

Zusammenfassender Bericht*

Frage Q 157

Verhältnis zwischen technischen Standards und Patentrechten

Wie bereits in den Arbeitsrichtlinien hervorgehoben, hat der anlässlich des Kongresses in Montreal im Jahre 1995 veranstaltete Workshop grosses Interesse bei den Mitgliedern der AIPPI an diesem Thema gefunden. Das Hauptziel dieses Arbeitsthemas besteht darin, herauszufinden, welche Konflikte sich im Hinblick auf Patente im Zusammenhang mit technischen Standards und dem Verfahren zu ihrer Festlegung ergeben können.¹ Die Aufgabe von AIPPI besteht darin, einen Vorschlag zu präsentieren, wie derartige Konflikte vermieden oder gelöst werden können, um zu einer Koexistenz zwischen Patenten und technischen Standards zu gelangen, die es allen beteiligten Parteien ermöglicht, die Vorteile sowohl der Patente als auch der technischen Standards zu nutzen.

Der Generalberichtersteller hat 19 Berichte der folgenden Landesgruppen (in alphabetischer Reihenfolge) erhalten: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Ecuador, Finnland, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Republik Korea, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn und Venezuela.

Zusätzlich zu ihrem Länderbericht hat die japanische Gruppe einen detaillierten Artikel über "Vorschläge für die Harmonisierung von technischen Standards und Patentrechten" vorgelegt, der Vorschläge für zukünftige gesetzgeberische Massnahmen enthält.

Der australische Bericht hebt besonders die Bedeutung dieses Themas für die AIPPI zum gegenwärtigen Zeitpunkt hervor. Nach Ansicht der australischen Gruppe würden von der AIPPI ausgesprochene Empfehlungen vermutlich von den Körperschaften, die Standards aufstellen, ernsthaft berücksichtigt. Dazu gehören auch Regierungen.

Die gemeinsame Sicht der Gruppen ist, dass technische Standards aus verschiedenen Gründen notwendig sind, dass sie jedoch zugleich Konflikte mit Patentrechten hervorrufen können.

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

Alle Länder kennen nationale Standards, die im allgemeinen durch eine nationale Organisation oder Körperschaft aufgestellt werden. In den meisten Ländern handelt es sich dabei um nicht-staatliche oder private Organisationen, die auf freiwilliger Teilnahme beruhen. Diese Organisationen können von Regierungsorganen kontrolliert werden (z.B. Finnland).

* Uebersetzt durch Jochen BÜHLING (U. Krieger, Gentz, Mes & Graf von der Groeben, Deutschland).
1 Wie in den Arbeitsrichtlinien definiert, umfaßt der Begriff "Patent" auch Gebrauchsmuster, Schutz-zertifikate und andere gewerbliche Schutzrechte mit technischem Charakter.

Die koreanische Gruppe erwähnt, dass Standards in Korea auf einem besonderen Gesetz zur industriellen Standardisierung beruhen.

In praktisch allen Ländern sind auch internationale Standards bekannt, die umgesetzt oder in nationale Standards umgewandelt werden müssen.

Diejenigen Standards, die von Organisationen für die Standardisierung aufgestellt werden, werden in den Länderberichten als de jure Standards bezeichnet. Einige Länder kennen die Option, diese Standards in Rechtsakte umzuwandeln, wie z.B. Dekrete oder andere Vorschriften, die durch die Regierung erlassen werden. Diese Möglichkeit wird von der argentinischen und der ungarischen Gruppe erwähnt.

De facto Standards existieren in den meisten Ländern, wobei die meisten dieser Standards im Zusammenhang mit Marktmacht oder ähnlichen Umständen stehen. Die Berichte von Argentinien, Irland, den Niederlanden und Venezuela erwähnen de facto Standards nicht, während der brasilianische Bericht ausdrücklich hervorhebt, dass brasilianische Standards de jure Standards sind.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nationale und internationale Standards in fast allen Ländern bekannt sind. Die Mehrzahl der Länder erkennt auch de facto Standards an als Ergebnis bestimmter Marktbedingungen.

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

Die Gruppen stellen übereinstimmend fest, dass Standards auf den meisten technischen Gebieten anwendbar sind. Sie richten sich an Hersteller und andere Mitglieder der Industrie.

Der australische und der italienische Bericht heben hervor, dass de facto Standards hauptsächlich auf dem Gebiet der modernen Technologien anzutreffen sind, wie etwa Telekommunikation oder Computertechnologie.

