

Dr. Thomas Hoeren, Münster

Das Washingtoner Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums an integrierten Schaltkreisen*

Mikrochips prägen in zunehmendem Maße unser tägliches Leben, sei es als „Schaltzentrale“ von Waschmaschinen oder Fernsehgeräten, sei es als Herzstück jedes Computers. Um so erstaunlicher ist es, daß das komplexe Innenleben eines solcher Chips bislang noch nicht gegen unerlaubte Nachahmung geschützt ist: Zwar haben die großen Industriestaaten inzwischen eigene Spezialgesetze für den Schutz von Halbleitererzeugnissen verabschiedet¹⁾; dennoch fehlte bisher eine Rechtsgrundlage für einen weltweiten multilateralen Schutz von Chipdesigns, der insbesondere die Länder der Dritten Welt als potentielle Chipfreibeuter einbezieht.

Seit 1985 bemüht sich die World Intellectual Property Organisation (WIPO), eine solche Rechtsgrundlage in Form eines internationalen Chipschutzabkommens zu entwickeln; ein entsprechender Vor-

* Mein besonderer Dank gilt Herrn Dipl.-Phys. *Arno Körber* (Siemens AG), Herrn *Reker* (Deutsches Patentamt), Herrn Regierungsdirektor *Ingwer Koch* (Bundesministerium der Justiz) und Herrn *Thomas Dreier* M.C.L. (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht) für die Überlassung wichtiger Materialien zum neuen Chipschutz-Abkommen sowie für zahlreiche Anregungen, die ich ihnen verdanke.

1) So etwa das bundesdeutsche Halbleiterschutzgesetz v. 22. 10. 1987, BGBl I, 2294 ff. = BIPMZ 1987, 366 ff. Dieses Gesetz ist – zusammen mit den Gesetzen Japans und der USA – abgedruckt und kommentiert in *Hoeren*, Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland, 1989, S. 37 ff. m. w. Nachw. Eine ausführliche Darstellung der Geschichte des Halbleiterschutzrechts findet sich im übrigen bei *Dreier*, GRURInt 1987, 651 ff.

wurf der WIPO vom 28. 6. 1985² wurde im November 1985, April 1987 und November 1988 von internationalen Experten äußerst kontrovers diskutiert³. Am 26. 5. 1989 war es dann endlich soweit:

In Washington wurde als Abschluß einer entsprechenden Diplomatischen Konferenz ein „Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits“⁴ angenommen und bis zum 25. 5. 1990 zur Zeichnung aufgelegt⁵. Von den 56 an der Abstimmung beteiligten Staaten stimmten 49 Staaten für den Vertrag. Fünf Staaten enthielten sich der Stimme (Kanada, Schweden, Schweiz, Liechtenstein und der Heilige Stuhl). Japan und die USA stimmten gegen den Vertrag – eine Entscheidung, die gerade angesichts der enormen Marktmacht beider Staaten auf dem Chipsektor bedauerlich ist. Was sind die wesentlichen Grundzüge dieses Abkommens? Worauf gründet sich der Widerstand Japans und der USA gegen das Abkommen? Sollte sich die Bundesrepublik dieser Haltung anschließen oder das Abkommen ratifizieren?

I. Schutzgegenstand, -fähigkeit und -frist (Art. 3, 4, 8)

Nach Art. 3 I des Abkommens hat jede Vertragspartei die Pflicht zum Schutz der Topographien, d. h. der in integrierten Schaltkreisen enthaltenen dreidimensionalen Schaltungsstrukturen. In welchem rechtsdogmatischen Kleid diese Pflicht im jeweiligen nationalen Recht umgesetzt wird, läßt das Abkommen ausdrücklich offen; nach Art. 4 kann der Rechtsschutz für Topographien daher durch ein Spezialgesetz oder im Rahmen des Urheber-, Patent- oder Gebrauchsmustergesetzes geregelt werden⁶. Allerdings sollen wie in den nationalen Gesetzen nur solche Topographien als schützenswert gelten, die das Ergebnis eigener geistiger Anstrengung und zur Zeit ihrer Entwicklung in Chipproduzentenkreisen nicht als „commonplace“ einzustufen sind (Art. 3 II lit. a).

