

NEWSLETTERS

BLIPS - Issue 4, August 2016 (German)

August 31, 2016

BTL_BLIPS_Featured_300px

Verschließen Sie Ihre Geschäftsgeheimnisse!

Am 11. Mai 2016 unterschrieb Präsident Obama das Gesetz [Die Verteidigung von Geschäftsgeheimnissen 2015](#), das damit in Kraft trat. Beginnen wir mit einigen praktischen Aspekten für die Rechtsprechung: Es ist beispielsweise ungeklärt, ob und inwieweit das neue Bundesgesetz mit den in Kraft bleibenden Gesetzen auf Ebene der Bundesstaaten in Einklang gebracht werden kann oder muss. Offen ist auch, zu wessen Gunsten die neuen Whistleblower- und Beschlagnahmeregeln angewendet werden. Jedenfalls macht das Gesetz noch einmal deutlich, dass Informationen, die deshalb einen Wert haben, weil sie nicht öffentlich bekannt sind, sorgfältig geschützt werden müssen. Piraten haben sonst möglicherweise weltweiten Zugriff.

Hören Sie bitte auf, zwischen den Zeilen zu lesen!

Der Oberste U.S. Gerichtshof lehnt es weiterhin ab, den Revisionsgerichten zu erlauben, gesetzliche Verordnungen in den Bereichen Schadensersatz und Erstattungs-fähigkeit von Anwaltskosten durch "Case Law" Tests zu ergänzen.

BTL_BLIPS_Litigation_v1_600px

In Sachen [Halo Electronics v. Pulse Electronics](#) wies der Oberste U.S. Gerichtshof eine durch den Federal Circuit (das Revisionsgericht für Patentstreitigkeiten) vorgenommene Ergänzung von 35 U.S.C. § 284 der Patentsatzung zurück. Das Patentgesetz sieht für eine beabsichtigte Patentverletzung vor, dass der Richter einen bis zu dreifach erhöhten Schadensersatz anerkennen kann. Der Oberste U.S. Gerichtshof hielt den vom Revisionsgericht angewendeten zweiteiligen Test für die Gewährung eines erhöhten Schadensersatzes für ein nicht gesetzlich begründetes "künstliches Konstrukt". Der Federal Circuit hatte diesen zweiteiligen Test den Instanzgerichten als Bedingung vorgeschrieben, damit ein verdreifachter Schadensersatz zugestanden werden konnte. Dem Obersten U.S. Gerichtshof zufolge sei ein Gericht nun per Gesetz frei, alle Faktoren "nach seinem Ermessen" zu berücksichtigen, zum Beispiel, dass die Verletzung eklatant ("flagrant") war und eine

RELATED PEOPLE



Deborah Pollack-Milgate

Partner
Indianapolis

P 317-231-7339

F 317-231-7433

dpollackmilgate@btlaw.com

RELATED PRACTICE AREAS

Intellectual Property

risikoreiche Geschäftsstrategie darstellte.

BTL_BLIPS_Trademark_v1_600px

In Sachen *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* wies der Oberste U.S. Gerichtshof auch die Entscheidung vom Revisionsgericht des Second Circuits zurück, in der dieses die Frage der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten ansprach und vom einem Test aus dem "Case Law" abhängig machte. Laut dem einschlägigen "Case Law" betreffend die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten in einem Urheberrechtsverfahren, sollte abgewogen werden, ob andere Faktoren die objektive Erforderlichkeit der Verteidigung in dem Rechtsstreit durch die unterliegende Partei "überwiegen". Mit Verweis auf die frühere Entscheidung in Sachen *Octane Fitness*, in dem der Oberste U.S. Gerichtshof auf den Wortlaut des Gesetzes abstellte, lehnte der Oberste U.S. Gerichtshof noch einmal einen Test für die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten ab, für den der Gesetzeswortlaut keine Grundlage biete. Es gäbe weder in der Urheberrechtsatzung noch in der Patentsatzung einen solchen Test. Stattdessen sei im Gesetz vorgeschrieben, dass die Zuerkennung der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten im Ermessen des Gerichts liege. Das Ermessen sei aber nicht unbegrenzt. Die Zumutbarkeit für die unterliegende Partei könne ebenso in Betracht gezogen werden wie andere Faktoren, die den Zwecken des Urheberrechts dienen.