

Bericht Q 157

Im Namen der Schweizer Gruppe
Thomas KÄGI, (Vorsitz), Alexandra FREI und Dr. Peter HEINRICH

Verhältnis zwischen technischen Normen und Patentrechten

Vorbemerkung

Da der Begriff "Standard" im Deutschen nicht die gleiche Bedeutung hat wie der Begriff "Norm", in der Fragestellung aber, in Anlehnung der Bedeutung des Begriffs "Standard" im Englischen, eindeutig letzterer gemeint ist, wurde bei den Fragestellungen der Begriff "Standard" überall durch den Begriff "Norm" ersetzt und in den Antworten ausschliesslich letzterer verwendet.

1. Grundlage für technische Normen

1.1 Welche Typen von nationalen und internationalen Normen existieren in Ihrem Land? Durch wen werden diese Normen aufgestellt? Gibt es de jure und/oder de facto Normen?

Gemäss Jahresbericht der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV) für 1999 gab es Ende 1999 in der Schweiz folgende Normen:

Gebiet:	International	National	Total
Interdisziplinärer Normenbereich	3757	291	4048
Maschinen- und Metallindustrie	635	229	864
Bauwesen	2726	60	2786
Strassenwesen	1679	306	1985
Uhrenindustrie	11	352	363
Elektrotechnik	10	233	243
Telekommunikation	656	0	656
Total	9474	1471	10945

Es ist offensichtlich, dass, abgesehen von den Bereichen Uhren und Elektrotechnik, in der Schweiz hauptsächlich die internationalen Normen zur Anwendung gelangen. Im Bereich Telekommunikation war die Normierung auf internationaler Ebene bereits üblich, als die Telekommunikation noch unter nationalem Monopol stand, und dies hat sich mit der Liberalisierung nicht geändert.

Die Normierung in den einzelnen Bereichen obliegt Industrie- oder Gewerkekammern, deren Mitgliedschaft allen interessierten Kreisen aus dem betreffenden Bereich offensteht. Es kann festgestellt werden, dass die Mitgliedschaftsquote in allen von den Normen betroffenen Bereichen relativ hoch ist. Diese Gremien koordinieren die schweizerische Position im internationalen Normierungsprozess. In der Schweiz werden die Normierungsaktivitäten durch die Schweizerische Normen-Vereinigung koordiniert. In obiger Tabelle angeführten Bereichen sind die verantwortlichen Gremien die folgenden:

Interdisziplinärer Bereich	SNV, Schweizerische Normen-Vereinigung
Maschinen- und Metallindustrie	VSM, Verband Schweizerischer Maschinen-Industrieller
Bauwesen	SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Strassenwesen	VSS, Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
Uhrenindustrie	NIHS, Normes de l'Industrie Horlogère Suisse
Elektrotechnik	SEV, Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
Telekommunikation	Pro Telecom

Alle in obiger Tabelle erfassten Normen sind "de jure" Normen. Daneben gibt es natürlich auch de facto Normen, die vor allem durch Anbieter "definiert" werden, die im betreffenden Bereich eine marktdominierende Stellung einnehmen.

Ein Konfliktpotenzial zwischen Normen und Patenten besteht eigentlich nur in denjenigen technischen Bereichen, die sich in einer raschen Entwicklung befinden, also insbesondere Telekommunikation und Elektrotechnik, sowie denjenigen, die Sicherheitsfragen betreffen.

1.2 An wen richten sich die Normen und in welchem technischen Gebiet kommen Normen vor? Sind den Gruppen Normen bekannt, die sich ausdrücklich auf Patente beziehen?

Die Normen richten sich vor allem an die Mitglieder derjenigen Gremien, die für die Normierung verantwortlich sind. Nichtmitglieder aus den gleichen Industriebereichen werden selbstverständlich die gleichen Normen ebenfalls benutzen. Die Bereiche, auf die sich die Normen beziehen, können obiger Tabelle entnommen werden.

Es sind keine Normen bekannt, die sich explizit auf Patente abstützen. Für einige internationale Normen haben die betreffenden internationalen Normierungsgremien - wie ETSI (European Telecommunications Standards Institute) oder ITU (International Telecommunications Union) - veröffentlichten Listen derjenigen Patentinhaber, die erklärt haben, dass sie Patente besitzen, ohne deren Nutzung die Umsetzung einer Norm nicht möglich sei ("Essential IPRs"). Allerdings übernehmen diese Organisationen die Angaben der Patentinhaber unbesehen, prüfen also den Anspruch der Patentinhaber nicht.

