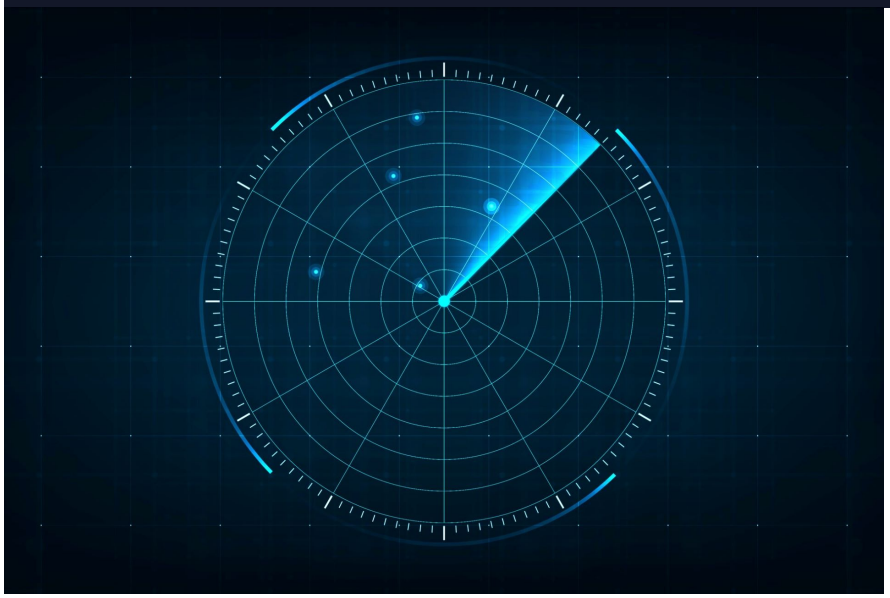
BARNES & THORNBURG LLP



NEWSLETTERS

BLIPS - March 2022 (German)

March 1, 2022

BLIP

Kathi Vidal nimmt 2022 die Zügel beim USPTO in die Hand

Frau Vidal, Partnerin bei Winston & Strawn, hat einen starken Fokus auf Patentverfahren und wird aufgrund ihrer ausgeprägten Erfahrungen im Bereich des geistigen Eigentums und ihres technischen Hintergrunds sehr geschätzt. Sie hat Erfahrungen sowohl als Technikerin als auch als Managerin in ihrer Anwaltskanzlei gesammelt und kennt sich mit PTAB-Verfahren bestens aus. Sie hat mittelständische Firmen aber auch große Mandanten vertreten. Die zweite Frau, die dieses Amt innehätte, beantwortete bereits schriftliche Anfragen zur Transparenz von Patenteigentum, Patentberechtigungsanforderungen, Patent Trial und Appeal Board-Verfahren, Patentuntersuchungsprozessen und mehr (das Dokument beläuft sich auf 40 Seiten). Frau Vidal wurde vom Senatskomitee vorläufig ins Amt einberufen und erwartet nun die endgültige Bestätigung. „Wir brauchen ein noch stärkeres System, das noch transparenter und inklusiver ist“, sagte Vidal. „Wir brauchen Einheitlichkeit, Transparenz und Fairness bei allen Patentsystemen auf der Welt. Wir müssen opportunistische Verhaltensweisen in den USA und in anderen Ländern eindämmen, die weder unserem Land nützen noch Innovation fördern.“ Möglicherweise ist Frau Vidal genau die Richtige, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

URHEBERRECHT

RELATED PEOPLE

Deborah Pollack-Milgate
Partner
Indianapolis

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

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

NFTs werden zur Herausforderung für das IP-Metaverse

Wie bitte? Noch vor wenigen Monaten war man in guter Gesellschaft, wenn einem “NFT” oder “IP-Metaverse” nichts sagte. Viele dachten hierbei vielleicht zunächst, dass es sich wieder einmal um irgendwelche Akronyme aus der Jugendsprache handelt (mit denen auch meine Teenager mich häufig konfrontieren). Aber weit gefehlt: Das Metaverse ist ein dreidimensionales Online-Universum, das mehrere virtuelle Räume kombiniert. NFT steht für „Non-fungible Token“, also ein digitales Objekt, das eine nicht austauschbare Dateneinheit enthält, die auf einer Blockchain gespeichert wurde, d.h. ein Stück IP im Blockchain-Format. Hierbei stellen sich eine Vielzahl von IP-relevanten Fragen, sei es hinsichtlich der Lizenzierung oder urheberrechtlich- und markenrechtlichen Implikationen. Alle diese Rechtsbereiche (und mehr) werden hier in den kommenden Jahren auf den Prüfstand gestellt. Der erste Rechtsstreit ließ nicht lange auf sich warten. *Miramax vs. Quentin Tarantino*. Miramax behauptet, dass Tarantinos Auktion von sieben Szenen aus dem Film „Pulp Fiction“ über NFTs eine Verletzung des Vertrags darstelle, unter dem Tarantino Miramax bestimmte IP-Rechte übertragen hat.

