

# Die neue Patentpolitik der USAEC

Von M. A. Dauses, Paris

## 1. Die rechtliche Sonderstellung von Atomerfindungen

Kernphysikalische und kerntechnische Erfindungen<sup>1)</sup> sind zusammen mit Erfindungen der NASA und ihrer Auftragnehmer<sup>2)</sup> sowie der *National Science Foundation*<sup>3)</sup> der dritte Fall einer gesetzlichen Sonderregelung im amerikanischen Recht.

Nach dem Atomic Energy Act vom 30. 8. 54 ist ihre Patentfähigkeit insoweit ausgeschlossen, als sie zur Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder Atomenergie in Atomwaffen verwandt werden: Erfindungen oder Entdeckungen, die *ausschließlich* zur Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder Atomenergie in Atomwaffen verwendbar sind, sind von der Patenterteilung generell ausgeschlossen<sup>4)</sup>. Erfindungen oder Entdeckungen, die zur Herstellung oder Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder von Atomenergie verwendbar sind, sind vom Erfinder, im Falle der Patentanmeldung vom Patentkommissar, der *Atomic Energy Commission (AEC)* mitzuteilen<sup>5)</sup>.

Patente auf solche Erfindungen können von der AEC mit dem öffentlichen Interesse behaftet (*affected with the public interest*) erklärt werden, wenn die zugrundeliegende Erfindung oder Entdeckung von grundlegender Bedeutung für die Herstellung oder Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder von Atomenergie ist und wenn ferner die Erteilung von Lizenzen auf eine solche Erfindung oder Entdeckung von grundlegender Bedeutung für die Durchführung der im Atomic Energy Act empfohlenen Politik der USA ist<sup>6)</sup>. In diesem Falle ist die AEC zum Gebrauch der zugrundeliegenden Erfindung oder Entdeckung berechtigt; sie kann ferner an Dritte nichtausschließliche Lizenzen gegen angemessene Gebühr erteilen, soweit sie der Benutzung der Erfindung oder Entdeckung durch diese grundlegende Bedeutung beimißt<sup>7)</sup>.

Anschrift des Verfassers:

Dr. jur. utr. M. A. Dauses (E.N.A.), z. Z. Préfecture de la Région Lorraine, Cabinet du Préfet, F-57034 Metz Cedex, Frankreich.

<sup>1)</sup> Nach der Patentklassifikation des US-Patentamtes fallen kernphysikalische und kerntechnische Erfindungen unter die Klasse 176 „Nuclear Reactions and Systems“, die in 44 Unterklassen aufgeteilt ist; U.S. Department of Commerce, Patent Office, Manual of Classification, January 1964, p. 176-1 und 176-2.

<sup>2)</sup> § 305 (a) und (f) National Aeronautics and Space Act; 42 U.S.C. § 2457 (a) und (f).

<sup>3)</sup> 42 U.S.C. § 1871 (a).

<sup>4)</sup> § 151 (b) bzw. (a) Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2181 (b) bzw. (a).

<sup>5)</sup> § 151 (c) und (d) Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2181 (c) und (d).

<sup>6)</sup> § 153 (a) Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2183 (a).

Die Erteilung von Patenten und Patentlizenzen auf Atomerfindungen unterliegt in den USA einer gesetzlichen Sonderregelung nach dem Atomic Energy Act von 1954. Die Atomic Energy Commission erhält die Patentrechte an Atomerfindungen aus von ihr vergebenen Aufträgen, soweit sie nicht auf diese verzichtet. Dementsprechend erließ die USAEC 1956/57 Regulations, die nur die Erteilung nichtausschließlicher Lizenzen vorsahen. Auf der Grundlage des Patentmemorandums Präsident Nixons von 1971 faßte die USAEC im März 1973 ihre Regulations neu, die ihr nunmehr eine beweglichere Patentpolitik, insbesondere auch die Erteilung ausschließlicher Lizenzen auf AEC-eigene Patente ermöglichen.