1.3 Welche rechtliche Auswirkung haben Normen? Sind sie durchsetzbar? Wenn ja, auf welche Weise werden sie durchgesetzt? Die Gruppen mögen zwischen den Typen von Normen unterscheiden, die gemäss vorstehender Frage 1.1 in Betracht kommen.

Die Einhaltung einer technischen Norm als solche ist niemals rechtlich durchsetzbar. Erst wenn eine Norm Gegenstand eines verbindlichen hoheitlichen Erlasses (Gesetz, Regierungsbeschluss, behördliche Verordnung oder Erlass) wird, erhält sie dadurch den für eine Durchsetzung mit Rechtsmitteln erforderlichen juristischen Status. Allerdings

können auch Normen, die dieser gesetzlichen Grundlage entbehren, sehr wichtig werden, wenn ein wichtiger Abnehmer bestimmter Waren zum Beispiel vorschreibt, dass er nur Produkte kaufen werde, die einer bestimmten Norm genügen. Wenn akkreditierte Stellen durch Verleihung eines "Siegels" bestätigen, dass ein von ihnen getestetes Produkt einer bestimmten Norm entspricht, so kann dies durch Kunden auf allen Stufen als eine Gewähr dafür angesehen werden, dass dieses Produkt ihren Anforderungen genügt. Auch kann es in Haftungsfällen von Bedeutung sein, wenn ein Hersteller/Lieferant sich darauf berufen kann, bei der Erbringung einer Leistung oder der Lieferung eines Produktes eine bestimmte Norm eingehalten und damit dem Stand der Technik entsprochen zu haben.

Diese Ausführungen gelten für alle Arten von Normen wie sie in Abschnitt 1.1 aufgeführt sind.

2. Mögliche Konflikte zwischen technischen Normen und gewerblichen Schutzrechten

2.1 Welche möglichen Konflikte sehen die Gruppen im Hinblick auf das Verhältnis von Patenten und Normen?

Es können sich verschiedene Probleme ergeben:

- a Wenn zur Einhaltung einer technischen Norm die Verwendung einer Technologie unabdingbar ist, für die ein Patentschutz besteht, oder die Verwendung dieser Technologie den einzigen wirtschaftlichen Weg zur Erfüllung der Norm darstellt, wird die Stellung des Patentinhabers so stark, dass er die Marktbedingungen diktieren kann. Normierungsgremien wie ETSI versuchen diese Wirkung dadurch zu mindern, dass sie die Patentinhaber verpflichten, allen Interessierten eine nichtexklusive Lizenz unter "nicht diskriminierenden, fairen und vernünftigen Bedingungen" einzuräumen. Diese Organisationen definieren aber nicht, was sie unter "fair und vernünftig" verstehen. Ausserdem bleibt es unklar, mit welchen Mitteln sie diese Regel gegenüber ihren Mitgliedern durchsetzen wollen, geschweige denn gegenüber Nichtmitgliedern. Diese Gremien sagen ausserdem, dass sie keine Norm definieren würden, deren Umsetzung die Benützung eines Patentbesitzes voraussetzt, wenn dessen Inhaber die Abgabe einer entsprechenden Erklärung verweigert. Oft erfahren diese Gremien jedoch erst dann von der Existenz eines solchen Patents, wenn der Normierungsprozess bereits weit fortgeschritten ist. Dann kann es sehr kostspielig werden oder technisch unvernünftig sein, einen anderen Weg suchen zu wollen.
- b Diese Organisationen veröffentlichen Listen der Lizenzbereitschaftserklärungen der Patentinhaber, die sie erhalten haben. Diese Listen beruhen aber ausschliesslich auf den Angaben der Patentinhaber, die nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Es ist somit Sache der Benutzer der Norm, die Behauptung des betreffenden Patentinhabers, die Benützung seines Patentbesitzes sei unabdingbar, zu überprüfen und gegebenenfalls die Anwendbarkeit oder die Gültigkeit des Patentbesitzes zu bestreiten.
- c Es darf angenommen werden, dass die am Normierungsprozess beteiligten Parteien ihre besten Experten in die Arbeitsgruppen delegieren. Im Namen der Diskussionen in dieser Arbeitsgruppe kann einem dieser Experten auffallen, dass

eine eben von anderer Seite vorgestellte Idee patentwürdig sein könnte. Eine solche Situation könnte theoretisch zu einem Ideendiebstahl führen. Es sind jedoch keine entsprechenden Fälle bekannt.

- d Man kann sich auch vorstellen, dass ein Inhaber eines wichtigen Patent es sich die Zustimmung anderer Parteien zu einer darauf aufbauenden Norm dadurch sichert, dass sie ihnen verspricht, in zukünftigen Fällen Gegenrecht zu halten, wenn sie selbst ein wichtiges Patent halten, auf dem zur Diskussion stehende Norm aufbauen.