Art. 8 des Abkommens sieht eine Schutzdauer von mindestens acht Jahren vor. Diese Frist erschien den USA mit Recht zu kurz: Wichtige Chipdesigns, etwa im Bereich der Computersteuerung (INTEL; MOTOROLA), haben eine weitaus höhere „Lebensdauer“ und prägen seit über einem Jahrzehnt etwa den Vertrieb von Personal Computern. Könnten japanische oder koreanische Hersteller solche Chips bereits nach acht Jahren kopieren, könnten sie damit aus fremder geistiger Leistung ungerechtfertigten Profit ziehen. Allerdings muß man sich vor Augen halten, daß die Entwicklungsländer zunächst hartnäckig auf einer Schutzdauer von lediglich drei Jahren bestanden⁷ und auch die Sowjetunion allenfalls eine Maximalfrist von fünf Jahren zulassen wollte. Insofern stellt die im Abkommen verankerte Acht-Jahres-Frist einen mühselig gewonnenen Verhandlungskompromiß dar, der zumindest als Ausdruck eines weltweiten Minimalstandards akzeptabel ist.

II. Der Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 5)

Art. 5 des neuen Chipschutz-Abkommens verpflichtet die nationalen Chipschutz-Gesetzgeber dazu, ausländische Chipproduzenten, die einem Vertragsstaat angehören oder in ihm ihre Produktion durchführen, den inländischen Produzenten gleichzustellen. Dieser Grundsatz des sog. ‚national treatment‘ stellt eines der wesentlichen Prinzipien des internationalen Immaterialgüterrechts dar⁸. Er wurde jedoch im Bereich des Chipschutzes ohne nachvollziehbaren Grund mit der Verabschiedung des amerikanischen Halbleiterschutzgesetzes⁹ aufgegeben: Nach diesem Gesetz können ausländische Unternehmen nur dann Schutzansprüche geltend machen, wenn ihr Heimatland US-Staatsangehörigen einen im wesentlichen gleichen Schutz wie das US-Recht gewährt (Grundsatz der ‚material reciprocity‘)¹⁰; ähnliche Regelungen finden sich bedauerlicherweise in den Chipschutzgesetzen fast aller Industriestaaten (außer Japans)¹¹. Die wesentliche Errungenschaft des Abkommens besteht darin, daß es diesen protektionistischen Grunddiktums des bisherigen Halbleiterschutzrechts nicht übernommen hat und jede legislatorische Diskriminierung ausländischer Chipproduzenten untersagt¹².

III. Schutzansprüche des Topographischöpfers (Art. 6)

Gem. Art. 6 I hat der Schöpfer eine schutzfähigen Topographie das ausschließliche Recht, diese zu reproduzieren, importieren, verkaufen und auf andere Weise zu kommerziellen Zwecken zu vertreiben. Nach Art. 6 II steht es aber jedermann frei, das Design eines Chips zu privaten Zwecken oder zum alleinigen Zweck der Forschung und Analyse zu kopieren (lit. a); im übrigen

darf das Ergebnis dieser Analyse zur Herstellung und zum Vertrieb einer eigenen i. S. von Art. 3 II originellen Topographie verwendet werden (lit. b; sog. „reverse engineering“)¹³. Wie bereits an anderer Stelle ausführlich begründet¹⁴, ist diese Regelung eigentlich überflüssig, da es auch sonst im Immaterialgüterrecht erlaubt ist, Elemente aus anderen Werken zur Herstellung eines neuen, eigenständigen Werkes zu übernehmen.

Ähnliches gilt auch für die Regelung zum gutgläubigen Erwerb von Mikrochips (Art. 6 IV), wonach der Schöpfer einer Topographie gegen den gutgläubigen Erwerb eines Halbleiterzeugnisses, das ein unerlaubterweise kopiertes Schaltungsdesign enthält, nichts unternehmen kann. Diese sog. „innocent-infringement“-Regel unterscheidet sich von entsprechenden Regelungen in den meisten nationalen Chipschutzgesetzen dadurch, daß auf die Einführung einer Entschädigungsregelung für den Fall, daß der gutgläubige Erwerber seinen guten Glauben nachträglich verliert, verzichtet worden ist. Dies stellte auch einen der Gründe für die ablehnende Haltung der USA zu dem neuen Abkommen dar. – Auch hier fragt sich jedoch, ob diese Haltung berechtigt ist, insbesondere ob der nachträgliche Verlust des guten Glaubens nicht auch ohne entsprechende Regelung dazu führt, daß spätere Verwertungshandlungen nur gegen Entrichtung einer Entschädigung an den Rechtsinhaber zulässig sind¹⁵.

Größte Proteste seitens der USA und Japans hat die neue Zwangslizenzregelung in Art. 6 III hervorgerufen. Nachdem in den Vorentwürfen auf Drängen der USA ein generelles Verbot jeder Zwangslizenzierung verankert war, können nach der neuen Regelung staatlicherseits nicht – ausschließliche Zwangslizenzen an Dritte eingeräumt werden. Das setzt u. a. voraus, daß Bemü-

2) WIPO-Doc. IPIC/CE/11/2, abgedr. in: Hoeren (o. Fußn. 1), Mikrochips, S. 106 ff.