Mit Ausnahme der belgischen, der französischen und der koreanischen Gruppe kennt keine Gruppe einen Standard, der sich ausdrücklich auf Patente bezieht. Die belgische Gruppe führt aus, dass bestimmte Standards Patente erwähnen und dass dies in zunehmendem Maße die Bildung von Patent-Pools bewirkt hat, um die Unternehmen in die Lage zu versetzen, mit Hilfe von gegenseitigen Lizenzen den Standards zu folgen. Der niederländische Bericht erwähnt die Europäische Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor. Diese Richtlinie enthält einen Artikel über Patente. Der französische Bericht bezieht sich auf die Empfehlungen der Europäischen Kommission für "Gewerbliche Schutzrechte und Standardisierung" [COM(92)445]. Der koreanischen Gruppe zufolge schlägt der koreanische Standard KS A 0001 vor, auf das Risiko von Konflikten im Text hinzuweisen, wenn bei der Standardisierung patentierte Technologie einbezogen wird.

Kurzgefasst betreffen Standards die meisten technischen Bereiche. Gleichzeitig nehmen Standards nur in Ausnahmefällen ausdrücklich auf Patente Bezug.

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

Nach den meisten Länderberichten mit Ausnahme des australischen und des venezolanischen Berichten sind Standards nicht direkt durchsetzbar. Sie besitzen freiwilligen Charakter, solange sie nicht in bindende Regeln durch Rechtssetzungsakte umgewandelt worden sind. Die venezolanische Gruppe führt aus (ohne Beispiele), dass es gesetzliche Vorschriften gibt, die eingreifen, falls Standards nicht befolgt werden. Die australische Gruppe erwähnt strafrechtliche Sanktionen als mögliche Mittel zur Durchsetzung in bestimmten Fällen, wie etwa bei pharmazeutischen oder Sicherheitsstandards.

Einige Länderberichte (z.B. von Bulgarien, Finnland, den Niederlanden und Ungarn) heben hervor, dass eine indirekte Erzwingung dadurch möglich ist, dass die Übereinstimmung von Waren mit Standards gefordert wird. Diese Forderung stellt nicht notwendigerweise ein rechtliches Erfordernis dar, sondern kann auch durch die Ausübung von Marktbedingungen hervorgerufen werden.

Die französische und die Schweizer Gruppe erwähnen auch, dass Standards einen Teil des Durchschnittskönnens eines Fachmanns in dem betreffenden technischen Gebiet darstellen können, so dass die Nichtübereinstimmung von Waren mit diesen Standards zu einer Produkthaftpflicht der Hersteller führen kann.

Den meisten Gruppen zufolge sind Standards nicht direkt durchsetzbar, sondern besitzen freiwilligen Charakter.

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

Die Mehrheit der Gruppen sieht Probleme, wenn eine patentierte Technologie in technische Standards eingearbeitet wird. Dies kann der Fall sein, wenn aus technischen Gründen eine Technologie notwendig ist, insbesondere wenn die einzig bekannte praktische Lösung in einer patentierten Technologie besteht oder wenn der Standard die Verletzung eines Patents einer unabhängigen dritten Partei erzwingt, was beim Verfahren der Standardisierung nicht erkannt worden ist. Die japanische Gruppe sieht einen inhärenten Konflikt, weil die Interessen der Patentinhaber und der die Standards festlegenden Gruppen einander zu widersprechen drohen. Nach ihrer Ansicht versuchen Patentinhaber, die sich aus den Patenten ergebenden Gewinne zu maximieren, während die Organisationen zur Standardisierung wünschen, dass die Standards soweit wie möglich verbreitet werden, um den im Verfahren der Standardisierung getätigten Investitionen an Kosten und Arbeit Rechnung zu tragen.

Die französische Gruppe hebt hervor, dass sowohl auf mikro-ökonomischer als auch auf makro-ökonomischer Ebene Synergien entstehen können.

Die argentinische und die ecuadorianische Gruppe sehen keine Konflikte, weil Standards nicht binden und weil eine patentierte Technologie nur mit der Zustimmung des Patentinhabers genutzt werden kann. Die finnische Gruppe führt aus, dass nationale Standards

keine Patente tangieren, solange nicht der Patentinhaber seine Rechte aufgegeben hat. Sie sieht Konflikte eher zwischen Patentinhabern und den Regeln für die Standardisierung.

Nach dem spanischen Bericht erlauben Artikel 74 und 75 des spanischen Patentgesetzes die Enteignung eines Patentbesitzes unter aussergewöhnlichen Umständen und im öffentlichen Interesse.

