

Report Q 157

by the Spanish Group

The Relationship between Technical Standards and Patent Rights

1. Basis for Technical Standards:

1.1 What types of national and international standards exist in your country? By whom are these standards set up? Are there de jure and/or de facto standards?

As a development of the content of the working guidelines, we believe that it is desirable to express certain considerations on the basis for technical standards.

In the first place, we should point out that, in general, our replies relate to the main classes or types of standards to which the technical standards usually belong.

To this end, therefore, following the guidelines laid down by the question itself, we shall draw a double distinction between compulsory standards and voluntary standards on the one hand and between international standards, including Community standards and national standards on the other hand.

The compulsory standards are those issuing from authorities vested with regulatory powers and are published in official texts. The activities carried out in infringement of these standards are illicit and, as such, may be prosecuted by the authorities competent in the matter. In the majority of cases, breach of these standards involves an administrative, or even a penal sanction.

On the other hand, the standards set up by consulting bodies or by private interest groups are technical standards subject to voluntary fulfilment. They issue from bodies promoting them for the purposes, among others, of defining qualities and/or properties, metrological parameters, safety levels, etc. They are also frequently set up by private interest groups with the purpose of making machines, appliances, equipment and devices and/or their spare parts and components which may originate from different, independent production centres mutually compatible. The purpose of these standards is also frequently to ensure the compatibility of all the above mentioned technical items with outside items with which they are to be associated.

These standards are sometimes rejected or ignored by the interested media as not offering, at least obviously, advantages for those who apply them, or for the fact that the adoption thereof may involve the need to modify the industrial processes and/or costs

which are hard to assume. Generally speaking, the voluntary fulfilment of these standards provides a large added value for the product, and this is more attractive to the user.

At international level, a distinction may be drawn between international standards and Community standards, as far as compulsory standards are concerned and between international and European voluntary standards.

The international compulsory standards are materialised in international treaties.

The Community compulsory standards may come under different forms: Regulations, Directives, decisions recommendations, communications, guidelines, etc.

The adoption of one form of standard or another depends basically on the degree of enforceability it is wanted to give to one standard or another, as well on the issuing body itself.

Several international treaties and compulsory standards of technical content relating mainly to industrial sectors such as the chemical (in the different operational fields thereof), pharmaceutical and telecommunications sectors are in force in Spain.

At national level, the Spanish compulsory standards are issued by the competent bodies having a regulatory capacity, mainly the corresponding Ministries involved in the technical field where the standard has to have effect and, therefore, usually come under the form of a Regulation (Royal Decree or Order).

In turn, Spanish voluntary standards - i.e., those adopted by private bodies (for merely representative purposes of the members of a particular economic sector) -, usually take on the form of circulars, guidelines, communications or guides, depending on the nature of their regulatory objective.

The governmental bodies competent for the drawing up of such standards sometimes require (depending on the importance of the standards for the public) the participation of representative private law bodies knowledgeable of the interests of the members of the affected sector.

Simply as a guidance, mention may be made, as examples of Spanish compulsory standards in the field of industrial and environmental safety, of the following:

- Low tension electrotechnical Regulation and C.T.I. (Complementary Technical Instructions): Royal Decree 2413/1973, of 20 September 1975.
- Basic Standards for indoor water supply installations: Order of 9 December 1975.
- Instruction concerning documentation and commissioning of combustible gas receiving installations and the Instruction concerning authorized gas installers and installing companies: Order of 17 December 1985.
- Regulation concerning thermal installations in buildings and C.T.I.: Royal Decree 1751/1998, of 31 July 1998.

- Regulation concerning fire fighting installations: Royal Decree 1942/1993, of 5 November 1993.
- Regulation concerning gas installations: Royal Decree 1853/1993, of 22 October 1993.
- Regulation concerning pressure vessels and C.T.I.: Royal Decree 1244/1979 of 4 April 1979.
- Regulation concerning the infrastructure for industrial quality and safety: Royal Decree 411/1997, of 21 March 1997.
- Regulation concerning hoisting and handling equipment and C.T.I.: Order of 19 December 1985.
- Act 11/1997, of 2 April 1997, concerning product containers and container waste.

The following may be cited as examples of voluntary standards which are observed by a wide range of industrial sectors in Spain:

National Standards

UNE Standards. These are Spanish national technical standards. The name UNE derives from Una Norma Española (A Spanish Standard).

ÄNOR, the Spanish Standardization Association, to which more detailed reference will be made lower down, draws up the UNE standards.

ÄCOC, the Spanish Commercial Coding Association, has, as its objective, the establishment, commissioning, promotion, use and control of the EAN language and commercial coding system or any other, as also any other activity tending to rationalise the relationship between manufacturers and distributors.

Certain technical standards pertaining to the pharmaceutical sector issuing from bodies such as Farmaindustria and EFPIA may be cited as examples.

Among the national voluntary standards, there may be included the resolutions of the Regulatory Boards of Appellations of Origin or Specific Appellations (Protected Geographical Indications) which are binding on all the producers and converters entered on their registers. In fact, the Regulations of the Appellations of Origin contemplate a broad range of sanctions for infringers of the provisions of the Regulation itself or of the resolutions of the Regulatory Board. In this sense, it should be pointed out that, at the present time, there are over 100 Appellations of Origin and Specific Appellations in Spain for wine production and agroalimentary products, each having its own Regulations and Regulatory Board, containing or providing a plurality of technical standards relating to the raw material to be used, conversion, packaging, appearance, marking, etc. Insofar as their legal nature is concerned, bodies of this type in Spain may be defined as "associations of legal relevance", as an institution whose characteristics, in spite of the private legal nature

thereof, are due mainly to the exercise of public functions which they carry out in spite of formally being "associations".

