

NEWSLETTERS

BLIPS - July 2018 (German)

Patentangreifer feiern weiter, während Patentinhaber mit Kopfschmerzen nach Hause gehen

July 16, 2018

BTL_BLIPS_Header_600px

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339
F 317-231-7433
dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

BTL_BLIPS_Welcome_300px

BTL_BLIPS_Featured_300px

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist viel passiert in der Welt der IP und die wenigen Zeilen dieses Mal reichen nicht aus, um Ihnen alle Neuigkeiten zu berichten! Also muss der Bericht zum letzten IP-Urteil des Obersten US Gerichtshofs—über die Schadensberechnung bei Patentverletzungen—warten.

Daher bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Viele Grüße,

BTL_BLIPS_DebPic_300px

Deborah
Pollack-Milgate
dpm@btlaw.com
(317) 231-7339

[LinkedIn icon](#)

Patentangreifer feiern weiter, während Patentinhaber mit Kopfschmerzen nach Hause gehen: Der Oberste Gerichtshof der USA entscheidet *Oil States*

In *Oil States* hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden, dass der Patent Trial and Appeal Board („PTAB“) durch das *Inter Partes* Review-Verfahren („IPR“) weiterhin die Patentierbarkeit bereits erteilter Patente beurteilen darf. [Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Group, LLC, Slip. Op. 1 \(24. April 2018\)](#). Die Konsequenzen sind insofern weitreichend, als mit *Oil States* der Angriff auf erteilte Patente in absehbarer Zeit zum Regelfall wird. [2018 entschied das PTAB](#) in 62% der Anträge zum IPR, dass ein Verfahren vor dem PTAB zu führen sei, weil zumindest ein erteilter Anspruch nicht patentierbar sei. *Oil States* stellte den Kern der gesetzlichen Regelung in Frage. Insbesondere argumentiert der Berufungskläger, dass nur ein von der Verfassung ermächtigtes Gericht (unter Artikel III) die Autorität habe, ein erteiltes Patent zu widerrufen, weil Patentrechte wohlerworbene Rechte privatrechtlicher Natur seien. Dem widersprach der Oberste Gerichtshof: Dem

Gericht zufolge seien Patentrechte zum Teil auch öffentlich-rechtlicher Natur und der U.S. Kongress habe diesbezüglich „erheblichen Spielraum“, das Verfahren zu regeln. Der Gerichtshof schließt zwar die Zulassung anderer Anfechtungsklagen nicht aus. Patentinhaber müssten jedoch damit rechnen, dass die Durchsetzung ihrer Patentrechte vor Gericht auch mit einem Prozess vor dem PTAB enden könnte.

„Patent Death Squad“ oder „Death to Trolls“?: Die Oil States „Buzz“

Die Entscheidung in Sachen *Oil States* war bereits lesenswert, noch viel interessanter war die Vielzahl von Reaktionen in der Presse. Wie immer gab es auf den üblichen Patentrechtswebseiten intelligente und nüchterne Berichterstattungen. Aber *Oil States* hat auch die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien gewonnen. Ihre Berichterstattung war bemerkenswert, weil sie diverse und extreme Konsequenzen aus der Entscheidung zogen, die zum Teil übertrieben waren. Hier einige Beispiele:

- New York Times: „[Oberster Gerichtshof bestätigt Verfahren zur Bekämpfung von Patentrellern](#)“
- Bloomberg News: „[Patent ‘Death Squad’ System bestätigt durch US Supreme Court](#)“
- The Hill (Stellungnahme): „[Ein Sieg des Obersten Gerichtshofs für die Senkung der Arzneimittelpreise](#)“

Der entscheidende Punkt? Patentrechte sind wichtige gewerbliche Schutzrechte und daher Mainstream.

Der „Schläfer,“ ein Patentfall des Obersten US Gerichtshofs, wird das PTAB Verfahren erschüttern

Von *Oil States* war die Rede, aber der Oberste Gerichtshof in Sachen [SAS Institute, Inc. v. Iancu](#) wird das PTAB Prozess unerwartet zumindest kurzfristig aufrütteln. Bis zum Erlass der SAS Entscheidung hat das PTAB regelmäßig beschlossen, die Patentierbarkeit von weniger als alle von dem Antragsteller geforderten Patentansprüche zu überprüfen. Der US Oberste Gerichtshof stellte fest, dass der Text des Gesetzes eine Teilentscheidung betreffend nur einen Teil der Ansprüche nicht erlaubte; sondern das PTAB müsse über die

Patentierbarkeit *aller* in Frage gestellter Ansprüche entscheiden, sobald die Klage angenommen wurde. Diese Entscheidung wird sicherlich die Überlegungen eines Antragstellers in Bezug auf seine Prozessstrategie beeinflussen. Es stellt sich die Frage, ob der Antragsteller alle Ansprüche eines Patents gleich zu Beginn in Frage stellen, oder sich auf ein oder zwei Ansprüche konzentrieren sollte. Wird die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs das PTAB motivieren, die Zulässigkeit von Klagen strenger zu prüfen und weniger Verfahren anzunehmen, um den Geschäftsgang bewältigen zu können, oder wird das PTAB zukünftig einfach die Begründung der Klagezulassung kürzer fassen? Hierzu berichtete das PTAB seine Erwartung, dass 20% der gegenwärtigen IPR Verfahren betreffend das SAS Institute wiedereröffnet werden müssten.

Argumente im Weinmarkenstreit altern nicht wie guter Wein

Im Jahre 2015 entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass ein Beschluss des Markenprüfungs- und Berufungsausschusses („TTAB“) unter bestimmten Umständen auch Bezirksgerichte rechtskräftig binde. *B & B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc.*, 135 S. Ct. 1293, 1310 (2015). In einer Entscheidung von Justice Ginsburg räumte der Gerichtshof jedoch ein, dass aufgrund der unterschiedlichen Standards für die gerichtliche Entscheidung die Bindungswirkung der TTAB-Entscheidungen begrenzt sei. Trotzdem entschied das Gericht des südlichen Bezirks von New York in Sachen *Cesari SRL v. Peju Province Weingut LP et al.* 17 Civ 1873, sich an die frühere Entscheidung vom TTAB zu halten, in der Peju die Registrierung einer Weinmarke mit der Begründung verweigert wurde, sie könne gegenüber der Weinmarke von Cesari eine Verwechslungsgefahr begründen. Peju argumentierte, dass seine Nutzung der Marke bereits 12 Jahre früher so alt war die ursprüngliche Entscheidung des TTAB—zum Zeitpunkt der neuen gerichtlichen Entscheidung keine aktuelle Relevanz mehr habe. Das Bezirksgericht stimmte dem nicht zu. Dem Gericht zufolge sei die spätere Nutzung nicht anders als die frühere und daher sei die Eintragung im Markenregister nicht geeignet.

Über uns

Durch die European Services Group berät Barnes & Thornburg eine Vielzahl von Mandanten, die ihren Sitz in Europa und Nordamerika haben. Für weitere Informationen klicken Sie bitte [hier](#).

©2018 Barnes & Thornburg LLP. All Rights Reserved. This page, and all information on it, is proprietary and the property of Barnes & Thornburg LLP. It may not be reproduced, in any form, without the express written consent of Barnes & Thornburg LLP.

This Barnes & Thornburg LLP publication should not be construed as legal advice or legal opinion on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general informational purposes only, and you are urged to consult your own lawyer on any specific legal questions you may have concerning your situation.

You're receiving this e-mail because you're signed up to receive messages from Barnes & Thornburg LLP. To unsubscribe from this list, please visit the [Subscription Center](#) at the bottom of this e-mail.

|