Die schwedische Gruppe bemerkt, dass der Wert eines Patentbesitzes sinken kann, wenn die patentierte Technologie nicht mit dem betreffenden Standard kompatibel ist. Darüber hinaus kann ein Standard herangezogen werden, um den Schutzbereich eines Patentbesitzes zu bestimmen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Probleme auftreten, wenn eine Technologie in technische Standards eingearbeitet wird, d.h. wenn die einzige bekannte praktische Lösung eine patentierte Technologie ist oder wenn der Standard die Verletzung eines Patents verlangt, das einer unabhängigen dritten Partei gehört und das beim Verfahren der Standardisierung nicht bemerkt worden ist.

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

Die allgemeine Ansicht unter den Gruppen ist es, dass das Verfahren zur Standardisierung so transparent wie möglich gestaltet sein muss und dass notwendige Informationen durch die Teilnehmer am Verfahren der Standardisierung nicht zurückgehalten werden dürfen. Daher glaubt die Mehrheit der Gruppen, dass besondere Regeln notwendig sind, um die Vertraulichkeit zwischen den Mitgliedern der die Standardisierung vornehmenden Körperschaften abzusichern und sie in die Lage zu versetzen, Patentanmeldungen ohne vorherige Offenbarung der vertraulichen Informationen zu tätigen. In diesem Zusammenhang hebt die niederländische Gruppe hervor, dass das EPA entschieden hat, dass der Beitrag zu einem Standard als Veröffentlichung und daher als Neuheitsschädlich anzusehen ist.

Die Gruppen schlagen keine besonderen Regeln in ihren Berichten vor. Sie teilen die Ansicht, dass die Regeln die Teilnehmer in die Lage versetzen müssen, die Aspekte ohne Risiko des Verlusts von Patentanmeldungen frei zu diskutieren. Die koreanische Gruppe meint, dass eine besondere Geheimhaltungsregelung erforderlich ist.

Die irische Gruppe führt aus, dass die Parteien selbständig die notwendigen Massnahmen ergreifen sollten, um den Schutz zu sichern. Nach Ansicht der japanischen Gruppe sollte keinerlei vertrauliche Information offenbart werden, und die Parteien sollten die Anmeldung von notwendigen Patenten abschliessen, bevor die Informationen an das Gremium für die Standardisierung gelangen. Mit Blick auf die Offenbarung enthalten der italienische und der niederländische Bericht besondere Vorschläge zur Vermeidung von Nachteilen für die Neuheit. Die niederländische Gruppe schlägt vor, dass der Patentinhaber ausschliesslich den Direktor der Organisation unterrichtet und dass der Direktor sodann das Verfahren

zur Standardisierung leitet. Die italienische Gruppe führt aus, dass eine Offenbarung durch die Mitteilung der blossen Tatsache durch den Patentinhaber vermieden wird, dass ein relevantes Patent existiert und dass er zur Vergabe von Lizenzen bereit ist. In diesem Fall müssten keine weiteren Einzelheiten offenbart werden.

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen muss das Verfahren zur Standardisierung so transparent wie möglich sein. Notwendige Informationen dürfen während des Verfahrens zur Standardisierung nicht zurückgehalten werden. Dies erfordert besondere Regelungen zur Sicherung der Vertraulichkeit. Alternative Lösungen mögen darin bestehen, dass die Teilnehmer am Standardisierungsprozess die Anmeldung der notwendigen Patente abschliessen, bevor Informationen an das Standardisierungsgremium gegeben werden, oder dass die Information nur einer einzigen Person mitgeteilt wird. Denkbar ist auch, nur die blossen Tatsache der Existenz eines relevanten Patentes zu offenbaren.

2.3 Gibt es Problemkreise im Hinblick auf territoriale Aspekte (Schutzumfang und Anwendung des Standards)? Welche Unterschiede sehen die Gruppen im Hinblick auf Patente von Mitgliedern der betreffenden Organisation für die Standardisierung und von Nichtmitgliedern?

Die meisten Gruppen sehen keine besondere Probleme im Zusammenhang mit territorialen Aspekten von Patenten.

Der französische Bericht erwähnt vier unterschiedliche Gruppen territorialer Probleme: (1) Patente existieren in einem Land, in dem ein Standard aus einem anderen Land eingeführt wird, in dem es keinen Patentschutz gibt; (2) ein regionaler oder internationaler Standard wird in einen nationalen Standard mit bestimmten Unterschieden umgesetzt; (3) internationale Konflikte erfordern eine unterschiedliche Behandlung in den einzelnen Ländern als Folge örtlicher Besonderheiten; (4) bestimmte nationale Standards können benutzt werden, um den internationalen Handel zu hemmen. Die letzte Kategorie sollte im Rahmen der Frage Q 157 nicht diskutiert werden. Dabei handelt es sich nicht um ein speziell im Zusammenhang mit Patenten auftretendes Problem.

