

Intellectual Property Rights (IPR) Policy der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)

1. Einleitung und Anwendungsbereich

Die PNO hat sich die folgende IPR-Policy als Grundlage für den Umgang mit Urheber- und Schutzrechten in den Committees und Arbeitskreisen gegeben. Ziel der Arbeit in den Committees und Arbeitskreisen ist es, Arbeitsergebnisse zu erarbeiten, die von Mitgliedern der PNO, der assoziierten regionalen Organisationen der PNO (RPA), Mitgliedern von Partner-Organisationen bei gemeinsamen Projekten sowie anderen Dritten jeweils in dem hier vereinbarten Umfang benutzt und in Produkten integriert werden können.

Für die Nutzung der Arbeitsergebnisse können **Urheberrechte** oder gewerbliche Schutzrechte (**Patente** und Gebrauchsmuster bzw. Anmeldungen) der Mitglieder betroffen sein. Das Ziel der PNO ist es, die Arbeitsergebnisse für die Mitglieder der PNO, für die Mitglieder der RPA sowie für Mitglieder von Partner-Organisationen grundsätzlich von Lizenzzahlungen freizuhalten.

Diese IPR-Policy gilt für alle PNO-intern oder in gemeinsamen Projekten mit Partner-Organisationen spezifizierten Technologien, soweit im Einzelfall nichts anderes geregelt ist.

Diese IPR-Policy gilt für alle Mitglieder der PNO und der RPA sowie für alle an Aktivitäten der PNO teilnehmende Dritte.

2. Definitionen

- **Arbeitsergebnisse** sind PNO-Spezifikationen, andere Dokumente und Software, die in der Zusammenarbeit innerhalb der PG/WGs entstehen.
- **Beiträge** sind Informationen, Software, Feedback oder Dokumente, die ein Teilnehmer willentlich in eine PG/WG oder Joint-WG für die potenzielle Nutzung in den Arbeitsergebnissen einbringt; dies gilt insbesondere für urheberrechtlich geschützte Beiträge.
- **Call for Experts** ist die Information an alle Mitglieder über ein neues Thema einer PG/WG, verbunden mit der Aufforderung, an der PG/WG oder Joint-WG teilzunehmen.
- **Committee** ist ein Fachausschuss der PNO, bestehend aus Vertretern bzw. Teilnehmern der Mitglieder und ggf. Gästen.

- **Joint-WG** ist ein Arbeitskreis in einem gemeinsamen Projekt der PNO mit einer oder mehreren Partner-Organisationen, bestehend aus Vertretern bzw. Teilnehmern der Mitglieder sowie Mitgliedern der Partner-Organisationen und ggf. Gästen
- **Mitglied** ist eine juristische Person, Personengesellschaft oder natürliche Person im Sinne des § 3 der Satzung der PNO oder anderer assoziierter regionaler Organisationen (RPA). Zur Klarstellung: Der Begriff "Mitglied" ohne Zusätze bezieht sich auf immer auf die Mitglieder der PNO und/oder der RPA.
- **Mitglied von Partner-Organisationen** ist eine juristische Person, Personengesellschaft oder natürliche Person im Sinne der jeweiligen Satzung bzw. der internen Regelungen der Partner-Organisation.
- **PG/WG** ist ein Arbeitskreis der PNO, bestehend aus Vertretern bzw. Teilnehmern der Mitglieder und ggf. Gästen.
- **PNO-Spezifikation** bedeutet eine technische Beschreibung einer in der PG/WG (PNO-intern), in einer Joint-WG (gemeinsam mit einer oder mehreren Partner-Organisationen) oder im Committee erarbeiteten PNO-Technologie (wie z. B. PROFINET oder OPC UA Safety) sowie jegliche Überarbeitungen und neue Versionen davon.
- **Produkt** bedeutet hier ein Produkt, das konform zu einer PNO-Spezifikation ist.
- **RAND-R-Lizenz** ist eine weltweite, unwiderrufliche, dauerhafte, nicht ausschließliche, ausschließlich an Verbundene Unternehmen unterlizenzierbare, auf die Relevanten Ansprüche beschränkte Lizenz, um die Teile der Produkte und Dienstleistungen des implementierenden Unternehmens, welche eine PNO-Spezifikation umsetzen, herzustellen, herstellen zu lassen, zu nutzen, zu importieren, zum Verkauf anzubieten, zu vermieten, zu verkaufen, zu vermarkten und anderweitig zu vertreiben und zu veräußern, die optional lizenzgebührenpflichtig und ansonsten zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eingeräumt wird.
- **RAND-Z-Lizenz** ist eine weltweite, unwiderrufliche, dauerhafte, nicht ausschließliche, ausschließlich an Verbundene Unternehmen unterlizenzierbare, auf die Relevanten Ansprüche beschränkte Lizenz, um die Teile der Produkte und Dienstleistungen des implementierenden Unternehmens, welche eine PNO-Spezifikation umsetzen, herzustellen, herstellen zu lassen, zu nutzen, zu importieren, zum Verkauf anzubieten, zu vermieten, zu verkaufen, zu vermarkten und anderweitig zu vertreiben und zu veräußern, die zu lizenzgebührenfreien und ansonsten angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eingeräumt wird.

