



RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

NEWSLETTERS

BLIPS - September 2021 (German)

September 27, 2021

BLIP

Wer hat das letzte Wort zu PTAB-Entscheidungen? Laut Arthrex muss es jemand sein, der vom Präsidenten ernannt wurde

Im Fall [Arthrex](#) entschied der United States Supreme Court, dass der Prozess des Inter Partes Review („IPR“) insofern gegen die Ernennungsklausel der amerikanischen Verfassung verstößt, als es keine ausreichende Prüfung der Entscheidungen des Patent Trial and Appeal Board („PTAB“) durch einen leitenden Beamten gebe.

Als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss im Juni 2021 hat das United States Patent & Trademark Office („USPTO“) einen Prozess geschaffen, durch den eine an einem IPR beteiligte Partei die Überprüfung der endgültigen schriftlichen Entscheidung des PTAB durch den Direktor des USPTO anfordern kann und somit die Oberaufsicht durch einen leitenden Beamten gewährleistet. Allerdings ist der Federal Circuit kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass die Ernennungsklausel, die bezüglich der Prüfung von Patentvergaben gilt, nicht auf Markenvergaben angewendet werden kann. Der Trademark Modernization Act von 2020 beinhaltet nämlich bereits ein gesetzliches System zur Prüfung von Markenentscheidungen durch den Direktor. Beschlossen wurde diese Regelung in Zusammenhang mit einem Lösungsverfahren der Schiedmayer Celesta GmbH, die unter ihrem deutschen Namen (Schiedmayer & Söhne) seit 300 Jahren in den USA verschiedene Musikinstrumente verkauft. Der Federal Circuit bestätigte die Entscheidung des Trademark

Trial and Appeal Board („TTAB“), die Marke Schiedmayer, die von einem Wettbewerber zur Nutzung in Zusammenhang mit Klavieren registriert worden war, zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

PATENTE

Menschen werden nach wie vor gebraucht: KI kann kein Erfinder sein

Nachdem das USPTO das Gesuch einer Privatperson abgelehnt hat, Patentanmeldungen vom Patent Office prüfen zu lassen, die zu Erfindungen von DABUS, seiner „kreativen Maschine“, gehörten, verlangte er eine Nachprüfung vor dem Bundesgericht in Virginia. Das Gericht bestätigte umgehend die Entscheidung des USPTO und kam zu dem Schluss, dass DABUS nicht als Erfinder angesehen werden konnte, da ein Erfinder eine Person ist. Das Ergebnis mag zwar offensichtlich erscheinen, doch die Entscheidung deckt eine Gesetzeslücke auf, die erst noch genauer untersucht werden muss. Bei der Entscheidung über die Patentanmeldung von DABUS wies das USPTO darauf hin, dass eine Person Patentrechte als Erfinder oder Miterfinder anmelden kann, und warf so die Möglichkeit auf, den Umfang von KI-Rechten zu hinterfragen. Die Entscheidung legt auch die Schwierigkeiten dar, die aufkommen, wenn KI-Rechte patentiert werden. Die KI konnte keinen Eid ablegen, dass sie der Erfinder war, aber die Privatperson wollte die Rechte der KI stattdessen auf sich selbst übertragen. Er ging sogar in Berufung.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Zorn auf Non-Practicing Entities („NPEs“) bringen Resultate, doch die langfristige Abschreckung bleibt noch aus

Ein Richter in North Carolina lehnte es ab, ein bundesstaatliches Anti-Patenttrollgesetz für verfassungswidrig zu erklären (North Carolina Abusive Patent Assertions Act), und verschaffte großen wie kleinen Unternehmen dadurch einen Sieg. In *NAPCO v. Landmark Technology* argumentierte die NPE mehrfach, dass die Gegenklage nicht ausreichend untermauert sei und dass sie durch die Gesetze des Bundesstaates vorweggenommen werde, verfrüht und gemäß erstem Amendment, viertem Amendment und ruhender Handelsklausel verfassungswidrig sei. All diese Einwände beeindruckten den Richter jedoch nicht. Auch wenn der Richter es ablehnte, dem beschuldigten Rechtsverletzer schnellere Einblicke in die NPE durch „Discovery“ zu gewähren, um deren Unternehmensstruktur und Lizenzierungspraktiken zu prüfen, verdeutlichen solche Anfragen die Art der Untersuchungen, denen eine NPE im Falle einer Anklage wider Treu und Glauben und bei einer missbräuchlichen Geltendmachung von Patenten ausgesetzt sein kann. Zweiunddreißig Bundesstaaten haben solche Maßnahmen implementiert, doch gibt es weiterhin zahlreiche NPE-Fälle.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

COVID: Die neue Homeoffice-Kultur und ihre Auswirkungen auf die Sicherheit von Betriebsgeheimnissen

Hier stehen wir nun, ganze eineinhalb Jahre später, und diskutieren noch immer über die Auswirkungen von COVID auf die Arbeitskultur und die Abläufe im Homeoffice. Es wird immer klarer, dass die Diskussion um das Homeoffice anhalten wird – jedenfalls in den USA. Alte Glaubenssätze besagen, dass Mitarbeiter ins Büro zurückkehren müssen (wenn auch mit Maske). Neuere Ansätze gehen davon aus, dass Mitarbeiter gar nicht im Büro anwesend sein müssen. Tatsächlich steht der Rest von uns irgendwo dazwischen.

Bei all dem sollte man nicht vergessen, dass in dieser Zeit, in der sich Arbeitsweisen ändern, die Sicherheit von Betriebsgeheimnissen leiden kann. Gesetze zu Betriebsgeheimnissen (Landes- und Bundesgesetze) sehen vor, dass Mitarbeiter „zumutbare Maßnahmen“ ergreifen müssen. Doch was beinhalten diese Maßnahmen in einer Zeit, in der Ihre Mitarbeiter Ihre Betriebsgeheimnisse bei sich tragen und nie einen Fuß in das Büro setzen? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihre Unternehmensrichtlinien zu Betriebsgeheimnissen, z. B. bezüglich beschränktem Zugang, Firewalls, Passwörtern usw., zu überarbeiten, um auf alles vorbereitet zu sein. Setzen Sie diesen Punkt auf Ihre To-Do-Liste für die Überarbeitung der Unternehmensrichtlinien im Zuge von COVID.