Die niederländische Gruppe hebt hervor, dass ein Patentinhaber bei der Vergabe von Lizenzen zurückhaltend sein wird, wenn der Lizenznehmer aus einem Land stammt, wo der Patentinhaber selbst sein Produkt nicht vermarkten kann. Die Organisation für die Standardisierung wird es vermeiden, Technologien einzusetzen, die von ausserhalb ihres Territoriums stammen. Nach Ansicht der niederländischen Gruppe kann dies nur durch weltweite Standards gelöst werden.

Während die australische Gruppe einen fundamentalen Unterschied zwischen unabhängigen Parteien und Mitgliedern der Organisation für die Standardisierung sieht, verneinen die übrigen Gruppen einen solchen Unterschied.

Die Mehrheit der Gruppen sieht keine besonderen Probleme im Zusammenhang mit territorialen Aspekten von Patenten. Ebenso wenig halten sie einen Unterschied zwischen Mitgliedern der Organisation für die Standardisierung und unabhängigen Mitgliedern für gegeben.

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

Die Gruppen haben keine besonderen Regeln für Patent-Pools festgestellt. Die niederländische Gruppe meint, dass Patent-Pools eigene Regeln haben können und dass sich kleine und mittelständische Unternehmen in einer schwächeren Position befinden als Grossunternehmen. Die Schweizer Gruppe erwähnt, dass Patent-Pools für mögliche Lizenznehmer bestimmte Vorteile haben können, weil sämtliche Lizenzen bei einer einzigen Adresse erworben werden können, ohne dass mit jedem Patentinhaber gesondert verhandelt werden muss.

Der Missbrauch von Patentrechten oder die Diskriminierung von Aussenseitern kann durch die Anwendung von Wettbewerbs- und Kartellregeln kontrolliert und sanktioniert werden (Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, Ungarn).

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen gibt es keine speziellen Regeln für Patent-Pools. In Fällen des Missbrauchs von Patentrechten können Kartell- oder Wettbewerbsregeln eingreifen.

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?*

Die Gruppen vertreten drei Ansichten darüber, wer die relevanten Schutzrechte bestimmen sollte. Die Gruppen von Argentinien, Australien, Brasilien, Bulgarien, den Niederlanden und Ungarn meinen, dass die Organisation für die Standardisierung für die Bestimmung der notwendigen Patente verantwortlich sein sollte. Auf der anderen Seite sehen die Gruppen von Frankreich, Irland, Italien, Schweden und der Schweiz dies als Aufgabe der Patentinhaber an. Schließlich schlagen die Gruppen von Finnland, Japan und Venezuela vor, dass dritte Parteien die Bestimmung vornehmen. Die finnische Gruppe schlägt eine unparteiische Organisation vor, die nach ihrer Ansicht auch in dem Standardisierungsgremium bestehen kann. Die japanische Gruppe bevorzugt neutrale Experten von dritter Seite, und die venezolanische Gruppe schlägt das Patentamt des jeweiligen Landes vor. Die australische Gruppe erwähnt lediglich die Möglichkeit, für diesen bestimmten Zweck eine dritte Partei zu benennen.

Alle Gruppen - mit Ausnahme der koreanischen Gruppe - teilen die Ansicht, dass die Patentinhaber diejenigen Patente benennen müssen, die in den Standardisierungsprozess einbezogen werden könnten. Die japanische und die niederländische Gruppe schlagen vor, dass dies im Wege einer Aufstellung über die Patente erfolgen soll, die vor Beginn des Standardisierungsverfahrens bekanntgegeben werden müsste. Die Schweizer Gruppe hebt hervor, dass es aus praktischen Gründen der Organisation für die Standardisierung beinahe unmöglich sein dürfte, ständig die Patentportfolios ihrer Mitglieder zu überwachen. Dem koreanischen Report zufolge müssen die Mitglieder der Organisation ihre Patente nicht der Öffentlichkeit bekanntgeben.

Die schwedische Gruppe hebt hervor, dass die Frage relevant ist, zu welchem Zeitpunkt das Patent benannt werden sollte. Es muss vermieden werden, dass Mitglieder die Patente solange geheimhalten, dass die Organisation Gefahr läuft, mit unbekanntem Patenten konfrontiert zu werden, nachdem das Standardisierungsverfahren abgeschlossen worden ist.