- **Relevanter Anspruch** sind diejenigen Ansprüche eines Schutzrechtes, welche und soweit diese zwingend zur Implementierung einer PNO-Spezifikation erforderlich sind. Im Falle der unerlaubten Benutzung würde bei der Realisierung eines auf der PNO-Spezifikation basierenden Produkts oder Verfahrens zu einer Verletzung des Relevanten Anspruchs führen. Ein Relevanter Anspruch wird nur dann notwendigerweise verletzt, wenn es technisch unmöglich ist, seine Verletzung zu vermeiden oder wenn es keine wirtschaftlich vernünftige, nicht verletzende Alternative zur Umsetzung einer PNO-Spezifikation gibt.
- **Schutzrechte** sind Patente und/oder Gebrauchsmuster (gewerbliche Schutzrechte) und/oder Anmeldungen zu Patenten und/oder Gebrauchsmustern, jedoch nicht Geschmacksmuster oder Marken und Anmeldungen zu Geschmacksmustern oder Marken.
- **Teilnehmer** bedeutet eine natürliche Person, die der PNO gegenüber ordnungsgemäß als berechtigt ausgewiesen ist, im Namen des Mitglieds bzw. eines Nichtmitglieds an einer PG/WG, Joint-WG oder einem Committee der PNO teilzunehmen und Beiträge für dieses Mitglied bzw. ein Nichtmitglied und/oder seiner Verbundenen Unternehmen einzubringen.
- **Urheberrechte** sind Rechte des Urhebers an seinem Werk.
- **Verbundene Unternehmen** sind verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG.
- **Verfahren** ist hier ein Verfahren, das konform zu einer PNO-Spezifikation ist.

3. Regelungen über Schutzrechte

3.1 Offenlegung Relevanter Ansprüche

Durch den Call for Experts werden alle Mitglieder über ein neues Thema einer PG/WG, Joint-WG oder Committee informiert und aufgefordert, an einer PG/WG, Joint-WG oder einem Committee teilzunehmen.

Ab diesem Zeitpunkt sind die Mitglieder verpflichtet, eigene Relevante Ansprüche sowie Relevante Ansprüche ihrer Verbundenen Unternehmen gegenüber der PNO offenzulegen, sobald sie davon Kenntnis erlangen, dass sie oder ihre Verbundenen Unternehmen Relevante Ansprüche halten. Für Erfindungen besteht bis zur Einreichung einer Patentanmeldung keine Offenlegungspflicht.

Ferner übermittelt die PNO allen Mitgliedern mit Beginn des Review Prozesses einer Spezifikation eine Mitteilung und einen im Wesentlichen vollständigen Entwurf jeder Spezifikation zur Prüfung, u.a. im Hinblick auf die Offenlegung Relevanter Ansprüche. Die Mitglieder haben sechs Wochen, um diese Prüfung durchzuführen.

Für die Offenlegung der Relevanten Ansprüche soll das Formblatt der Anlage dieser IPR-Policy verwendet oder ein adäquater Vertrag geschlossen werden. Die PNO wird den Teilnehmern von PG/WG bzw. Joint-WG und Mitgliedern eine Liste mit den gemeldeten Relevanten Ansprüchen verfügbar machen.