2.2 *Welche Problemkreise halten die Gruppen für relevant im Hinblick auf Geheimhaltung, namentlich betreffend das Verhältnis zwischen den in den Normierungsprozess eingebundenen Parteien oder die Bewahrung der Geheimhaltung? Sollte es Regeln für die Behandlung von Informationen geben, die während des Normierungsprozesses erworben werden? Sollte es gleichfalls Regeln für die Anmeldung von Patenten während dieses Zeitraums geben? Wenn ja, welcher Art sollten diese Regeln sein?*

Bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppen, die zur Erarbeitung einer Norm eingesetzt werden, handelt es sich typisch um technische Experten, die sich primär für technische Belange interessieren. Von den Arbeitsgruppen wird erwartet, dass sie effizient arbeiten und rasch möglichst zu einem Resultat gelangen. Wenn nun in derartigen Gruppen Patentbelange in den Vordergrund gerückt werden sollten, wird dies dazu führen, dass die Gruppenmitglieder bevor sie einen Vortrag einbringen, diesen zuerst in der Patentabteilung ihrer Firma prüfen lassen. Dies würde das Einbringen von Vorschlägen abwürgen, die im Verlauf der Diskussion spontan entstehen und wäre somit klar kontraproduktiv.

Natürlich kann dies immer zum Problem, das oben im Abschnitt 2.1.c erwähnt ist, führen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Vertraulichkeit innerhalb der Arbeitsgruppen von deren Mitgliedern sehr gut gewahrt wird. Insbesondere darf davon ausgegangen werden, dass ein expliziter Wunsch, eine Idee vertraulich zu behandeln, von den anderen Gruppenmitgliedern respektiert wird. Die Atmosphäre in solchen Arbeitsgruppen ist der Regel sehr freundschaftlich und Ideendiebstahl wird deshalb eine absolute Ausnahme sein. Es erscheint deshalb überflüssig, für die Vertraulichkeit besondere Regeln aufzustellen, und es wäre wahrscheinlich auch ein ziemlich nutzloses Unterfangen, da die aufgestellten Regeln niemals alle denkbaren Situationen abdecken würden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitsgruppenmitglieder aus Firmen stammen, in deren Laboratorien intensive Arbeiten zum Normierungsgegenstand im Gang sind. Es ist offensichtlich, dass im Rahmen dieser Arbeiten patentierbare Erfindungen entstehen, die zu entsprechenden Patentanmeldungen führen. Da auch andere, am Normierungsprozess nicht beteiligte Firmen am gleichen Thema arbeiten, wäre es unfair, die Teilnehmer am Normierungsprozess dadurch zu benachteiligen, dass ihnen für die Anmeldung ihrer Erfindungen in der Normierungsphase Beschränkungen auferlegt würden.

2.3 *Gibt es Problemkreise im Hinblick auf territoriale Aspekte (Schutzumfang und Anwendung der Normen)? Welche Unterschiede sehen die Gruppen im Hinblick auf*

Patente von Mitgliedern der betreffenden Organisation für die Normierung und von Nichtmitgliedern?

Bezüglich territorialer Aspekte werden keine besondere Probleme gesehen. - Der Hauptunterschied zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Normierungsgremien wurden bereits oben erwähnt. Ein scheinbarer Unterschied ist es, dass die Normierungsgremien keine Handhabe haben, um ihre internen Regeln gegenüber Nichtmitgliedern durchzusetzen. Tatsächlich haben sie aber auch keinerlei rechtliche Handhabe, um die gleichen Regeln gegenüber widerspenstigen Mitgliedern durchzusetzen, wenn man davon absieht, dass ein Gericht die gegenüber dem Normierungsgremium abgegebene Verpflichtung (Lizenzbereitschaft) wohl als Vertrag gegenüber Dritten, mindestens im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern, anerkennen würde.

2.4 Gibt es Regeln für Patent-Pools oder die Diskriminierung von Nichtmitgliedern, die einen Konflikt hervorrufen könnten?

Es liegt in der Natur einer erfolgreichen Norm, dass die an der Definition dieser Norm beteiligten Parteien an deren Durchsetzung im Markt interessiert sind. Es liegt deshalb in deren eigenem Interesse, allen interessierten Parteien eine Lizenz zu erteilen. Das schliesst natürlich die Möglichkeit nicht aus, dass einem bestimmten Interessenten, aus welchen Gründen auch immer, eine solche Lizenz verweigert wird.