Einige Gruppen (Frankreich, Italien, Japan, die Niederlande und die Schweiz) betonen die Konsequenzen einer späten oder fehlenden Benennung der Patente. Solange nicht der Patentinhaber zur Vergabe von Lizenzen bereit ist, kann das Patent nicht benutzt werden und der Standard bedarf entsprechender Abänderung. Die französische Gruppe schlägt Zwangslizenzen vor, falls eine Anpassung nicht möglich ist. Auch die niederländische Gruppe führt aus, dass im Falle der späten Benennung der Patentinhaber Lizenzen nicht verweigern kann, wenn er zuvor eine Aufstellung über die Patente abgegeben hat. Die italienische Gruppe schlägt eher strenge Sanktionen vor, die letzten Endes zu einem Ausschluss des betreffenden Mitgliedes aus der Organisation führen könnten. Nach Ansicht der französischen Gruppe sollte ein Mitglied nur dann ausgeschlossen werden, wenn es Patentrechte missbraucht.

Es ist allgemeine Ansicht der Gruppen, dass Patentinhaber diejenigen Patente benennen müssen, die in den Standardisierungsprozess einbezogen werden könnten. Ein Vorschlag besteht darin, eine Aufstellung über die Patente vor Beginn des Standardisierungsverfahrens zu übergeben. Folglich muss ein Standard entsprechend abgeändert werden, wenn ein relevantes Patent erst später oder überhaupt nicht während des Standardisierungsverfahrens festgestellt wird.

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

Zwischen den Gruppen besteht eine allgemeine Ansicht, dass der Inhaber eines relevanten Schutzrechts grundsätzlich nicht gezwungen werden kann, anderen Mitgliedern der Organisation oder Aussenseitern Lizenzen zu erteilen. Nur in wenigen aussergewöhnlichen Fällen sollten Zwangslizenzen gemäss den Bedingungen von Art. 31 TRIPS oder der entsprechenden nationalen Gesetze zulässig sein. Die schwedische Gruppe schliesst ausdrücklich die Möglichkeit von Zwangslizenzen in diesen Fällen aus. Die französische Gruppe erwähnt zusätzlich Art. 81 und 82 des EU-Vertrages, die den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verhindern sollen. Die Schweizer Gruppe schlägt den Abschluss eines internationalen Abkommens betreffend das Verhältnis von Standards zu Patenten vor. Ein solches Abkommen müsste eine Regelung enthalten, wonach Patente, die für die Einführung eines technischen Standards notwendig sind, von ihrem Inhaber zu fairen und vernünftigen Bedingungen zu lizenzieren sind. Diese Lizenz wäre zwingend. Die spanische Gruppe bezieht sich nochmals auf die Vorschriften im spanischen Patentgesetz, die eine Enteignung (Art. 74, 75) oder die Erteilung von Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse ermöglichen (Art. 90).

Nach allgemeiner Ansicht der Gruppen kann der Inhaber eines relevanten Patents ohne vertragliche oder gesetzliche Regelungen nicht zur Erteilung von Lizenzen an andere Mitglieder der Standardisierungsorganisation oder an dritte Parteien gezwungen werden. Ein alternativer Vorschlag der Schweizer Gruppe besteht im Abschluss eines internationalen

multilateralen Abkommens. Im Wege eines solchen Abkommens könnten Zwangslizenzen zu fairen und vernünftigen Bedingungen eingeführt werden.

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

Die Gruppen vertreten beinahe einstimmig (mit Ausnahme Spaniens wegen der zuvor beschriebenen besonderen Situation) die Auffassung, dass in Fällen der Verweigerung einer Lizenz der Standard von dem entsprechenden Patent keinen Gebrauch machen kann. Er muss daher abgeändert oder das Standardisierungsverfahren beendet werden. Die Mehrheit der Gruppen äussert sich zustimmend dazu, dass die Mitgliedschaft oder Teilnahme am Standardisierungsverfahren von einer Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen abhängig gemacht werden kann. Die ungarische Gruppe verneint eine solche Lösung ausdrücklich. Die koreanische Gruppe bemerkt, dass zwischen der Mitgliedschaft und einer Verpflichtung, die Nutzung des Patents zu gestatten, keine Verbindung besteht.

Die Schweizer Gruppe bezieht sich auf ihren Vorschlag eines internationalen Abkommens, das dieses Problem vollständig vermeiden würde.

Die Gruppen stellen beinahe einstimmig fest, dass ein Standard eine patentierte Technologie nicht nutzen kann, wenn der Patentinhaber die Erteilung einer Lizenz verweigert. Nach Ansicht der Mehrheit der Gruppen kann die Mitgliedschaft oder Teilnahme in der Standardisierungsorganisation von der Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen abhängig gemacht werden.

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.*

Die Mehrheit der Gruppen befürwortet ein internes Schiedsgerichtsverfahren vor Einschaltung nationaler Gerichte.