Selbst wenn ein Mitglied es versäumt, einen Relevanten Anspruch während des obengenannten Zeitraums ab dem Call for Experts bis zum Abschluss des Review Prozesses anzuzeigen, gelten die Lizenzierungsverpflichtungen gemäß Artikel 3.2. Des Weiteren sollen die Mitglieder die PNO über Relevante Ansprüche von Dritten, die ihnen bekannt sind, informieren.

Es gibt keine Verpflichtung der Mitglieder oder der PNO, eine Patentrecherche oder eine Recherche über gewerbliche Schutzrechte durchzuführen.

3.2 Bedingungen für die Nutzung

- 3.2.1 Im Falle von PNO-Spezifikationen, welche PNO-intern oder im Rahmen von gemeinsamen Projekten mit anderen Partner-Organisationen erstellt werden, erteilen die Mitglieder der PNO eine RAND-Z-Lizenz an eigenen Relevanten Ansprüchen und an Relevanten Ansprüchen ihrer Verbunden Unternehmen mit dem Recht, diese an die übrigen Mitglieder unterzulizenzieren, soweit kein Opt-Out gemäß Artikel 3.3. erklärt wurde. Die Mitglieder erhalten von der PNO automatisch eine RAND-Z-Lizenz.
- 3.2.2 Im Falle von PNO-Spezifikationen, welche PNO-intern erstellt werden, verpflichten sich Mitglieder, Nichtmitgliedern auf Anfrage eine RAND-R-Lizenz an eigenen Relevanten Ansprüchen und an Relevanten Ansprüchen ihrer Verbunden Unternehmen unter Voraussetzung der Reziprozität einzuräumen, soweit kein Opt-Out gemäß Artikel 3.3. erklärt wurde.
- 3.2.3. Im Falle von PNO-Spezifikationen, die im Rahmen von gemeinsamen Projekten mit anderen Partner-Organisationen erstellt werden, verpflichten sich die Mitglieder, Nichtmitgliedern auf Anfrage eine RAND-Z-Lizenz an eigenen Relevanten Ansprüchen und an Relevanten Ansprüchen ihrer Verbundenen Unternehmen, soweit die Relevanten Ansprüche zur Umsetzung der jeweiligen gemeinsam erstellten PNO-Spezifikation erforderlich sind, unter Voraussetzung der Reziprozität einzuräumen, soweit kein Opt-Out gemäß Artikel 3.3. erklärt wurde.

- 3.2.4. Reziprozität: Die patentrechtliche Lizenzverpflichtung der Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern gilt nur dann, wenn sich der Lizenznehmer zu im Wesentlichen denselben Lizenzverpflichtungen hinsichtlich eigener Relevanter Ansprüche oder Relevanter Ansprüche seiner Verbundenen Unternehmen für die betreffende PNO-Spezifikation gegenüber Mitgliedern und Nichtmitgliedern verpflichtet.
- 3.2.5 Zur Klarstellung: Die vorstehenden Regelungen 3.2.1 bis 3.2.4 gelten entsprechend für Nichtmitglieder, soweit sich diese an der Entwicklung einer PNO-internen PNO-Spezifikation oder einer PNO-Spezifikation im Rahmen von gemeinsamen Projekten mit anderen Organisationen (wenn PNO der Host ist) beteiligen.

3.3 Opt-Out Regelung

Bis zum Ablauf der Review Periode kann ein Mitglied (siehe Formblatt zur Meldung eines Relevanten Anspruchs in der Anlage) zu einem Relevanten Anspruch,

- die Vergabe von Nutzungsrechten gemäß Artikel 3.2 dieser IPR-Policy an PNO bzw. an die Mitglieder und Nichtmitglieder ablehnen, oder
- eine Lizenz gegen auszuhandelnde Bedingungen anbieten. Der PNO-Beirat entscheidet, wie mit einem solchen Angebot verfahren wird.

