



NEWSLETTERS

BLIPS - September 2022 (German)

September 6, 2022

BLIP

Überstunden für USPTO-Direktorin Kathi Vidal

Nur vier Monate nach ihrer Ernennung zur USPTO-Direktorin im April dieses Jahres hat sich Kathi Vidal bereits umfassend informiert und weitreichende Verbesserungen in die Wege geleitet. Im Patentbereich hat sie dazu aufgerufen, Kommentare zur Patentierbarkeit gemäß 35 U.S.C. § 101 einzureichen („Subject Matter Eligibility“), der Frage, die in den Bereichen Biowissenschaften und Technologie für Verwirrung und Unvorhersehbarkeit bei Patentschutz und Durchsetzbarkeit gesorgt hat. Noch bis zum 15. September 2022 können Sie Kommentare an 101@uspto.gov senden, damit sie vom Office bei Aktualisierungen seiner Leitlinien berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat Kathi Vidal vorläufige Empfehlungen zu Faktoren herausgegeben, die bei ihrer Ermessensprüfung von Entscheidungen des Patent Trial and Appeal Board („PTAB“) herangezogen werden. Im Bereich Markenrechte arbeitet sie daran, den Zeitraum bis zum Erhalt einer Marke zu verkürzen, Markenfälschungen zu bekämpfen und an weiteren noch nicht veröffentlichten Initiativen. Weitere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Bereitstellung der Ressourcen für pro bono Beratungen, um Unternehmer und Nutzer der USPTO-Dienstleistungen zu unterstützen. Neben den anhaltenden Bemühungen des Office, die Bildung auf Grundschulebene mit den Schwerpunkten Diversität, Gleichstellung und Inklusion intensiv voranzutreiben (auf Englisch „DEI“), scheint Direktorin Vidal derzeit

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property
International IP
Patent Litigation

gerade überall präsent zu sein, was der Diskussion zwischen der Innovationscommunity und dem Office sehr zugute kommt. Es lohnt sich, sie bei ihrer Arbeit in dieser Position genau zu verfolgen.

GERICHTSVERFAHREN

Die International Trade Commission („ITC“) und der häufig vernachlässigte Unterlassungsanspruch als Mechanismus zur Durchsetzung von IP-Rechten

Als Patentrechtsanwalt musste ich schon häufig erklären, dass der Unterlassungsanspruch in den Vereinigten Staaten im Gegensatz zu einigen europäischen Rechtsordnungen nur selten vorkommt. Insbesondere seit dem Prozess *eBay Inc. gegen MercExchange LLC*, bei dem der U.S. Supreme Court die Faktoren darlegte, die bei der Entscheidung darüber, ob bei der Feststellung einer Patentverletzung eine dauerhafte Unterlassungsverfügung erlassen werden sollte, gegeneinander abzuwägen sind, kann ein Patentinhaber nicht davon ausgehen, dass dem Verletzer sein rechtsverletzendes Verhalten untersagt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Im Gegensatz zu einigen Ländern in Europa bleibt bei Patentverletzungen Schadenersatz der zentrale Anspruch an den US-Bundesgerichten, sofern die Entschädigung für den Patentinhaber angemessen sein kann. Es gibt jedoch Alternativen. Die International Trade Commission etwa ist befugt, ganze Produktreihen vom Import in die Vereinigten Staaten auszuschließen, nicht nur bei Patentverletzungen, sondern auch bei Verstößen gegen Marken- und Urheberrechte oder Geschäftsgeheimnisse. Das ITC-Streitverfahren, das als „Untersuchung“ (Investigation) bezeichnet wird, ermöglicht im Gegensatz zu Rechtsstreitigkeiten bei Bezirksgerichten eine rasche Beilegung. Die Nachteile sind die hohen Kosten dieses Verfahrens und die mangelnde Befugnis der ITC, Schadenersatz zuzusprechen. Fazit: Dem IP-Rechteinhaber stehen zahlreiche Instrumente zur Verfügung, und dieses ist ein weiteres Instrument.

PATENTE

Waco, Texas, stellt auf die zufällige Zuordnung von Patentfällen um, um Richter Albright zu entlasten

In Waco ist Richter Albright beliebt dafür, dass er seine Fälle schnell verhandelt, viel Erfahrung in Patentstreitigkeiten hat und als klägerfreundlich gilt. Im Rahmen einer großen Umstrukturierung hat der Chief Judge des Western District of Texas angeordnet, dass Fälle in diesem Bezirk von nun an nach dem Zufallsprinzip unter den zwölf Richtern aufgeteilt werden. Dadurch verringern sich die Chancen erheblich, dass die Streitigkeit an Richter Albright gerät. Diese Änderung erfolgte auf Druck von Chief Judge John Roberts vom U.S. Supreme Court, denn im letzten Jahr übernahm Richter Albright 25% aller Patentfälle. Es gibt natürlich immer noch Delaware, doch dort können Gerichtsverfahren – im Gegensatz zur Arbeitsweise von Richter Albright –

ausgesetzt werden, damit zeitgleich das Patent im USPTO angegriffen werden kann. Und dann gibt es noch Richter Rodney Gilstrap aus dem Eastern District of Texas, der trotz Gerichtsstandsbeschränkungen infolge des Supreme Court-Urteils im Fall TC Heartland weiterhin viel zu tun hat. Der Court of Appeals for the Federal Circuit hat ebenfalls interveniert und einige Fälle von Judge Gilstrap anderen Bezirken zugeordnet. In einem Fall geschah dies nur zwei Wochen vor dem angesetzten Gerichtstermin. All das scheint auf eine schier unlösbare Aufgabe hinzuweisen. Der Wunsch der Kläger, das optimale Forum für ihren Fall zu finden, wird jedenfalls fortbestehen.

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNGEN

Unterzeichnen oder nicht unterzeichnen?

Die Versuchung, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, ist groß. Insbesondere für Unternehmer ist eine Geheimhaltungsvereinbarung, die vor der Verwendung ihrer IP schützt, von entscheidender Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sollten die folgenden Richtlinien die Entscheidung erleichtern, wann eine solche Vereinbarung sinnvoll ist und was offengelegt werden sollte:

1. Prüfen Sie, ob eine Vereinbarung wirklich notwendig ist. Eine Vereinbarung führt zu der Versuchung, ein offenes Gespräch zu führen.
2. In diesem Zusammenhang sollten Sie – mit oder ohne Vereinbarung – nur das absolut Notwendige offenlegen.
3. Wenn eine Partei das Ergebnis der Innovation besprechen kann, ohne das „Wie“ preiszugeben, ist die Partei womöglich in der Lage, das Geheimrezept ohne Vereinbarung zu schützen. Beispiel: Sie können mein besonderes Gericht kosten, ohne dass ich Ihnen die Zutaten verraten muss.
4. Mit einer Vereinbarung sinkt das Risiko von IP-Diebstahl, doch es lässt sich nicht ganz ausschließen.

Für Unternehmer können die Kosten für die Durchsetzung einer Geheimhaltungsvereinbarung prohibitiv hoch sein. Daher sollten Unternehmer genau überlegen, was sie preisgeben.