Die argentinische Gruppe bevorzugt nationale Gerichte in Fällen eines Konfliktes zwischen der Organisation selbst und einem ihrer Mitglieder. Nach Ansicht der niederländischen Gruppe sollten Gerichtsverfahren für Konflikte mit dritten Parteien genutzt werden, die nicht Mitglied der Organisation sind.

Die italienische Gruppe sieht keine besonderen Probleme. Nach ihrer Ansicht sollte die Standardisierungsorganisation darin frei sein, eigene Regeln aufzustellen.

Die australische Gruppe meint, dass jede Lösung möglich ist, wobei dies von dem entsprechenden Teil der betroffenen Industrie abhängt.

Dem Schweizer Bericht zufolge würden interne Schiedsgerichtsverfahren deswegen Probleme verursachen, weil nicht alle Mitglieder derartige Verfahren akzeptieren würden. Darüber hinaus würde der Ausschluss eines Mitglieds kontraproduktiv wirken. Es erscheint vernünftiger, das betreffende Mitglied innerhalb der in den Standardisierungsprozess eingebundenen Organisation zu halten.

Die belgische Gruppe bevorzugt andere interne Mittel als ein Schiedsgerichtsverfahren, da ein solches Verfahren den Standardisierungsprozess verzögern würde.

Diejenigen Gruppen, die ein Schiedsgerichtsverfahren befürworten, nennen als Vorteile die Möglichkeit, Spezialisten aus dem betreffenden technischen Gebiet einzubinden (Argentinien, Frankreich) sowie geringere Kosten und grössere Effizienz (Brasilien, Venezuela). Die Gruppen von Finnland, Japan und Ungarn stellen die Frage nach der Durchsetzung interner Schiedsgerichtsentscheidungen. Nach Ansicht des niederländischen Berichts würden derartige Entscheidungen nur inter partes wirken.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Mehrheit der Gruppen interne Schiedsgerichtsverfahren gegenüber nationalen Gerichtsverfahren bevorzugt. Gleichwohl würden derartige Entscheidungen nur inter partes wirken.

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 Mehrheit der Gruppen möchte die Entscheidung über die Bedingungen den Parteien des Lizenzvertrages überlassen. Sie hebt hervor, dass eine solche Vereinbarung noch immer eine gegenseitige Vereinbarung darstellt, selbst wenn der Patentinhaber zur Erteilung der Lizenz gezwungen wird. Die französische Gruppe stellt fest, dass der Patentinhaber die Kontrolle über die Bedingungen behalten sollte. Sie schlägt ferner vor, dass die Standardisierungsorganisation die Bedingungen für diejenigen Patente festsetzen und veröffentlichen kann, die in den Standard eingeführt werden sollen. Auch die italienische Gruppe vertritt die Auffassung, dass die leitenden Gremien der Standardisierungsorganisation in der Lage sein sollten, zumindest Richtlinien für die Bedingungen aufzustellen. Die Mehrheit der Schweizer Gruppe befürwortet einen Lizenzvertrag, der sämtliche notwendigen Bedingungen enthalten würde. Der ecuadorianische Bericht stellt fest, dass das nationale Amt für gewerbliches Eigentum die Bedingungen unter bestimmten Umständen anpassen kann. Die koreanische Gruppe erwähnt, dass der Direktor der Standardisierungsorganisation über die Einbeziehung einer patentierten Technologie in den Standard entscheidet, nachdem die vom Patentinhaber angebotenen Konditionen der Lizenz geprüft worden sind.

Bezüglich vernünftiger Lizenzgebühren haben nicht alle Gruppen eine Meinung geäußert. Die australische Gruppe ist der Auffassung, dass die Lizenzgebühren auf der Grundlage von Lizenzgebühren berechnet werden sollten, die in dem betreffenden Industriebereich typischerweise gezahlt werden. Die brasilianische Gruppe bemerkt, dass nach ihrer Rechtsprechung 5 % des vom Lizenznehmer erzielten Gewinns als vernünftig anzusehen sind. Die ungarische Gruppe stellt fest, dass vernünftige Lizenzgebühren niedriger liegen können als normalerweise. Dies stellt einen Ausgleich dafür dar, dass die patentierte Technologie Teil des Standards wird. Andere Gruppen (Japan, Niederlande, Schweiz) er-

wähnen verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen seien, wie etwa der Markt, der Wert des Produktes und des Patents sowie der Schutzbereich des Patents. Eine Mehrheit der niederländischen Gruppe befürwortet einen Höchstlizenzsatz. Nach dem Bericht der italienischen Gruppe sollte der Lizenzsatz niedrig genug sein, um dem Lizenznehmer einen ausreichenden Gewinn zu belassen. Die belgische Gruppe gibt zu bedenken, dass Lizenzen nicht dazu führen dürfen, dass ein Unternehmen aus dem Markt verdrängt wird, wenn dieses versucht, den Standard zu erfüllen.