Es ist denkbar, dass Patentpools (Gruppen von Inhabern von Patenten in einem technischen Gebiet, die sich intern gegenseitig eine Lizenz an ihren Schutzrechten gewähren und gegenüber Dritten Lizenzen am ganzen Schutzrechtspaket gemeinsam vergeben) übersetzte Lizenzgebühren verlangen und dadurch potenzielle Lizenznehmer vom Markt fernhalten. Wenn die Erarbeitung der Norm mit einem erheblichen Entwicklungsaufwand verbunden war, so erscheinen relativ hohe Lizenzgebühren auch durchaus angemessen, selbst wenn es den Interessen zur Durchsetzung der Norm widersprechen mag. Man muss aber auch sehen, dass solche Patentpools den Interessenten an einer Lizenz für dieses Gebiet den Vorteil bieten, dass sie an einer einzigen Adresse sämtliche für dieses Gebiet notwendigen Lizenzen erhalten können, statt mit den verschiedensten Lizenzgebern einzeln verhandeln zu müssen. Masslos übersetzte und damit diskriminierende Lizenzgebühren können unter Umständen kartellrechtlich angegriffen werden.

3. Regeln für gewerbliche Schutzrechte, Mittel zur Konfliktlösung

3.1 Wie und durch wen sollten relevante oder notwendige gewerbliche Schutzrechte bestimmt werden? Sollten die Mitglieder der betreffenden Organisation verpflichtet sein, ihre relevanten gewerblichen Schutzrechte aufzudecken? Welche Konsequenzen sollte ein Mitglied zu gewärtigen haben, wenn es ein gewerbliches Schutzrecht nicht aufdeckt? Wie beeinflusst dies die Offenbarung neuer Erfindungen oder Technologien?

Regeln wie sie ETSI bestimmt hat, scheinen angemessen: Die Mitglieder werden angehalten, ihre eigenen, für die Einhaltung einer Norm relevanten Patente zu offenbaren und die Organisation ausserdem auf die Rechte Dritter aufmerksam zu machen, die sie für relevant halten. Es erscheint zwar wünschbar, dass das Normierungsgremium die Gültigkeit der abgegebenen Erklärung überprüfen und diese nicht einfach unbesehen

publizieren würde. Ein solcher Vorschlag ist jedoch illusorisch. Einerseits wäre eine solche Überprüfung nicht mehr als eine Expertenmeinung, ohne jede rechtliche Verbindlichkeit, welche die Benutzer einer Norm nicht daran hindern würde, die Gültigkeit der geltend gemachten Rechte zu bestreiten und gegebenenfalls anzugreifen. Andererseits würde auch eine negative Beurteilung durch das Normierungsgremium die Inhaber von solchen Rechten nicht davon abhalten, zu versuchen, ihre Rechte gegenüber den Benutzern einer Norm trotzdem geltend zu machen.

Es muss auch festgestellt werden, dass weder die IPR-Portfolios von Mitgliedern, noch diejenigen von Nichtmitgliedern, von diesen permanent daraufhin überprüft werden, ob einzelne Rechte für einen aktuellen Normierungsprozess relevant sein könnten. Wichtige Schutzrechte, die für die Einhaltung einer Norm Voraussetzung sind, können deshalb durch ihre Inhaber ohne schlechten Willen erst entdeckt werden, nachdem eine Norm beschlossen ist. Es ist unmöglich, von aussen zu beurteilen, ob diese verspätete Entdeckung eines wichtigen Rechts vorsätzlich erfolgt ist oder nicht. Es wäre auch unfair, dem Inhaber eines solchen verspätet entdeckten Rechts dessen Durchsetzung zu verbieten.

Die Tatsache, dass ein Recht erst verspätet offenbart wurde, ist zudem kein ernsthaftes Problem, solange dessen Inhaber für die Erteilung von Lizenzen die gleichen Spielregeln einhält, die auch bei rechtzeitiger Offenbarung gegolten hätten. Für die Durchsetzung gelten die oben gemachten Überlegungen. Allerdings stellt sich die Frage, wie weit Mitglieder des Normierungsgremiums durch eine solche Regelung benachteiligt werden, wenn sie durch die Angabe der Erklärung, sie würden jedermann eine Lizenz erteilen, gebunden sind. Eine solche Benachteiligung könnte interessierte Kreise davon abhalten sich am Normierungsprozess zu beteiligen und in den entsprechenden Gruppen Mitglied zu werden.

Dieses Problem kann nur durch internationale Abkommen geregelt werden, die bestimmen müssten, dass alle Schutzrechte, die für die Einhaltung einer definierten Norm Voraussetzung sind, zwingend zur Lizenzierung frei zu geben seien. Nur durch solche Abkommen lässt sich das Problem der Ungleichheit von Mitgliedern und Nichtmitgliedern lösen.