Weitere Informationen finden Sie hier.

PATENTE

Was ist eine Erfindung? Wird diese Frage in 2022 (endlich) beantwortet?

Selbstverständlich nicht. Es ist klar, dass auch in diesem Jahr die Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt, nämlich was unter 35 U.S.C. § 101 patentierbar ist, nicht abschließend beantwortet wird. Wir haben dieses Problem über Jahre hinweg aufgebaut. Trotzdem scheint niemand – außer vielleicht der U.S. Supreme Court – mit dem Status Quo zufrieden zu sein. Der Druck, damit verbundene Bedenken auszuräumen, wird immer größer. Selbst Paragraph 101 besagt: „Wer einen neuen und nützlichen Prozess, eine Technik, einen Herstellungsprozess, eine Materialkomposition oder eine neue und nützliche Verbesserung ebendieser schafft oder entdeckt, kann ein Patent dafür erhalten, das den Bedingungen und Anforderungen dieses Titels unterliegt.“ Doch Naturgesetze und abstrakte Ideen sind trotzdem nicht patentierbar. Schwieriger noch, niemand weiß wo die Trennlinie ist und die Richter sind nicht in der Lage, diese Frage rechtssicher zu beantworten. Stattdessen gibt es immer mehr Ausnahmen für die Patentierbarkeit, die sich auf die Rechtslinie des U.S. Supreme Court stützen. Daher sollte man die folgenden zwei Entwicklungen in diesem Jahr im Blick behalten:

1. eine Entscheidung im *Fall American Axle & Manufacturing Inc. vs. Neapco Holdings LLC*. Bei diesem Fall entschied der Federal Circuit, dass die Patentansprüche eines mechanischen Patents aus nicht schutzfähigen Abstraktionen bestehen.
   Mehr dazu hier; und
2. weitere Gesetzesentwürfe. Frau Vidal und der Kongress sind sich einig, dass der Kongress dieses Problem auf gesetzlicher Ebene lösen muss. Der Abgeordnete Thom Tillis unterstützte das

Gesetzgebungsvorhaben bereits im Jahr 2019, allerdings ohne Erfolg. Dieses Gesetzgebungsvorhaben sieht unter anderem Folgendes vor: „Keine impliziten oder anderweitig rechtlich geschaffenen Ausnahmen zur Schutzfähigkeit, einschließlich ‚abstrakte Ideen', ‚Naturgesetze' oder ‚Naturphänomene' können die Schutzfähigkeit unter Paragraph 101 begründen und alle Fälle, bei denen die Schutzfähigkeit mit diesen Ausnahmen begründet oder ausgelegt wird, sind hiermit aufgehoben."

GEMISCHTES

COVID-19-IP-Streitigkeiten auf dem Vormarsch

Je mehr auf dem Spiel steht und je revolutionärer die Technologie, desto sicherer ist es, dass das geistige Eigentum hierbei in Frage gestellt wird. Dies gilt in jüngster Zeit gerade für Erfindungen, die im Bezug zu COVID-19 stehen. Das wohl prominenteste Beispiel in diesem Zusammenhang ist das U.S. National Institute of Health, das behauptet, dass seine Forscher fälschlicherweise bei der Patentanmeldung von Moderna für den COVID-19 Impfstoff, nicht genannt wurden. Hierbei stehen Milliarden auf dem Spiel. Im Dezember ließ Moderna die erste Patentanmeldung löschen. Dies bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen aufgibt, sondern nur, dass es seine Patentstrategie neu ausrichtet. Für die IP-Experten: Hierbei handelt es sich um ein Paradebeispiel für eine Situation, die vermieden werden kann, wenn alle Beteiligten im Voraus genau wissen und vertraglich festlegen, wem was im Rahmen der gemeinsamen Geschäftsbeziehung gehört.

Erfahren Sie hier mehr.