dass das Gericht wichtige IP Beschlüsse fassen kann. Dies war auch der Fall, bevor Trump die Wahlen gewann. Wichtige Entscheidungen liegen 2017 dem Gericht vor, wie z.B. im Gebiet von Patentschäden. Drei wichtige Fälle sind das Ausmaß von Design-Patentschäden, Schäden für patentierte Komponenten einer Maschine und die Aufhebung einer Begrenzung von Schäden, bei denen der Kläger zu lange gewartet hat, eine Klage zu erheben (sog. „Laches Doctrine“).