3) Vgl. zur Vorgeschichte des WIPO-Vertrages Hart, in: Computer Law & Practice 9–10/1986, 19 ff.; ders., in: Computer Law & Practice 1987, 164 ff.; Koch, NJW 1988, 2447 f.; Steup-Koch, in: Lehmann (Hrsg.), Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, Köln 1988, S. 190 f.; Dreier, GRURInt 1987, 649 ff.

4) WIPO Doc. IPIC/DC/46; vgl. hierzu den kurzen Bericht in GRUR-Int 1989, 597, sowie den Bericht der deutschen Delegation von Krieger-Dreier in GRURInt 1989, Heft 10.

5) Dabei haben die Delegierten – nach zähen Verhandlungen – die Europäischen Gemeinschaften als Mitglied des Abkommens zugelassen (Art. 15 I lit. b). Damit ist es der EG erstmals in ihrer Geschichte möglich, Partei eines internationalen Vertrages zum Schutz des geistigen Eigentums zu werden; welche Konsequenzen und Implikationen dieser neue Status der EG hat, kann hier leider aus Platzgründen nicht aufgezeigt werden. – Die Ratifizierungsvorschriften des Abkommens (Art. 16 I) sind m. E. sehr dürftig; insbesondere fällt auf, daß das Abkommen bereits bei einer Zeichnung durch fünf Staaten in Kraft treten soll. Diese geringe Zahl birgt das Risiko in sich, daß das Abkommen zu früh in Kraft tritt und mangels Beitritts wichtiger Industriestaaten zu einer Todegeburt wird.

6) Unberührt bleibt allerdings die Frage, inwieweit einzelne Aspekte des Chipschutzes nicht bereits in anderen internationalen (urheber, patent- oder wettbewerbsrechtlichen) Verträgen mit geregelt sind; vgl. hierzu den Alternativentwurf Indiens, WIPO Doc. IPIC/CE/III/5 und die Ausführungen bei Dreier, GRURInt 1987, 650 f.

7) Vgl. hierzu auch Hart, Computer Law & Practice 9–10/1986, 22.

8) Vgl. hierzu allg. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen UrheberR, 1977, S. 1 ff.

9) Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (SCPA) v. 8. 11. 1984, Public-Law 98–620, Chapter 9, Sec. 901–914 of Title 17 – Copyrights – United States Code, 17 U.S.C., 98 Stat. 3335 ff., 3347–3356; in dt. Übersetzung abgedr. in BIPMZ 1985, 131 ff. Vgl. hierzu auch die Literatur-nachw. bei Hoeren (o. Fußn. 1), Mikrochips, 5.

10) 17 U.S.C. § 902 (a) (2).

11) Vgl. hierzu ausf. Hoeren, in: Droit de l'informatique, Février 1989, 9 ff.; ders., BB 1988, 1904 ff.

12) Allerdings ist die genaue Formulierung des Inländergrundsatzes im Abkommen m. E. nicht ganz befriedigend. Vergleicht man den Wortlaut mit der entsprechenden Regelung in der Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 2, 3 PVÜ), so fällt auf, daß Halbleiterunternehmen einen „real and effective establishment for the creation of layout-designs or the production of integrated circuits“ in einem Vertragsstaat haben müssen; das bloße Bestehen einer Niederlassung des Unternehmens in einem Vertragsstaat reicht – anders als bei der PVÜ – nicht.

13) Vgl. zum Rechtsinstitut des „reverse engineering“ Hart, in: Software Protection 5 (1987), Nr. 10, 1 ff.; Massaguer-Fuentes-Perez-Frias, CR 1988, 375 f.

14) Vgl. Hoeren (o. Fußn. 1), Mikrochips S. 22 f.

15) Vgl. zu diesen Bedenken Hoeren (o. Fußn. 1), Mikrochips, S. 24; ders., in: Les Cahiers de Propriété intellectuelle 1 (1989), 219 ff.

hungen zur Erlangung einer freiwilligen Lizenz „in line with normal commercial practices“ erfolglos geblieben sind: weiterhin müßte die jeweilige staatliche Stelle die Gewährung einer Zwangslizenz als notwendig zur Sicherung wichtiger nationaler Interessen betrachten. Dem Rechtsinhaber steht in diesem Fall eine angemessene Vergütung zu; im übrigen gilt die Zwangslizenz nur für das jeweilige Staatsterritorium. – Diese Regelungen mögen auf den ersten Blick der zumindest in den westlichen Industriestaaten geltenden Doktrin der Vertragsfreiheit widersprechen; es sei aber daran erinnert, daß sich Zwangslizenzregelungen z. B. auch im Chipschutzgesetz Dänemarks finden¹⁶. Darüber hinaus ist die Regelung dermaßen kompliziert und voraussetzungsreich gestaltet, daß sie in Zukunft wohl keine besondere Bedeutung haben dürfte. Vergleiche mit Zwangslizenzvorschriften in anderen internationalen Abkommen zeigen, daß die Entwicklungsländer bislang die Möglichkeit zu solcher Lizenzvergabe kaum in Anspruch genommen haben. Von daher stellt diese Regelung auch aus bundesdeutscher Sicht kein Hindernis für die Ratifizierung des neuen Abkommens dar.