3.2 Kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes, das als relevant identifiziert worden ist, gezwungen werden, das Schutzrecht zur Normierung zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, sollte dies im Wege der Lizenzierung geschehen? Kann der Inhaber die Benutzung des gewerblichen Schutzrechts verweigern?

Theoretisch besteht nach schweizerischem Recht die Möglichkeit einer "Zwangslizenz" (Art. 40 PatG: "Wenn es das öffentliche Interesse verlangt, kann derjenige, dessen Lizenzgesuch vom Patentinhaber ohne ausreichende Gründe abgelehnt worden ist, beim Richter auf Erteilung einer Lizenz für die Benutzung der Erfindung klagen"; vgl. auch Art. 40a PatG. Von dieser Möglichkeit ist anscheinend noch nie Gebrauch gemacht worden, und ein allenfalls nötiges Gerichtsverfahren würde in vielen Fällen für den Normierungsprozess zu lange dauern.

Davon ausgehend, dass Normierung als im öffentlichen Interesse liegend betrachtet wird, erscheint ein internationales Abkommen, dass Schutzrechte, die für die Einhaltung einer Norm Voraussetzung sind, durch deren Inhaber zwingend an alle Interessenten zu fairen

und vernünftigen Bedingungen lizenziert werden müssen, wünschbar. Es liegt gegebenenfalls an den ordentlichen Gerichten zu entscheiden, was im Streitfall als "fair und vernünftig" betrachtet werden soll. In diese Betrachtung können auch andere Aspekte als nur die Lizenzgebühren eingehen. So erscheint es zum Beispiel fair, wenn ein Lizenzgeber von einem Lizenznehmer ein Gegenrecht für ein ihn interessierendes Schutzrecht verlangt, selbst wenn dieses nicht Voraussetzung für die Einhaltung einer Norm ist.

Die Schweiz könnte einem solchen Abkommen ohne Weiteres beitreten, ist doch die Voraussetzung durch Art. 40 (und 40b) PatG bereits gegeben.

3.3 Welches sollen die Konsequenzen einer solchen Verweigerung für den Normierungsprozess sein? Kann die Mitgliedschaft oder Teilnahme im Normierungsprozess von einer Verpflichtung abhängig gemacht werden, Lizenzen zu gewähren oder die durch gewerbliche Schutzrechte geschützte Technologie auf andere Weise zugänglich zu machen?

Mit dem internationalen Abkommen, wie es oben vorgeschlagen wird, wäre es nicht mehr möglich, jemanden von der Benützung eines Schutzrechtes auszuschliessen, das für die Erfüllung einer Norm Voraussetzung ist. Damit würden auch die internen Spielregeln von ETSI und ähnlichen Organisationen überflüssig.

3.4 Auf welche Weise und durch wen sollten Konflikte zwischen einem Mitglied und der Organisation oder zwischen Mitgliedern untereinander gelöst werden? Die Gruppen mögen ihre Kommentare zum Für und Wider interner Schiedsgerichtsverfahren auf der einen Seite und Verfahren vor den nationalen Gerichten auf der anderen Seite zum Ausdruck bringen, soweit besondere Konflikte im Hinblick auf Standards und Patente betroffen sind.

Interne Schiedsgerichtsverfahren erscheinen problematisch, weil kaum alle Mitglieder sich einer solchen Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen würden. Insbesondere wäre ein Ausschluss von der Mitgliedschaft aus einem Normierungsgremium kontraproduktiv, da gerade widerspenstige Mitglieder am Verhandlungstisch behalten und im Normierungsprozess eingebunden bleiben sollten. Tatsächlich sind derartige Konflikte vorgekommen. Sie wurden jedoch in internen Gesprächen gelöst, ohne dass Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet oder gar ordentliche Gerichte hätten eingeschaltet werden müssten.

4. Lizenzen, Lizenzgebühren

4.1 Wer bestimmt die Bedingungen eines Lizenzvertrages? Was sind vernünftige Lizenzgebühren? Wie und durch wen kann der nicht-diskriminierende Charakter der Bedingungen bestimmt werden? Hat Art. 31 TRIPS auf diese Art von Lizenzen Einfluss und wenn ja, welchen?

Die Bedingungen von Lizenzvereinbarungen sind ausschliesslich das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den beteiligten Partnern.