Unabhängig von einer Erklärung öffentlichen Interesses kann Antragstellern und Inhabern einer atomrechtlichen Genehmigung unter den gleichen Voraussetzungen eine gebührenpflichtige Gebrauchslizenz auf sonstige Atomerfindungen erteilt werden, sofern sie nicht anderweitig vom Patentinhaber zu vernünftigen Bedingungen eine Lizenz erhalten können<sup>8)</sup>.

## 2. Die bisherige Patentpolitik der AEC

Nach § 152 des Atomic Energy Act sollen alle Erfindungen oder Entdeckungen, die zur Herstellung oder Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder Atomenergie verwendbar sind und im Verlauf oder unter irgendeinem Auftrag, Unterauftrag oder einer Absprache mit oder zum Nutzen der AEC gemacht oder ausgedacht wurden, Eigentum der AEC werden, es sei denn, diese verzichtet auf ihren Patentanspruch unter solchen Umständen, die ihr für angebracht erscheinen („*under such circumstances as the Commission may deem appropriate*“). Diese Regelung gilt für alle Aufträge (*contracts*), unabhängig davon, ob mit ihnen Ausgaben der AEC verbunden waren; jedoch hat die AEC in restriktiver Auslegung den Begriff „contract“ auf Forschungs- und Entwicklungsaufträge beschränkt und reine Beschaffungsaufträge ausgenommen.

Um der AEC die Feststellung ihrer Patentrechte zu ermöglichen, haben ihre Auftragnehmer bei Patentanmeldung bzw. innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung durch den Patentkommissar unter Eid die Umstände darzulegen, unter denen die Erfindung oder Entdeckung gemacht oder ausgedacht wurde, insbesondere, ob sie unter Auftrag für die AEC gemacht oder ausgedacht wurde. Das beantragte Patent kann nur ausgestellt werden, wenn die AEC nicht innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Patentanmeldung die Ausstellung an sich selbst verlangt<sup>9)</sup>.

In Ausfüllung der bewußt sehr weit gehaltenen Patentvorschriften des Atomic Energy Act erließ die AEC am 11. 12. 1956, abgeändert am 28. 8. 57, Richtlinien für den Patentverzicht (*Patent Waiver Regulations*), nach denen sie auf ihre Rechte entsprechend § 152 des Act bezüglich aller Erfindungen und Entdeckungen verzichtet, die aus dem Gebrauch verschiedener Materialien und Dienste hervor-

<sup>7)</sup> § 153 (b) Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2183 (b).

<sup>8)</sup> § 153 (c) und (e) Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2183 (c) und (e).

<sup>9)</sup> § 152 Atomic Energy Act; 42 U.S.C. § 2182.

gehen, so aus dem Gebrauch unter bestimmten Umständen von der AEC ausgegebener Ausgangsstoffe, besonderer spaltbarer Stoffe, schweren Wassers, radioaktiver und stabiler Isotope, von Bestrahlungsdiensten und radioaktivem Material aus der Durchführung gewisser Bestrahlungsdienste<sup>10)</sup>.

Gleichfalls erließ die AEC Richtlinien für die Erteilung von Lizenzen auf AEC-eigene Patente (nichtausschließliche, widerrufliche, unübertragbare und gebührenfreie Lizenzen auf Antrag), auf Patente, die mit dem öffentlichen Interesse behaftet erklärt wurden (nichtausschließliche, widerrufliche, unübertragbare Lizenzen gegen angemessene Gebühr) sowie auf sonstige zur Herstellung oder Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder Atomenergie verwendbare Patente (gleichfalls nichtausschließliche, widerrufliche, unübertragbare Lizenzen gegen angemessene Gebühr<sup>11)</sup>).