Voraussetzung eines Opt-Out ist weiterhin eine möglichst detaillierte Angabe gemäß den Vorgaben im vorgenannten Formblatt, welche Teile der Spezifikation durch den Relevanten Anspruch verletzt werden würden. Unsubstantiierte/pauschale Opt-Out Erklärungen sind nicht zulässig.

In beiden Fällen wird die PNO ihre Mitglieder unverzüglich entsprechend informieren. Eine Lizenzierung gemäß Artikel. 3 erfolgt nicht, soweit keine Einigung mit dem Mitglied erzielt wird.

Soll eine Lizenzierung erfolgen, so schließt das betreffende Mitglied, welches den Relevanten Anspruch besitzt, mit der PNO bzw. mit interessierten Mitgliedern oder Nichtmitgliedern entsprechende Lizenzverträge ab.

Den Mitgliedern ist bewusst, dass es die Erstellung einer PNO-Spezifikation erheblich stören kann, wenn der Ausschluss eines Relevanten Anspruches erst zu einem späten Zeitpunkt während der Erstellung einer PNO-Spezifikation erfolgt und dass dies für PNO und andere Mitglieder gegebenenfalls erhebliche Kosten verursachen kann; dementsprechend sind sich die Mitglieder einig, die Möglichkeit des Opt-Out eines Relevanten Anspruches nur in engsten Grenzen nach Treu und Glauben zu nutzen.

Mitglieder dürfen eigene Relevante Ansprüche oder Relevante Ansprüche ihrer Verbundenen Unternehmen nicht ausschließen, die sich direkt auf eigene Beiträge oder Beiträge von Verbundenen Unternehmen in einer PG/WG oder Joint-WG beziehen.

3.4 Entscheidung des Beirats in Zweifelsfällen

Der PNO-Beirat bewertet die Auswirkungen des Ausschlusses (Opt-Out) eines Relevantes Anspruches auf die Entwicklungsarbeiten einer PNO-Spezifikation und entscheidet über die weiteren Schritte.

4. Regelungen über Urheberrechte

Jeder Teilnehmer, der einen Beitrag in eine PG/WG oder eine Joint-WG einbringt, räumt der PNO ein kostenfreies, weltweites, nicht ausschließliches, zeitlich unbeschränktes, unwiderrufbares, unterlizenzierbares Nutzungsrecht zur vollumfänglichen Nutzung und Verwertung der Beiträge zur Erfüllung der Zwecke der PNO mit folgenden Rechten ein:

- PNO darf die Beiträge auf alle Nutzungsarten beliebig nutzen; insbesondere bearbeiten, übersetzen, im Original oder in geänderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form entgeltlich oder unentgeltlich auf einem beliebigen Medium oder sonstiger technischer Einrichtung in digitaler oder analoger Weise vervielfältigen, veröffentlichen, in körperlicher oder unkörperlicher Form verbreiten und vermieten, öffentlich zugänglich machen, senden, öffentlich und nicht öffentlich wiedergeben und Dritten für alle Nutzungsarten Nutzungsrechte einräumen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf unbekanntete Nutzungsarten.
- PNO erteilt Mitgliedern unentgeltliche Unterlizenzen mit dem Recht zur Nutzung und Vervielfältigung der Beiträge in Produkten und Verfahren, soweit dies zur Implementierung einer PNO-Spezifikation erforderlich ist. Das Recht zur Bearbeitung von PNO-Spezifikationen ist ausgeschlossen. Ausnahmen hiervon sind die in PNO-Spezifikationen enthaltenen Softwarebeispiele. Die Mitglieder dürfen nur a) an ihre Verbundenen Unternehmen Unterlizenzen erteilen; b) an Dritte Nutzungsrechte unterlizenzieren, soweit diese zur Herstellung oder Entwicklung von Produkten und/oder Verfahren im Auftrag des Mitglieds notwendig sind (Auftragsfertigung); c) an Kunden Nutzungsrechte unterlizenzieren, soweit diese für die vertragsgemäße Nutzung der Produkte notwendig sind.