Was als "faire und vernünftige" Lizenz betrachtet werden kann, hängt von vielen Faktoren ab und variiert von Fall zu Fall. Es ist nicht möglich, allgemein gültige Regeln zu

definieren. So können im Zusammenhang mit Schutzrechten, die für die Erfüllung einer Norm Voraussetzung sind, folgende Faktoren eine Bedeutung haben:

- bezieht sich die Norm auf die Grundfunktion einer Einrichtung oder eines Gerätes, oder betrifft sie lediglich einen bestimmten Aspekt, dessen Vorhandensein oder Fehlen den Preis des Produkts nur unwesentlich beeinflusst und nicht kaufentscheidend ist? In diesem Zusammenhang kann dem Wort "wichtig" eine sehr verschiedene Bedeutung zukommen, je nachdem, ob der Begriff sich auf die Norm als solche oder auf das Gerät als ganzes bezieht.
- wie umfassend deckt das zu lizenzierende Schutzrecht die Norm ab, sowohl qualitativ wie quantitativ?
- ist das zu lizenzierende Schutzrecht das einzige, das zur Erfüllung der Norm Voraussetzung ist, oder existieren noch weitere derartige Schutzrechte?

Ist eine Norm wie Art. 40 PatG (Lizenz im öffentlichen Interesse) anwendbar, so können die öffentlichen Gerichte über die Lizenzbedingungen entscheiden, wenn sich die Parteien nicht einigen können, was "faire und vernünftige" Lizenzgebühren sind. (Zu allfälligen Schiedsgerichtsverfahren siehe 3.4).

Artikel 31 TRIPS scheint uns keinen Einfluss auf solche Lizenzvereinbarungen zu haben.

4.2 Sehen die Gruppen allgemeine Prinzipien für Lizenzbedingungen? Die Gruppen mögen in tatsächlicher Hinsicht ihre Beobachtungen zur Lizenzpolitik im Zusammenhang mit der Normierung mitteilen, insbesondere im Vergleich zu einvernehmlichen Lizenzvereinbarungen.

Wie oben aufgeführt, werden die Lizenzbedingungen von Fall zu Fall ausgehandelt werden müssen. Dabei gelten keine anderen Bedingungen für die Lizenzierung normrelevanter Schutzrechte, als für eine irgend andere Art von Lizenz, ausser dass eine Meistbegünstigungsklausel in Lizenzen für normrelevante Schutzrechte nicht fehlen darf.

4.3 Welches sind die Konsequenzen, wenn eine Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und dem Lizenznehmer nicht erzielt werden kann? Wie sollten Lizenzgebühren letztlich festgelegt werden?

Wie oben aufgeführt, wird keine andere Lösung gesehen, als - vorbehaltlich der Anwendbarkeit von Art. 40 PatG (Lizenz im öffentlichen Interesse, siehe 3.2) - den Fall vor ordentliche Gerichte zu bringen.

4.4 Welchen rechtlichen Charakter besitzen die Verpflichtungen zur Vergabe von Lizenzen (z.B. Vertrag zugunsten Dritter)? Werden die Rechte eines Mitglieds oder einer dritten Partei, die Rechtsbeständigkeit des Patentes in Frage zu stellen, durch die Verpflichtung in irgendeiner Weise beeinflusst? Behält der Patentinhaber das Recht, das Patent gegen dritte Parteien oder ein Mitglied durchzusetzen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Die Abgabe der Erklärung, ein normrelevantes Schutzrecht zu halten, für das man Lizenzen abzugeben bereit ist, kann nach schweizerischem Recht als ein Vertrag zu

Gunsten Dritter (Artikel 112 OR) interpretiert werden, wonach der Dritte ein selbständiges Forderungsrecht erhält. Die Veröffentlichung der Tabellen mit den Schutzrechten, die von deren Inhabern als Voraussetzung für die Erfüllung einer Norm angesehen werden in Kombination mit der durch die Inhaber dieser Rechte eingegangenen Verpflichtungen Lizenzen abzugeben, führt für die Normen zu einem höheren Grad von Akzeptanz. Unfares Verhalten kann nicht nur auf der Seite des möglichen Lizenzgebers vermutet werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit eines unfairen Verhaltens des potenziellen Lizenznehmers, wenn dieser ersterem seinerseits die Lizenz für ein Schutzrecht verweigert, das dieser gerne lizenzieren möchte.

Das Recht Dritter, die Gültigkeit eines Schutzrechtes in Frage zu stellen oder gar anzugreifen, wird durch das Vorhandensein einer Lizenzvergabeobligatorik des Rechtsinhabers in keiner Weise geschmälert. Es wäre ja zu einfach wenn der Inhaber eines Schutzrechtes dieses einfach als normrelevant erklären könnte, um es auf diese Weise unangreifbar zu machen. In den meisten Fällen sind Schutzrechte zum Zeitpunkt des Normierungsprozesses noch gar nicht erteilt und das Recht gegen eine solche Erteilung Einsprache einzulegen ist unverzichtbar. Gleichzeitig ist es aber dem Schutzrechtsinhaber jederzeit möglich, seine Rechte gegenüber Mitgliedern oder auch Nichtmitgliedern des Normierungsgremiums durchzusetzen. Für keinen dieser Fälle gibt es spezielle Voraussetzungen.