### 3. Die neue Patentpolitik nach dem Nixon-Patentmemorandum von 1971

Am 23. 8. 71 erließ Präsident Nixon ein Patentmemorandum und Statement of Government Patent Policy mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der Patentpolitik der amerikanischen Bundesbehörden<sup>12)</sup>. Dieses gründet im wesentlichen auf einem am 10. 10. 63 von Präsident Kennedy erlassenen Patentmemorandum und Statement of Government Patent Policy, das den Bundesbehörden nahelegte, grundsätzlich eine sog. *Titelpolitik* (Politik des Patenterwerbs durch die auftragvergebende Behörde) hinsichtlich in Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsaufträgen gemachter Erfindungen zu verfolgen, wenn sich der Hauptzweck des Vertrages auf Forschung und Entwicklung auf Gebieten bezieht, die für die wirtschaftliche Verwendung durch die Öffentlichkeit bestimmt sind, die öffentliche Gesundheit oder Wohlfahrt betreffen oder bislang wissenschaftlich und technisch weitgehend unerforscht sind. Dagegen wird eine sog. *Lizenzpolitik* (Politik der Patentüberlassung zugunsten des Auftragnehmers unter Vorbehalt einer Lizenz zugunsten der auftragvergebenden Behörde) nahegelegt, wenn es der Zweck des Vertrages ist, auf vom Auftragnehmer bereits vor Vertragsschluß erworbenes Wissen und Technologie aufzubauen<sup>13)</sup>.

Das Nixon-Memorandum behält die Richtlinien der Kennedy-Politik im wesentlichen bei, bringt dieser gegenüber jedoch zwei bedeutsame Neuerungen: Einmal betont es die Einräumung größerer Rechte der Auftragnehmer an identifizierten Erfindungen, auch wenn die auftragvergebende Behörde zunächst das Patent erworben hat; zum andern betont es eine größere Flexibilität bei der Erteilung von Lizenzen auf regierungseigene Patente. Zum ersten Mal wird die Erteilung ausschließlicher Lizenzen eigens erwähnt. Gleichzeitig ermächtigt und weist es die *General Services Administration (GSA)* an, Richtlinien für die Erteilung von Lizenzen auf regierungseigene Patente zu erlassen<sup>14)</sup>. Der Erlaß dieser Richtlinien zur Vereinheitlichung der Patentlizenzpolitik der Bundesbehörden erfolgte am 29. 1. 73<sup>15)</sup>.

In Übereinstimmung mit dem Nixon-Patentmemorandum

sowie den Richtlinien der GSA faßte die AEC am 20. 3. 73 ihre Richtlinien für die Erteilung von Lizenzen auf *inländische* Atompatente und am 30. 3. 73 für die Erteilung von Lizenzen auf *ausländische* AEC-eigene Atompatente neu<sup>16)</sup>. Danach ist es das vorrangige Ziel der Patentpolitik der AEC, darauf zu sehen, daß die AEC-eigenen Patente zugrundeliegenden Erfindungen dem öffentlichen Interesse dadurch am besten dienen, daß sie zum Punkte praktischer Anwendung entwickelt und der Öffentlichkeit in kürzest möglicher Zeit verfügbar gemacht werden. Diese Voraussetzungen sollen auch weiterhin vorzugsweise durch die Erteilung nichtausschließlicher Patentlizenzen erfüllt werden. Jedoch wird nunmehr anerkannt, daß im Interesse der gewerblichen Nutzung einer Erfindung auch die Erteilung ausschließlicher Lizenzen auf AEC-eigene Patente für begrenzte Zeitdauer als Ansporn für den Aufwand von Kapital und Risiko zur Verwirklichung der praktischen Anwendung einer Erfindung angebracht sein kann<sup>17)</sup>.

Soweit auf AEC-eigene Patente *nichtausschließliche* Lizenzen erteilt werden, sollen diese grundsätzlich widerruflich und für US-Bürger bzw. US-Kapitalgesellschaften gebührenfrei sein. Sie sollen ferner grundsätzlich zeitlich begrenzt sein und nur unter der Auflage erteilt werden, daß der Berechtigte die Erfindung innerhalb einer im Lizenzabkommen festgelegten Zeit zum Punkte praktischer Anwendung bringt<sup>18)</sup>.