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen hat Art. 31 TRIPS keinen besonderen Einfluss auf diese Art von Lizenzen, die in Zusammenhang mit dem Standardisierungsverfahren stehen.

Nach Ansicht der Mehrheit der Gruppen sollte die Entscheidung über die Bedingungen eines Lizenzvertrages den Vertragsparteien überlassen bleiben, so dass der Patentinhaber die Kontrolle über die Bedingungen behält. Hinsichtlich der Lizenzsätze sind die Ansichten geteilt. Lizenzsätze können denjenigen ähnlich sein, die in dem betreffenden technischen Gebiet üblicherweise gezahlt werden. Sie können auch leicht darunterliegen, weil die patentierte Technologie Teil des Standards ist. Die Gruppen stimmen allgemein darin überein, dass Art. 31 TRIPS keinen besonderen Einfluss auf diese Art von Lizenzen hat.

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

Grundsätzlich sehen sich die Gruppen nicht in der Lage, Prinzipien für Lizenzbedingungen anzugeben, die von denjenigen anderer Lizenzverträge abweichen.

Die finnische Gruppe äussert Bedenken, dass die üblichen Bedingungen wegen der besonderen Situation der Lizenz nicht immer passend sein könnten.

Die ungarische Gruppe stellt fest, dass die Lizenz unwiderruflich und nicht unnötig begrenzt sein sollte.

Die niederländische Gruppe bemerkt, dass kleinere Unternehmen geschützt werden müssen, was mit Hilfe eines Standardvertrages geschehen könnte.

Die Schweizer Gruppe hält eine Meistbegünstigungsklausel für notwendig.

Die französische Gruppe hebt hervor, dass es eher darum geht, Prinzipien für die Aufstellung von Bedingungen zu finden, die die Organisation auf Wunsch ihrer Mitglieder dritten Parteien stellt, die nicht Mitglied der Organisation sind.

Es ist allgemeine Ansicht der Gruppen, dass Prinzipien für Lizenzbedingungen, die sich von denjenigen anderer Lizenzverträge unterscheiden, nicht festgestellt werden können.

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?

In ihren Berichten haben die Gruppen verschiedene Konsequenzen erwähnt, die mit unterschiedlichen Aspekten zusammenhängen. Allerdings scheinen zwischen den Gruppen keine unterschiedlichen Auffassungen zu bestehen. Die einzelnen Aspekte können vielmehr in einer gemeinsamen Aussage zusammengefasst werden.

Die erste Konsequenz, die von der argentinischen und der japanischen Gruppe erwähnt wird, besteht darin, dass die patentierte Technologie nicht für die Zwecke der Standardisierung verwendet werden kann. Wie die französische und die japanische Gruppe hervorheben, muss der Standard folglich aufgegeben werden.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Vorschläge zur endgültigen Festlegung der Lizenzgebühren. Einige Gruppen (Australien, Italien, Venezuela) befürworten ein Schiedsverfahren. Die ungarische und die Schweizer Gruppe schlagen Gerichtsverfahren vor. Die brasilianische Gruppe führt aus, dass die Lizenzgebühren durch das brasilianische Patent- und Markenamt festgelegt werden. Nach Ansicht der niederländischen Gruppe sollte in Fällen eines de jure Standards eine Höchstlizenz durch Regierungsbehörden und/oder andere Rechtsträger, die für die Standards verantwortlich sind, festgelegt werden.

Die französische Gruppe hebt hervor, dass bei Fehlen externer Referenzen oder Richtlinien auch der Patentinhaber Nachteile erleiden kann, wenn eine gegenseitige Blockade eintritt.

Nach allgemeiner Ansicht der Gruppen kann eine patentierte Technologie nicht für Zwecke der Standardisierung verwendet werden, wenn über die Lizenzbedingungen keine Vereinbarung erzielt wird. Es gibt keine gemeinsame Ansicht zwischen den Gruppen, wie Lizenzgebühren endgültig festgelegt werden sollten.

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 Patents 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?

Nur ein Teil der Gruppen hat die rechtliche Qualität der Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen erwähnt. Dies sind die Gruppen von Australien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, den Niederlanden, der Schweiz und Ungarn. Nach Ansicht der japanischen Gruppe ist die rechtliche Qualität unsicher. Die französische Gruppe führt aus, dass die Lizenzen die Solidarität und eine kollektive Verantwortung der einzelnen Patentinhaber erfordern.

