

NEWSLETTERS

BLIPS- Issue 2, February 2016 German

February 10, 2016

Patentinhaber, seien Sie vorsichtig! Vermeintliche Verletzer, seien Sie froh! Gerichte finden eine Vielzahl von Patenten ohne patentierbaren Gegenstand.

In einer Entscheidung vom Obersten US-Gerichtshof aus dem Jahr 2014, stellte das Gericht fest, dass Patentansprüche, die kein "erfinderisches Konzept" ("inventive concept") offenbaren, nicht gemäß des US-Patentgesetzes [35 U.S.C. § 101](#) patentierbar seien. Seit dieser Entscheidung, [Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Intl., 134 S. Ct. 2347 \(2014\)](#), haben mehrere Gerichte auf Antrag des vermeintlichen Verletzers das Patentverletzungsverfahren zurückgewiesen, in dem sie den Gegenstand der Patentansprüche für nicht patentierbar erklärt haben. Das letzte Patent, das erst letzte Woche zurückgewiesen wurde, hatte mit interaktivem Fernsehen zu tun. Sehr bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der Antrag auf Zurückweisung der Klage wegen Unpatentierbarkeit des Klagegegenstands anstatt einer Erwiderung auf die Klage eingereicht werden kann. Der vermeintliche Verletzer gewinnt also ganz zum Anfang des Prozesses und spart sich dabei die teuren Verfahrenskosten. . . aber auf Kosten des Patentinhabers.

Neue "proportionale" Discoveryregeln treten in Kraft.

Der Vorsitzende des Obertsen US-Gerichtshofs John Roberts hielt die neuen Regeln für wichtig genug, um sie im Jahresbericht der US-Justiz 2015 zu erwähnen. Die Veränderungen, die am 1. Dezember 2015 in Kraft traten, sind in den neuen "Federal Rules of Civil Procedure" zu finden, die den Prozessablauf für alle Bundesgerichte bestimmen. Ein Ziel war, die bekannte und breite Reichweite von einem Discoveryprozess einzudämmen. Unter der alten Regel Fed. R. Civ. P. 26 war alles, was möglicherweise zu der Aufdeckung von zulässigem Beweismaterial führen konnte, "discoverable". [Unter der neuen Regel](#) bekommt man "Discovery" zu allem was rechtserheblich ist, aber nur soweit es auch "proportional" zum Verfahren ist. Unter anderem werden die Gerichte in Erwägung ziehen, worum es sich im Verfahren handelt, den Wert des Rechtsstreits, den Zugang der Parteien auf die Informationen und ihre Ressourcen, die Wichtigkeit der gesuchten Informationen und ob der Vorteil der Informationen im Prozess die Last der Gegenpartei überwiegt. Jetzt müssen wir abwarten, ob die Regeln die gewünschte Lastreduzierung bewirken.

Verächtliche Markenzeichen können künftig registriert werden?

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

Die Washington Redskins waren am Wochenende nicht im Superbowl zu sehen und achten stattdessen auf eine Entscheidung vom Federal Circuit, die Absatz 2(a) vom Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a) für verfassungswidrig erklärte. Absatz 2(a) verbietet die Eintragung im Markenregister von "anstößigen, unmoralischen und verächtlichen" Marken. Das Verbot existiert seit 1905, dennoch stellte das Gericht erst jetzt fest, dass das Gesetz gegen die Redefreiheit der US-Verfassung verstoße. Das Gerichtsverfahren der Washington Redskins, deren Markenzeichen gelöscht wurde, befindet sich in der Berufungsphase vor dem Fourth Circuit. Der Ausgang ist reine Spekulation, aber es ist gut möglich, dass hierüber im nächsten Jahr der Oberste Gerichtshof der USA zu befinden hat. Erst nach Abschluss des Verfahrens werden wir eine Bilanz zu der Abgrenzung zwischen der Freiheit, frei von Beleidigungen zu leben, und der Redefreiheit ziehen können.

Ob und inwieweit Software geschützt wird, bleibt ein hoch aktuelles Thema.

Der Schutz von Software unter US-Recht betrifft häufig eine Vielzahl von kumulativ geltend gemachten Schutzmaßnahmen, u.A. auf Grundlage des Urheberrechts, Patentrechts und Lizenzrechts. Ein langjähriger Streit zwischen Oracle und Google verdient in diesem Zusammenhang unsere Aufmerksamkeit: 2014 hat der Federal Circuit beschlossen, dass JAVA APIs ("application programming interfaces") Urheberrechte genießen. 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014). "APIs" sind in der Interface-Programmierung von Software zu Software vorhanden. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es 2015 ab, auf die Berufung einzugehen. Nun wird der Prozess weitergehen und Google wird sich auf andere Einwände wie z.B. "fair use" stützen müssen. Für manche in der Industrie bleibt also weiterhin die Frage, ob und inwieweit Interoperabilität nur theoretisch existieren kann. Dieses Thema landet auch eventuell beim Obersten Gerichtshof, auch wenn er sich vorerst nicht zum Thema äußern wollte.