5. Schlussfolgerung

Patente und Normen sind zwei vollkommen unabhängige Mittel, die beide geeignet sind, den technischen Fortschritt zu unterstützen. Es ist im öffentlichen Interesse, dass Normen nicht nur erlassen werden, sondern sich auch am Markt durchsetzen. Die rechtzeitige wenn nicht gar frühe Definition von Normen ist somit insbesondere in allen Gebieten mit raschem technologischem Fortschritt wesentlich, daneben aber auch in allen Fragen die Sicherheit betreffen. Die Einbringung ihres technischen Fachwissens durch führende Spezialisten des betroffenen Gebietes ist eine wichtige Voraussetzung für den rechtzeitigen Erlass von Normen. Es liegt in der Natur des technischen Fortschrittes, dass im Gebiet sich rasch entwickelnder Technologien durch die interessierten Parteien Patentanmeldungen eingereicht werden und zwar unabhängig von ihrer Mitgliedschaft bei Normierungsgremien.

Alle denkbaren Regelungen, welche die Rechte der am Normierungsprozess beteiligten Parteien zur Einreichung von Patentanmeldungen einschränken würden, hätten sehr negative Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, die Effizienz und die Qualität des Normierungsprozesses, und sind deshalb unerwünscht. Es ist sehr wesentlich, dass die am Normierungsprozess beteiligten Fachleute ihre Ideen frei und spontan in einer freundschaftlichen Atmosphäre im Rahmen eines Teams austauschen und sich dabei auf die Vertraulichkeit Ihrer Kollegen verlassen können. Die Verletzung dieser Vertraulichkeit, ob dafür nun explizit formulierte Regeln bestehen oder nicht, wird nicht nach einem vorgegebenen Muster ablaufen, und es macht deshalb keinen Sinn, dafür spezielle Regeln zu definieren.

Die Normierungsgremien sind meist als Vereine organisiert, in denen die interessierte Industrie oder andere am betreffenden Bereich interessierte Kreise zusammengeschlossen sind. Die Normen, die durch diese Gremien erlassen werden, haben als solche keinerlei rechtliche Bedeutung, sondern erhalten erst einen rechtlichen

Status, wenn ihre Einhaltung durch einen verbindlichen, hoheitlichen Akt (Gesetz, Regierungsbeschluss, behördlicher Erlass oder Verordnung) vorgeschrieben wird.

Die bei einigen dieser Normierungsgremien definierten Regeln, dass normrelevante Schutzrechte offengelegt, und deren Besitzer die Verpflichtung zur nicht exklusiver Lizenzvergabe unter fairen, vernünftigen, nicht diskriminierenden Bedingungen eingehen müssen, scheinen eine durchaus angemessene Lösung für das Problem zu sein. Da die Normierungsgremien über keinerlei rechtliche Mittel zur Durchsetzung solcher Regeln haben und es ausserdem unmöglich ist, allgemeingültige Interpretationen der Begriffe "fair", "vernünftig" und "nicht diskriminierend" zu definieren, müssen alle Fälle, in denen sich beteiligte Parteien nicht einvernehmlich einigen können, an ordentliche Gerichte verwiesen werden.

Die einzige, denkbare Verbesserung dieses Zustandes, und dies beschränkt auf die Fälle, in denen die Einhaltung einer Norm als verbindlich erklärt wird, wäre eine internationale Vereinbarung, die alle Inhaber von Schutzrechten, die für die Einhaltung internationalen Normen Voraussetzung sind, verpflichtet, allen interessierten Parteien, seien sie nun Mitglied bei einem Normierungsgremium, oder nicht, nichtexklusive Lizenzen auf diese Schutzrechte unter fairen, vernünftigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu gewähren. Die Interpretation dieser Begriffe im Konfliktfall bleibt jedoch den zuständigen Gerichten überlassen.

Summary

Patents and standards are two independent means fostering technological progress. It is in the public interest that standards are not only published but also successfully established on the market. The timely or even early definition of standards is thus essential in all areas of emerging technologies. The contribution of the expertise by leading specialists in the respective area is an important element of this timely introduction of standards. It is in the nature of technological progress that in the areas of emerging technologies patents will be filed by interested parties, independently of their membership status with standardizing bodies.

