

NEWSLETTERS

BLIPS - Issue 3, May 2016 (German)

May 11, 2016

BTL_BLIPS_Featured_300px

Sind Anwaltskosten in U.S. Patentstreitigkeiten künftig erstattungsfähig?

Diejenigen, die sich in U.S. Streitigkeiten gut auskennen, wissen auch, dass man die Anwaltskosten normalerweise selbst tragen muss, egal ob als Kläger oder Beklagter. Im Jahre 2014 hat der Oberste US-Gerichtshof die Chancen erhöht, dass der Verlierer einer Patentstreitigkeit die Anwaltskosten der Gegenseite doch erstatten muss. See [Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 \(2014\)](#). Das zugrundeliegende Gesetz, 35 U.S.C. § 285, selbst ist nicht neu. Der Oberste Gerichtshof befand jedoch, dass es im Hinblick auf den Kostenersatz zu eng ausgelegt worden ist. Nach *Octane Fitness* achten IP-Anwälte sehr auf Anwaltskostenurteile im Bereich Patente, besonders in den (immer noch seltenen) Umständen, wo der Verlierer tatsächlich bezahlen muss. [Die Intellectual Property Owners Association \("IPO"\) hat die relevanten Urteile aus dem Jahre 2016 für Sie zusammengestellt](#). Die Zeit wird zeigen, ob eine mögliche Kostenerstattungspflicht die sog. "Trolls" abschrecken wird.

BTL_BLIPS_TradeSecret_v1_600px

Google darf Bibliotheken kopieren und findet in den USA hinter "Fair Use" Schutz

Zehn Jahre sind schon vergangen, seitdem Google von einer Vereinigung von Autoren verklagt wurde. Der Grund dafür war das Einscannen von Büchern aus Bibliotheken, welches der Philosophie von Google dient, "alle Informationen auf der Welt zu organisieren und sie universell zugänglich und nutzbar zu machen." Das Berufungsgericht (Second Circuit) stimmte dem Gericht der ersten Instanz zu, dass diese Tätigkeit "Fair Use" sei. Am 16. April hat der U.S. Oberste Gerichtshof sich geweigert, den Fall aufzunehmen. [Der Kern der Begründung vom Second Circuit steht also](#): "Googles Anfertigung von digitalen Kopien, um eine Suchfunktion anzubieten, ist eine transformative Nutzungsform, die den öffentlichen Zugang zu Wissen vergrößert, indem Informationen über Bücher der Kläger verfügbar gemacht werden. Dadurch wird der Öffentlichkeit weder ein substantieller Ersatz für das vom Urheberrecht geschützte ursprüngliche Werk der Kläger noch Derivativen davon verfügbar gemacht."

BLIPS_AllesTopf

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

Markenzeichen, Urheberrechte, das Recht am eigenen Bild, das Internet und noch mehr: Wir nehmen Abschied von den zuverlässigen Kontroversen eines Prinzen

Als am 21. April 2016 Prince starb, konnten IP Anwälte öffentlich trauern, in dem sie den Blick auf seine vielen IP-Streitigkeiten richteten. (So kann man die unangenehmen Diskussionen über die Substanz seiner Hits vermeiden.) [Vom Nutzen des Symbols als Name, zur Abneigung gegen das Internet, bis hin zum Kampf um das Nutzen \("Fair Use"\) seiner Werke und den "Digital Millennium Copyright Act" hat Prince die IP-Welt dazu gezwungen](#), über Fragestellungen zum Namen einer Person nachzudenken, insbesondere wer den Namen besitzt, wenn der Name, das Bildnis einer Person und deren Werke ein Eigenleben entwickeln. Nun warten wir ab bis die nächsten Kämpfe um den zurückgebliebenen Tresor voll mit unveröffentlichten Werken anfangen. Lassen wir uns überraschen, wann dieser Kampf folgt. Auf jeden Fall hat Prince genug in seinem Tresor hinterlassen, so dass wir bis in das nächste Jahrzehnt hinein noch neue Hits von ihm werden genießen können.

BLIPS_GRMN_DesignPatent

Wird Schadensersatz bei Design Patenten eingeschränkt?

Der U.S. Oberste Gerichtshof hat kürzlich entschieden, den Fall [Apple v. Samsung](#), in dem Apple \$800 Millionen in einem Patentverletzungsverfahren gewann, aufzunehmen. In der Berufungsinstanz stützte sich das Berufungsgericht (Federal Circuit, Case Nos. 2014-1335, 2015-1029 (May 18, 2015)) auf den klaren Text von 35 U.S.C. § 289, der den Schadensersatz für ein Geschmacksmuster in der Höhe "des Gesamtgewinns des Verletzers" vorschreibt. Die Frage vor dem Obersten Gerichtshof wurde folgendermaßen formuliert: "Wenn ein Geschmacksmuster sich nur auf einen Teil vom einem Produkt bezieht, sollte der zuerkannte Schadensersatz auf den Gewinn eingeschränkt werden, der diesem Teil zuzuschreiben ist?" Der weniger bekannte, aber potente Schutz des Geschmacksmusters könnte durch eine positive Antwort auf diese Frage sehr geschwächt werden.