



NEWSLETTERS

BLIPS - February 2021 (German)

February 10, 2021

BLIP

Wird Präsident Bidens Herangehensweise mit Bezug auf geistiges Eigentum die seines Vorgängers widerspiegeln?

Sie haben zweifellos bemerkt, dass sich der 45. und 46. Präsident der Vereinigten Staaten deutlich voneinander unterscheiden. Wenn es jedoch um den Schutz des geistigen Eigentums geht, überwiegen die Gemeinsamkeiten möglicherweise die Unterschiede.

Es sei daran erinnert, dass Joe Biden Vizepräsident war, als der Defend Trade Secrets Act sowie der America Invents Act in Kraft traten. Kamala Harris strebt die Verabschiedung des DEFEND Act an, der die Rechtsbehelfe für „amerikanische Opfer von Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen“ als Folge der „wachsenden und zunehmend ausgeklügelten Bedrohung durch Wirtschafts- und Industriespionage“ erweitern soll.

Präsident Biden schlägt gegenüber China einen harschen Ton an, verspricht, amerikanische Innovationen sowie Landwirte zu schützen, und führt eine „Made in America“-Kampagne. Kurzum, es ist wahrscheinlich, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen weiterhin im Fokus steht. Abzuwarten bleibt, ob der Abgang von Trumps USPTO-Direktor Andrei Inancu, der als patentinhaberfreundlich bekannt war, zu einer Neuausrichtung führt, insbesondere im Hinblick auf die laufende Debatte zwischen denjenigen, die der Auffassung sind, dass zu viele Patente

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

erteilt wurden, und denjenigen, die der Auffassung sind, dass zu viele Patentanmeldungen abgewiesen wurden.

PATENTE

Der America Invents Act und seine Verfassungsmäßigkeit stehen im Jahr 2021 erneut auf der Tagesordnung des U.S. Supreme Court.

Der Supreme Court hat im vergangenen Jahr zwar viele IP-Fälle abgelehnt, hat aber entschieden, sich mit *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew* zu befassen. In diesem Fall geht es um die Frage, ob die Rolle, welche den *Administrative Patent Judges* („APJs“) im USPTO Post-Grant Review-Verfahren zukommt, mit der *Appointments Clause* der Verfassung der Vereinigten Staaten (Artikel II) vereinbar ist.

Vor nicht ganz drei Jahren kam der Supreme Court zum Schluss, dass die Ernennung von APJs nicht gegen Artikel III der US-Verfassung (Gewaltenteilung) verstößt. Der Federal Circuit entschied allerdings, dass die Ernennung von APJs die Zustimmung des Kongresses erfordere und nicht unter die Ernennung von „inferior officers“ falle, welche Kompetenz dem Leiter eines Ministeriums zusteht. Das Urteil des Federal Circuit finden Sie [hier](#).

Die neuste Entscheidung des Federal Circuit führte für die Prozessparteien zu Unsicherheit hinsichtlich der Endgültigkeit der Entscheidungen der APJs, da der Federal Circuit den APJs die Kompetenz zur Fällung entsprechender Entscheide absprach. Entscheidungen des Federal Circuit werden nicht selten vom Supreme Court aufgehoben. Dutzende von amici (interessierte Dritte) haben Schriftsätze eingereicht, wobei die Mehrheit hofft, dass dies wieder einer dieser Fälle sein wird, in dem der Supreme Court den Entscheid des Federal Circuit zurückweist.

TRADEMARKS

Die Modernisierung des Markenrechts ist in Kraft getreten, u.a. mit verbessertem Schutz gegen Markenbetrug.

Zusammen mit Corona-Virus-Hilfen verabschiedete der Kongress im Dezember 2020 den Trademark Modernization Act. Dieses Gesetz führt zu drei bemerkenswerten Änderungen: (1) Markeninhabern wird das Erlangen von Unterlassungsanordnungen mit einer „widerlegbaren Schadensvermutung“ erleichtert; (2) die Anfechtung betrügerischer oder unbenutzter Marken außerhalb des normalen Lösungsverfahrens wird erleichtert; und (3) gewisse Verfahren des Markenamtes wurden geändert. Eine Zusammenfassung des Gesetzes ist auf der [Website des USPTO](#) abrufbar. In den kommenden ein oder zwei Jahren wird es interessant sein zu sehen, ob Markeninhaber mit diesen neuen Rechtsbehelfen zufrieden sind, oder ob sie sich im Ergebnis zunehmend in der Situation wiederfinden, Angriffe auf ihre eigenen Markenrechte abwehren zu müssen.

GESCHÄFTSGEHEIMNISSE

Prozesse um Geschäftsgeheimnisse werden in den Vereinigten Staaten rege geführt, mit einer Tendenz zu Gunsten der Kläger.

Seit der Verabschiedung des Defend Trade Secrets Act können Kläger sowohl bundes- als auch bundesstaatsrechtliche Ansprüche wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen geltend machen. Die Kanzlei Stout analysierte im Jahr 2020 Geschäftsgeheimnisfälle aus den letzten drei Jahrzehnten. Diese Analyse ist lesenswert und zeigt einen anhaltenden – und sogar verstärkten – Fokus auf Geschäftsgeheimnisse. Folgende zwei Ergebnisse stechen heraus:

- Erstens: Am häufigsten versuchen Unternehmen Geschäftsgeheimnisse zu schützen, die Informationen über Geschäftsbeziehungen betreffen, gefolgt von dem, was als „Design“ bezeichnet wird, z.B. Zeichnungen, Formeln und Quellcodes.
- Zweitens: Die Analyse von Stout zeigt, dass in 68% der Geschäftsgeheimnisfälle der Kläger obsiegt. Bemerkenswerterweise sind in diesem Wert Fälle nicht eingeschlossen, in denen sich die Parteien vorprozessual einigen oder in welchen ein Kläger nur teilweise obsiegt. Insgesamt berichtet Stout von einer sehr vorteilhaften Aussicht für Kläger.

Der ausführliche Bericht von Stout kann [hier](#) eingesehen werden.