Die meisten der vorstehend aufgelisteten Gruppen beziehen sich auf Vertragsrecht und vertragliche Verpflichtungen (Australien, Finnland, Italien, Ungarn). Die finnische Gruppe versteht die Verpflichtung als ein Versprechen gegenüber allen Mitgliedern der Standardisierungsorganisation, wobei sich die rechtliche Qualität nach dem jeweiligen nationalen Recht richtet. Die ungarische Gruppe qualifiziert die Verpflichtung als einseitige, unwiderrufliche Erklärung. Die Schweizer Gruppe führt aus, dass die Verpflichtung nach Schweizer Recht als Vertrag zugunsten Dritter interpretiert werden kann.

Zwischen den Gruppen besteht mit Ausnahme der ecuadorianischen Gruppe, die diesen Teil der Frage Q 157 nicht beantwortet hat, eine übereinstimmende Ansicht dahingehend, dass in keiner Weise das Recht beschränkt werden sollte, die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes in Frage zu stellen. Lediglich die irische Gruppe hebt hervor, dass der Lizenzvertrag dies zulassen oder nicht zulassen kann.

Beinahe ebenso einstimmig, mit Ausnahme von Brasilien, Ecuador und Ungarn, äussern die Gruppen die Ansicht, dass der Patentinhaber das Recht behalten sollte, sein Patent gegen jeden Verletzer durchzusetzen. Lediglich die ungarische Gruppe meint, dass der Patentinhaber nicht das Recht hat, sein Patent gegen dritte Parteien oder Mitglieder der Standardisierungsorganisation geltend zu machen. Nach ihrer Ansicht kann er statt dessen angemessene Lizenzgebühren verlangen.

Die niederländische Gruppe schlägt die Errichtung einer separaten Organisation vor, die Lizenzgeber und Lizenznehmer umfasst und die einen Standardlizenzvertrag erarbeiten könnte.

Die Gruppen vertreten einstimmig die Auffassung, dass das Recht, die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes in Frage zu stellen, nicht beschränkt werden sollte. Beinahe ebenso einstimmig stellen sie fest, dass der Patentinhaber das Recht behalten sollte, sein Patent gegen Verletzer durchzusetzen.

5. Zusätzliche Anmerkungen

Die finnische Gruppe bevorzugt private Vereinbarungen gegenüber gesetzgeberischen Massnahmen. Gleichwohl sollten bestimmte Rechtsregeln unter Einschluss von Zwangslizenzen die Intervention gegenüber bestimmten Praktiken zulassen.

Nach Ansicht der ungarischen Gruppe ist die Feststellung essentieller Patente unerlässlich. Zu diesem Zweck sollten die frühe Offenbarung und Feststellung derartiger Patente erleichtert werden.

Die venezolanische Gruppe hebt hervor, dass in dem Land ein neues Gesetz für gewerbliches Eigentum verschiedene Gesichtspunkte beeinflussen könnte.

Die französische und die italienische Gruppe schlagen weitere Studien vor. Die französische Gruppe regt an, Studien betreffend die Durchführbarkeit einer ausreichend transparenten Lizenzpolitik der Standardisierungsorganisationen und Bedingungen, unter denen Zwangslizenzen Konflikte lösen könnten, durchzuführen.

Die japanische Gruppe präsentiert eine Reihe von Vorschlägen, um die Probleme im Zusammenhang mit dem Ausgleich der Rechte des Patentinhabers und der weiteren Nutzung von Standards zu lösen. Diese Vorschläge umfassen (1) die Aufstellung von einheitlichen Formalitäten bei der Standardisierung, (2) die Errichtung von Patent-Pools und (3) gesetzliche Regelungen für den Ausgleich widerstreitender Interessen.

Die Schweizer Gruppe schlägt ein internationales Abkommen für solche Fälle vor, in denen Standards als bindend erklärt werden. Unter einem solchen Abkommen wären die Inhaber von Patenten, deren Benutzung für die Einhaltung des Standards notwendig sind,

gezwungen, nicht exklusive Lizenzen an alle interessierten Parteien (Mitglieder und dritte Parteien) zu fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen. Die Auslegung dieser Bedingungen würde den zuständigen Gerichten überlassen bleiben.

Fasst man die zusätzlichen Vorschläge zusammen, so kann man an die Aufstellung von einheitlichen Formalitäten für die Standardisierung, an die Errichtung von Patent-Pools und an gesetzliche Regelungen für den Ausgleich der widerstreitenden Interessen denken. Ein weiterer Vorschlag sieht ein internationales Abkommen vor, das die Verpflichtung für Patentinhaber zur Erteilung von Lizenzen und die Bedingungen für derartige Lizenzen niederlegt.