- PNO darf Nichtmitgliedern unentgeltliche oder entgeltliche Unterlizenzen erteilen mit dem Recht zur Nutzung und Vervielfältigung der Beiträge in Produkten und Verfahren, soweit dies zur Implementierung einer PNO-Spezifikation erforderlich ist. Das Recht zur Bearbeitung von Arbeitsergebnissen und insbesondere von PNO-Spezifikationen ist ausgeschlossen. Nichtmitglieder dürfen nur a) an ihre Verbundenen Unternehmen Unterlizenzen erteilen; b) an Dritte Nutzungsrechte unterlizenzieren, soweit diese zur Herstellung oder Entwicklung von Produkten und/oder Verfahren im Auftrag des Mitglieds notwendig sind (Auftragsfertigung); c) an Kunden Nutzungsrechte unterlizenzieren, soweit diese für die vertragsgemäße Nutzung der Produkte notwendig sind.
- Vorbehaltlich der Rechte an vorbestehenden Werken des Teilnehmers bzw. seines Unternehmens besitzt PNO die Nutzungsrechte an allen Beiträgen und Arbeitsergebnissen für die Erfüllung eigener Zwecke (einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen). PNO wird in allen PNO-intern und im Rahmen von gemeinsamen Projekten erstellten PNO-Spezifikationen als Inhaber aller Nutzungsrechte (Copyright Owner) bezeichnet und bringt entsprechende Urheberrechtsvermerke an. Bei gemeinsamen Projekten vereinbaren die Partner-Organisationen die urheberrechtlichen Regelungen, insbesondere zu zusätzlichen Urheberrechtsvermerken, gesondert.
- PNO darf Unterlizenzen an weitere Dritte erteilen, z. B. an RPAs oder Partner-Organisationen bei gemeinsamen Projekten, zur Erfüllung der eigenen oder der gemeinsamen Zwecke.

Die Mitglieder unternehmen bestmögliche Anstrengungen, dass ihnen sämtliche erforderlichen Rechte zustehen, um die vorstehende Einräumung von Nutzungsrechten gemäß Artikel 4 zu bewirken, soweit erforderlich durch Vereinbarungen mit den jeweiligen Urhebern, etwaigen betroffenen Verbundenen Unternehmen und/oder sonstigen Dritten. Die Mitglieder erklären sich damit einverstanden, und unternehmen bestmögliche Anstrengungen – soweit erforderlich –, dass sich die jeweiligen Urheber der betroffenen Beiträge damit einverstanden erklären, Urheberpersönlichkeitsrechte (Namensnennung, Veröffentlichung, Entstellung des Werkes) nicht auszuüben, soweit dies gesetzlich zulässig ist und im Einzelfall nicht anders mit PNO vereinbart wurde.

Software: Die Regelungen in diesem Artikel 4 gelten sinngemäß für urheberrechtliche Nutzungsrechte an Software, welche als Beitrag in eine PG/WG oder Joint-WG eingebracht wird. Teilnehmer können eventuell zusätzliche oder andere (z.B. lizenzrechtliche)

Regelungen mit PNO vereinbaren, die Lizenz der Teilnehmer an PNO ist jedoch grundsätzlich kostenlos. PNO darf Mitgliedern und Nichtmitgliedern Unterlizenzen an der eingebrachten Software zu gesonderten Lizenzbedingungen einräumen, soweit dies zur Unterstützung der Implementierung einer PNO-Spezifikation erforderlich ist.

Soweit Beiträge der Mitglieder Softwarekomponenten enthalten, die Open-Source-Software-Lizenzbedingungen unterliegen, stellen die jeweiligen Teilnehmer sicher, dass nur solche Beiträge zur Verfügung gestellt werden, die von PNO in dem in Artikel 4 beschriebenen Umfang genutzt werden können, unter Darlegung der jeweils anwendbaren Open-Source-Software-Lizenzbedingungen.