All conceivable rules influencing the rights of the parties involved in the standardization process to file patents during that process would seriously hamper its speed, efficiency and quality, and are, therefore, undesirable. It is essential that the experts working on a standard can exchange their ideas freely and spontaneously in an amicable atmosphere working as a team and they can trust the confidentiality of their colleagues. Possible violations of these rules, whether explicitly defined or not, will not follow a particular pattern and it doesn't make sense, therefore, to define rules to resolve respective conflicts.

The standardizing bodies are typically organized as industry associations. The standards they define have no legal status as long as they are not made the basis of laws, decisions and regulations by bodies having the necessary official legal authority.

The existing rules of some of the standardizing bodies that IPRs essential to meet a certain standard should be declared, and that the owners of these IPRs should undertake that they are willing to give all interested parties non-exclusive licenses under fair,

reasonable and non-discriminatory terms seem an appropriate approach. Due to the lack of power of enforcement of these rules by the standardizing bodies and the impossibility to define ubiquitous interpretations of the terms "fair", "reasonable" and "non-discriminatory", the cases where the parties involved cannot reach an agreement must always be resolved by ordinary competent courts.

The only improvement which can be envisaged is to define a universal rule, independently of the individual standardizing bodies, by international agreement that all owners of IPRs which are or become essential for an international standard made compulsory by an official authority must give all interested parties non-exclusive licenses under fair, reasonable and non-discriminatory terms. The interpretation of these terms in case of conflicts will remain with the official competent courts.

Résumé

Les brevets et les normes sont deux moyens totalement indépendants l'un de l'autre, tous deux appropriés à soutenir le progrès technique. Il est d'intérêt général que les normes ne puissent pas seulement être publiées, mais qu'elles puissent également s'imposer sur le marché. Le fait de définir les normes à temps, ou même prématurément, c'est-à-dire avant même que les fabricants de produits aient réellement débuté la phase de développement du produit revêt ainsi une importance toute particulière dans tous les domaines où le progrès technologique est rapide, mais, en outre, également pour l'ensemble des questions concernant la sécurité. L'une des conditions essentielles, afin que les normes puissent être publiées à temps, est que les spécialistes à la pointe du secteur concerné apportent leurs connaissances techniques. Il est dans la nature du progrès technique que, dans les secteurs où les technologies évoluent rapidement, les parties intéressées déposent des demandes de brevets, et ce indépendamment de leur affiliation à des organismes de normalisation.

Toutes les réglementations envisageables qui restreindraient les droits des parties intéressées concernant le dépôt de demandes de brevets, auraient des répercussions très négatives sur la rapidité, l'efficacité, ainsi que sur la qualité du processus de normalisation; c'est pourquoi de telles réglementations ne sont pas souhaitables. Il est capital que les spécialistes impliqués dans le processus de normalisation puissent échanger leurs idées de manière libre et spontanée, dans une atmosphère amicale, dans le cadre d'un groupe de travail, et puissent s'en remettre à la discrétion de leurs collègues. Le non-respect de cette discrétion, que des règles aient été expressément formulées à cet égard ou non, ne s'effectuant pas selon un modèle défini, il ne serait pas indiqué de définir des règles spécialement à cet effet.

Les instances de normalisation sont en règle générale organisées en associations, au sein desquelles sont regroupés le secteur industriel concerné, ou d'autres cercles impliqués dans le domaine en question. Les normes publiées par ces instances n'ont, en tant que telles, aucune signification juridique, elles n'acquièrent en effet un statut juridique que lorsqu'un acte des pouvoirs publics (loi, décision du gouvernement, arrêté ou décret administratif) prescrit leur respect.

Des règles qui seraient définies par certaines de ces instances de normalisation, mettant à la disposition du public les droits de protection significatifs dans le cadre des normes, et par lesquelles le titulaire s'engagerait à l'obligation de concession de licence non exclusive selon des conditions loyales, convenables et non discriminatoires, apparaissent comme étant une solution tout à fait appropriée au problème. Etant donné que les organismes de normalisation ne disposent d'aucun recours juridique pour imposer de telles règles, et qu'il est en outre impossible de définir des interprétations universelles des notions de "loyal", "convenable", "non discriminatoire", il est nécessaire que tous les cas dans lesquels les parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord à l'amiable, soient renvoyés à des tribunaux judiciaires.

La seule amélioration envisageable de cet état des faits serait une convention internationale, et ce restreinte aux cas dans lesquels le respect d'une norme est déclaré comme étant obligatoire, qui obligerait tous les titulaires de droits de protection, qui sont la condition du respect de normes internationales, à octroyer à toutes les parties intéressées, qu'il s'agisse d'un membre d'un organisme de normalisation ou non, des licences non exclusives concernant ces droits de protection, selon des conditions loyales, convenables et non discriminatoires. En cas de conflit, l'interprétation de ces notions reste à la discrétion des tribunaux compétents.