IV. Die Streitbeilegung (Art. 14)

Völlig neu im internationalen Immaterialgüterrecht sind die im Chipschutz-Abkommen verankerten Regelungen über die Streitbeilegung (Art. 14), die ein kompliziertes System des „dispute settlement“ vorsehen. Bei Streitigkeiten über Auslegung oder Umsetzung des Abkommens sollen die Vertragsparteien zunächst selbst versuchen, zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen; sollte dies nicht möglich sein, können sie den Fall gemeinsam vor einem Schiedsgericht klären lassen. Sollte auch dieser Weg nicht gangbar sein bzw. zu keinem Ergebnis führen, bestellt die Versammlung des Abkommens (die sog. „Assembly“) auf Antrag einer Streitpartei ein „panel“ aus drei Mitgliedern, die einen Bericht über die Streitfrage erstellen und diesen zunächst den Streitparteien zustellen. Nachdem diese Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen haben, werden ihnen durch die Versammlung abschließende Empfehlungen zur Streitbeilegung unterbreitet. Auch diese Streitbeilegungsvorschriften wurden seitens der USA wegen der unklaren Rolle der Versammlung abgelehnt¹⁷. Tatsächlich fällt auf, daß die Versammlung lediglich Empfehlungen an die Streitparteien geben kann und insofern über keine Sanktionsmöglichkeiten verfügt. Auf der anderen Seite gilt es aber zu berücksichtigen, daß durch das Abkommen erstmals Streitschlichtungsmechanismen in das internationale Immaterialgüterrecht integriert worden sind und damit der Weg zu einer effektiven Lösung von Streitigkeiten auf dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums vorgezeichnet worden ist.

V. Zusammenfassende Beurteilung

Insgesamt stellt das Abkommen einen ersten brauchbaren Schritt auf dem Weg zu einem international effektiven Halbleiterschutzrecht dar. Auch wenn das Abkommen inhaltlich weit hinter dem Schutzniveau der EG-Richtlinie und des deutschen Halbleiterschutzgesetzes zurückbleibt, so sind hier doch erste Standards für einen weltweit einheitlichen Schutz des geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen grundgelegt worden. Berücksichtigt man die enormen Interessenkonflikte und -diskrepanzen zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten, die während der WIPO-Beratungen zutage getreten sind, so erscheint es fast wie ein Wunder, daß das Abkommen in dieser Form überhaupt zustande gekommen ist. Auf keinen Fall sollte sich daher die Bundesrepublik dem schlechten Beispiel der USA anschließen und von einer Ratifizierung absehen: Die USA überschätzen einmal wieder¹⁸ ihre internationale Stellung und ver-

kennen, daß sie durch den Widerstand gegen das Abkommen ihre eigene Halbleiterindustrie empfindlich gefährden.

Die Bundesrepublik sollte das Abkommen daher unbedingt ratifizieren und sich auch für eine Zeichnung durch die EG einsetzen¹⁹, zumal es lediglich Minimalstandards setzt und keine Änderung des deutschen Halbleiterschutzgesetzes impliziert.

nicht vorbehaltlos geteilt und auch von zahlreichen nationalen Experten mißbilligt wird.

19) Das Ratssekretariat der EG hat die Regierungen der Mitgliedsstaaten gebeten, bis zum 30. 9. 1989 ihre Haltung zu dem Abkommen zu koordinieren.

16) § 13 des Gesetzes Nr. 778 über den Schutz der Topographien von Halbleiterprodukten, in deutscher Übersetzung abgedr. in BIPMZ 1989, 122ff. Vgl. auch § 24 PatG; Art. 5.

17) Die USA hatten sich u. a. gewünscht, daß der Beschwerdeführer am Ende des erfolglos geführten Schlichtungsverfahrens die Anwendung des Vertrags im Verhältnis zum Beschwerdegegner aussetzen könne; ein solches Sanktionsmittel wurde von den anderen Staaten jedoch abgelehnt; vgl. hierzu Dreier, GRURInt 1987, 650.

18) Parallelen lassen sich schnell aufzeigen, wenn man z. B. nur an das eigenwillige Verhalten der USA in der Frage des Seerechtsabkommens und bei der Diskussion um die UNESCO denkt. – Im übrigen sei hier nur kurz darauf hingewiesen, daß die kritische Haltung der USA im Kongreß