Die Erteilung *ausschließlicher* Lizenzen auf AEC-eigene Patente soll nur für begrenzte Zeitdauer und gegen angemessene Gebühr erfolgen. Sie soll unter Bedingungen und Auflagen verhandelt werden, die den Interessen der Öffentlichkeit und der Regierung am günstigsten sind, wobei der gewerbliche Mittelstand (*small business*), die Wettbewerbsordnung und wirtschaftlich schwache Gebiete der USA gebührend zu berücksichtigen sind<sup>19)</sup>. Dem Berechtigten ist dabei aufzugeben, die zugrundeliegende Erfindung innerhalb einer im Lizenzabkommen bestimmten Zeit zum Punkte praktischer Anwendung zu bringen und ihren Nutzen der Öffentlichkeit in angemessener Form zugänglich zu machen. Die Regierung hat sich ein unwiderrufliches und gebührenfreies Gebrauchsrecht für eigene Zwecke sowie zur Erfüllung internationaler Verbindlichkeiten vorzubehalten. Ausschließliche Lizenzen können im Falle der Nichteinhaltung des Lizenzabkommens widerrufen werden<sup>20)</sup>.

Eine Sonderregelung gilt für *ausländische AEC-eigene* Atompatente, hinsichtlich derer der AEC ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt ist. Grundsätzlich sollen auf sie erteilte Lizenzen gebührenpflichtig sein, jedoch kann in besonderen Fällen auf die Erhebung von Gebühren verzichtet werden<sup>21)</sup>.

Unverändert sind die Richtlinien der AEC für die Erteilung von Lizenzen auf Patente geblieben, die mit dem *öffentlichen Interesse* behaftet erklärt wurden (die Lizenz soll nichtausschließlich, widerruflich, unübertragbar und gegen angemessene Gebühr sein), sowie auf sonstige zur Herstellung oder Benutzung besonderer spaltbarer Stoffe oder von Atomenergie verwendbare Patente (die Lizenz soll gleichfalls nichtausschließlich, widerruflich, unübertragbar und gegen angemessene Gebühr sein)<sup>22)</sup>.

Eine Neufassung der AEC *Patent Waiver Regulations* von 1956/57 auf der Grundlage des Nixon-Patentmemorandums ist bislang noch nicht erfolgt.

DK 347.778(73): 621.009: 6083

<sup>10)</sup> AEC Rules and Regulations, Part 83 — Waiver of Patent Rights; 21 F.R. 9765, December 11, 1956, as amended at 22 F.R. 6910, August 28, 1957; 10 C.F.R. Chapter I, revised as of January 1, 1970.

<sup>11)</sup> AEC Rules and Regulations, Part 81 — Standard Specifications for the Granting of Patent Licenses; 21 F.R. 606; 10 C.F.R. Chapter I, a. a. O.

<sup>12)</sup> Patent, Trademark, and Copyright Journal (PTCJ), August 26, 1971, No. 42, D-1; dazu: Report of the Commission on Government Procurement — Patent, Technical Data, and Copyrights (Chapter II — Patents), in PTCJ, March 22, 1973, No. 120, D-1.

<sup>13)</sup> 28 F.R. No. 200, October 12, 1963.

<sup>14)</sup> § 2 Statement of Government Patent Policy, in PTCJ, a. a. O.

<sup>15)</sup> GSA Regulations, January 29, 1973, Part 101-4-Patents, § 101-4.101-Policy, in PTCJ, August 2, 1973, No. 114, D-1.

<sup>16)</sup> AEC Rules and Regulations, Part 81 — Patent Licensing Regulations, in PTCJ, March 29, 1973, No. 121, F-1 bzw. April 5, 1973, No. 122, D-1.

<sup>17)</sup> AEC Rules and Regulations, § 81.11, in PTCJ, March 29, 1973, No. 121, F-1.

<sup>18)</sup> a. a. O., § 81.20.

<sup>19)</sup> a. a. O., § 81.11, 81.31 und 81.32.

<sup>20)</sup> a. a. O., § 81.32.

<sup>21)</sup> AEC Rules and Regulations, § 81.61, in PTCJ, April 5, 1973, No. 122, D-1.

<sup>22)</sup> AEC Rules and Regulations, § 81.72 bzw. 81.83, in PTCJ, March 29, 1973, No. 121, F-1.