5. Allgemeines

- Die IPR-Policy gilt für alle Aktivitäten der PNO. Die IPR-Policy ersetzt alle früheren IPR-Policies der PNO.
- Mit Wirksamkeit ihres Beitritts zum Verein sind Mitglieder an die Bestimmungen dieser IPR-Policy gebunden.
- Neue Mitglieder unterliegen der in Abschnitt 3.2 beschriebenen patentrechtlichen Lizenzverpflichtungen für alle ihre Relevanten Ansprüche (und die ihrer verbundenen Unternehmen), die sich auf eine PNO-Spezifikation beziehen, die vor dem Beitritt des neuen Mitglieds angenommen wurde.
- Anwendung auf Nichtmitglieder: Die IPR-Policy gilt entsprechend für Nichtmitglieder, soweit sich diese an der Entwicklung einer PNO-internen PNO-Spezifikation oder einer PNO-Spezifikation im Rahmen von gemeinsamen Projekten mit anderen Organisationen (wenn PNO der Host ist) beteiligen. Nichtmitglieder haben eine entsprechende schriftliche Erklärung gegenüber der PNO zu unterschreiben.
- Auswirkung des Austritts aus der PNO:
 - Nach Austritt eines Mitgliedes aus der PNO bleiben alle von ihm oder seiner verbundenen Unternehmen eingeräumten Lizenzen bestehen.
 - Nach Austritt eines Mitgliedes aus der PNO bleiben alle an das Mitglied oder an seine Verbundenen Unternehmen eingeräumten Lizenzen bestehen.
 - Nach dem Zeitpunkt seines Austritts ist das ehemalige Mitglied weiter verpflichtet, Lizenzen nach Artikeln 3 und 4 dieser IPR-Policy zu erteilen und sicherzustellen, dass seine Verbundenen Unternehmen diese erteilen, für diejenigen Relevanten Ansprüche, die vor dem Austrittstag zu Relevanten Ansprüchen wurden, sowie für Relevante Ansprüche, die sich auf die Teile von

künftigen Versionen einer PNO-Spezifikation beziehen, die im Wesentlichen gleich sind zu den Versionen, die vor dem Austrittstag freigegeben wurden. Ansonsten entstehen nach dem Austrittstag keine neuen Lizenzierungsverpflichtungen.

- Mitglieder, die Relevante Ansprüche oder ein Verbundenes Unternehmen, welches Relevante Ansprüche hält, an Dritte übertragen, verpflichten sich, ihre Lizenzierungsverpflichtungen nach dieser IPR-Policy bzgl. der zu übertragenden Schutzrechte auf den Erwerber zu übertragen. Sie verpflichten sich ferner, bestmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre Verbundenen Unternehmen, die Relevante Ansprüche an Dritte übertragen, Lizenzierungsverpflichtungen nach dieser IPR-Policy bzgl. der zu übertragenden Schutzrechte auf den Erwerber übertragen.
- Die Mitglieder verpflichten sich, sicherzustellen, dass sämtliche Verpflichtungen, die aus dieser IPR-Policy resultieren und Organe oder Mitarbeiter der Mitglieder treffen, von diesen so eingehalten werden, als ob sich diese unmittelbar selbst aus dieser IPR-Policy verpflichtet würden.
- Diese IPR-Policy unterliegt deutschem materiellem Recht unter Ausschluss der Normen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen.

Das vorstehende Dokument „Intellectual Property Rights (IPR) Policy der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)“ wurde vom Vorstand und Beirat der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Bundesrepublik Deutschland, am 11. März 2022 erlassen und am 25. April 2022 durch die Mitgliederversammlung bestätigt.

Anlage

Formblatt zur Meldung eines Anspruchs:

(bitte Kopie des Anspruchs beifügen)

Anspruchsinhaber:	
Amtliches Aktenzeichen:	
Internes Aktenzeichen:	
Titel:	
Relevante Anspruchsansprüche:	
Betroffene PNO-Spezifikation:	
Relevante Teile der PNO-Spezifikation:	
Lizenzvergabe:	<input type="checkbox"/> Lizenzvergabe gemäß PNO-IPR-Policy (Normalfall) <input type="checkbox"/> Wunsch zur Lizenzierung zu abweichenden Bedingungen (Ausnahme-/Sonderfall) (Begründung auf Extrablatt) <input type="checkbox"/> Keine Lizenzvergabe erwünscht (Ausnahme-/Sonderfall) (Begründung auf Extrablatt)
Anmerkungen:	
Ansprechpartner: (Name, Telefon, E-Mail)	
..... Ort, Datum
..... Name in Druckbuchstaben Unterschrift