

FRAGE 157

Verhältnis zwischen technischen Standards und Patentrechten

Jahrbuch 2001/I, Seiten 713 - 715
38. Kongress von Melbourne, 23. - 30. März 2001

Q157

FRAGE Q157

Verhältnis zwischen technischen Standards und Patentrechten

Entschliessung

AIPPI

Davon ausgehend, dass:

- (a) Es in allen Ländern in allen technischen Bereichen sowohl “de jure” Standards (“Normen”) als auch “de facto” Standards gibt;
- (b) Eine “de jure” Norm gemeinhin als technische Spezifikation definiert werden kann, die von einer anerkannten Normierungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist (Definition gemäss GATT und EWG-Richtlinie 83/189);
“de jure” Normen grundsätzlich unter Mitwirkung und mit der Zustimmung aller interessierten Kreise definiert werden;
“de jure” Normen durch nationale Vorschriften verbindlich gemacht werden können;
Auf internationaler Ebene (Europäische Union und WTO) Abläufe existieren, gemäss denen die Länder sich gegenseitig über verabschiedete und/oder vorgeschlagene Normen informieren;
- (c) Ein “de facto” Standard als eine technische Spezifikation definiert werden kann, welche durch eine einzelne oder mehrere Unternehmen erarbeitet wurde und welche aufgrund der Marktverhältnisse eine dominierende Stellung erlangt hat;
- (d) “de jure” Normen öffentlich sind, um von allen benutzt werden zu können, wogegen “de facto” Standards im Allgemeinen nur einer einzigen Firma oder einer begrenzten Anzahl von Firmen (“Patentpool”) gehören und zugänglich sind;
- (e) Der Begriff “Patentrechte” nachfolgend so verstanden wird, dass er sowohl Patente als auch Gebrauchsmuster umfasst, ebenso wie die dazu führenden Anmeldungen;
- (f) Zwischen “de jure” Normen und Patentrechten ein inhärenter potentieller Konflikt besteht, weil die der Normierung und die den Patentrechten zu Grunde liegenden Philosophien völlig gegensätzlich sind, wogegen “de facto” Standards im allgemeinen auf Patentrechten beruhen;

Sich dann Konflikte ergeben können, wenn eine bestimmte patentrechtlich geschützte Technologie einer “de jure” Norm zu Grunde gelegt wird;

- (g) Es für die Normierungsorganisationen wichtig ist, über bestehende Patentrechte von Mitgliedern oder Dritten informiert zu sein, welche für das Normierungsverfahren von Bedeutung sein könnten;
- (h) Die meisten Normierungsorganisationen Regeln aufgestellt haben, um zu vermeiden, dass eine patentrechtlich geschützte Technologie einer “de jure” Norm zu Grunde gelegt wird, sofern der Patentinhaber nicht bereit ist, Lizenzen zu nicht diskriminierenden Bedingungen zu gewähren;
Es für “de facto” Standards keine solchen Regeln geben kann;
- (i) Der Missbrauch von Patentrechten gesetzlichen Bestimmungen über Kartelle oder unlauteren Wettbewerb unterliegen kann.

Beschliesst:

1. Bei der Formulierung von “de jure” Normen sollen die Mitglieder der Normierungs-Arbeitsgruppen oder Entwurfsausschüsse generell Konflikte mit Patentrechten soweit wie möglich dadurch vermeiden, dass sie die Normen in der Form von Leistungsmerkmalen oder Zielvorgaben definieren, statt in der Form von Merkmalen, die durch ein Patentrecht geschützt werden können.
2. Da letztlich die öffentliche Verfügbarkeit das Ziel jeder “de jure” Norm ist, ist es unbedingt erforderlich, dass das Erarbeiten der Normen so transparent wie möglich erfolgt. Während des Normierungsverfahrens sollen die Mitglieder der Normierungsorganisation verpflichtet sein, ihre Patentrechte, die für die betreffende Norm wichtig sein könnten, gegenüber der Normierungsorganisation offenzulegen. Die entsprechende Mitteilung soll möglichst früh während des Normierungsverfahrens gemacht werden.
Die Normierungsorganisationen werden ermuntert, Dritte über den Gegenstand laufender Normierungsverfahren zu informieren und diese einzuladen, ihre möglicherweise dafür wichtigen Patentrechte bekannt zu geben.
3. Die Bekanntgabe von unveröffentlichten Patentrechten darf nicht zu einer neuheitsschädlichen Veröffentlichung führen. Die Normierungsorganisation muss deshalb einen entsprechenden Vertraulichkeitsschutz sicherstellen.
4. Ein Patentrecht darf nur mit dem Einverständnis seines Inhabers, unabhängig davon, ob dieser Mitglied der Normierungsorganisation ist oder nicht, als Grundlage für eine Norm benutzt werden, für die es als wichtig erkannt wurde. Dieses Einverständnis kann in Form einer unwiderruflichen Erklärung gegeben werden, jeder interessierten Partei (unabhängig davon, ob Mitglied der Normierungsorganisation oder nicht) auf der Basis angemessener und nicht diskriminierender Bedingungen eine Lizenz zu gewähren. Falls der Patentinhaber nicht bereit ist, eine solche Verpflichtung einzugehen, und die Verweigerung nicht bei der Erstellung mit rechtlichen Mitteln überwunden werden kann, darf das betreffende Patentrecht bei der Erstellung einer technischen Norm nicht verwendet werden. Eine bereits bestehende Norm muss demzufolge überarbeitet oder zurückgezogen werden.
5. Die Festlegung der Bedingungen eines solchen Lizenzabkommens sollte den beteiligten Parteien überlassen bleiben. Dabei könnten folgende Richtlinien zu beachten sein:

- Die Lizenzbedingungen dürfen den Marktzutritt nicht verhindern und sollten dem Umstand Rechnung tragen, dass zur Einhaltung einer bestimmten Norm mehrere Lizenzen erforderlich sein können.
 - Die Lizenzbedingungen sollen sowohl dem Patentinhaber als auch dem Lizenznehmer einen angemessenen Anteil am finanziellen Erfolg gewähren.
 - Die Lizenzbedingungen sollen der Änderung von Marktverhältnissen, z.B. dadurch, dass sie neu verhandelt werden, oder durch Meistbegünstigungsklauseln Rechnung tragen können.
- 6 Die Normierungsorganisationen werden ermuntert, vertraulich unter ihren Mitgliedern Informationen über die in den verschiedenen technischen Gebieten üblichen Lizenzbedingungen zu sammeln, und als Statistisk aufzubereiten, die veröffentlicht, und als Richtlinie für angemessene und nicht diskriminierende Lizenzbedingungen benutzt werden kann.
- 7 Die Statuten der Normierungsorganisationen können ein internes Schiedsverfahren zwischen ihren Mitgliedern für den Fall vorsehen, dass sich die Parteien über die Lizenzbedingungen nicht einigen können.
- 8 Das Recht eines Mitgliedes oder von Dritten, die Gültigkeit eines Patentrechtes anzufechten, darf nicht eingeschränkt werden. Dem Patentinhaber muss jederzeit das Recht vorbehalten bleiben, das Patentrecht gegenüber Verletzern durchzusetzen, unabhängig davon, ob sie Mitglied der Normierungsorganisation oder Dritte sind.
- 9 Bei "de jure" Normen soll die absichtliche Verheimlichung und ungebührlich späte Bekanntgabe von Patentrechten durch den Inhaber, der Mitglied der Normierungsorganisation ist ("hold up" Strategie), durch Bestimmungen von Kartellgesetzen, Gesetzen gegen den unlauteren Wettbewerb oder andere gesetzliche Bestimmungen, soweit anwendbar, sanktioniert werden.
Die gleichen Regeln gelten beim Missbrauch von Patentrechten für "de facto" Standards.

* * * * *