European Standards

- ETSI Standards. These are the standards issuing from the Europe Telecommunication Standards Institute, to be referred to more fully hereinafter. It works in co-ordination with other Standardization Organisations: the EST (European Standardization Committee) and the CENELEC (European Electrotechnical Standardization Committee).
- Harmonized European Standards: CE logotype. The CE marking is applied to a product fulfilling all the Directives affecting such product. The products affected by the CE marking include, among others, gas appliances, elevators, water boilers, telecommunications terminals, toys, machines, certain types of electrical material, simple pressure vessels, etc.
- European Standards EN; Harmonization Documents (HD); European Experimental Standards (ENV). These are standards arising from the standardization activities of the above mentioned bodies: The EST (European Standardization Committee) and the CENELEC (European Electrotechnical Standardization Committee).

Reference should be made here to the technical provisions for agroalimentary products contained in the Council Regulation 2082/92 of 14 July, relating to the certificates of specific characteristics of agroalimentary products ("specificity" regulation) and to the important work of the Scientific Committee for Appellations of Origin, geographical indications and certificates of specific characteristics, created by Commission Decision of 21 December 1992.

International Standards

- ISO Standards. These issue from the International Organization for Standardization. Note that the name ISO coincides with the Greek term ISO, meaning "equal".
- IEC Standards. These are international standards developed by the International Electrotechnical Commission on the environmental aspects of electrical and electronic materials, products and systems.
- ITU Standards. These are standards developed by the International Telecommunications Union for the telecommunications sector.

ÄNOR is a private, independent Spanish non-profit-making body, engaged in the development of standardization and certification activities, with the aim of contributing to the improvement of the quality and competitiveness of enterprises, products and services, as well as to protecting the environment and, thereby, the well-being of society as a whole.

It was designated by order of the Ministry of Industry and Energy, of 26 February 1986, as an entity for the development of the standardization and certification activities, and is recognised as a standardization organization and is accredited as a body for certification of quality systems, environmental management systems, environmental verification and quality systems for the automotive sector.

All public or private bodies and natural and artificial persons who express a special interest in the development of standardization and certification may be members of ÄNOR.

ÄNOR is a member of the International Standardization Organization (ISO), of the International Electrotechnical Committee (IEC), of the European Standardization Committee (ESC), of the European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) and is the national standardization body representing Spain at the European Telecommunication Standards Institute (ETSI).

It should finally be pointed out that the essential role of ÄNOR is the following:

- to draw up Spanish techniques with participation open to all the interested parties and to cooperate by encouraging the Spanish contribution to the drawing up of European and international standards.
- to certify products, services and enterprises (systems), by conferring thereon a differential competitive value contributing to favouring commercial exchange and commercial co-operation.
- to direct its activities to the satisfaction of its members and their participation, and to obtain results guaranteeing a competitive development.

Bearing in mind that great development is taking place with regard to the use of electronics in connection with information systems affecting telecommunications and has already covered important stages, but which still has to cover future stages, we have believed it desirable to include an examination of the ETSI (European Telecommunication Standards Institute), since it is a paradigmatic example of a non-official body dictating voluntary standards of a regional nature, and whose activity seems to have raised the interest on this question, as shown by the fact that it has been explicitly mentioned in the AIPPI guidelines.

The ETSI is a non-profit-making organization whose purpose is to draw up the standards on telecommunications which will be applied during the forthcoming decades in Europe and around the world. The ETSI has 773 members from 52 countries, both inside and outside Europe and represents Administrations, network operators, manufacturers, service providers, research bodies and users. Any European organization showing an interest in the promotion of European telecommunication standards has the right to represent this interest in the ETSI and, therefore, to contribute to the process of working out standards

The ETSI envisages the setting-up of standards in an innovating and dynamic way. The members of the ETSI themselves set the standards work programme, depending on the needs of the market. Consequently, the ETSI hands down voluntary standards, some of which may be subsequently adopted by the EC as a technical basis for Directives or Regulations.

As far as possible, the ETSI promotes the process of global standardization. Its work programme is based on, and co-ordinated with, the activities of international

standardization bodies, mainly the ITU-T and the ITU-R (International Telecommunications Union).

Finally, it is desirable to establish here clearly the distinction between the 'de jure' and the 'de facto' standards, as related in the AIPPI guidelines. According to these, the standards set up by an official body or agency may be called 'de jure', as opposed to the 'de facto' standards which would be those set up as a result of the exercise of market power. We understand, therefore, that among the latter there should be included those exercised by pressure groups, such as 'lobbies', and the framework of their activities would be delimited in Spain by the provisions of the Defence of Competition Act.

1.2 Who is the addressee of the standards and in which technical field do standards apply? Are the Groups aware of any standards which explicitly refer to patents?

A distinction must be drawn here between the compulsory standards which, in the case of Spain are directed to residents in Spain and, in particular, to the affected industrial sector, and the voluntary standards which are directed to the members of the particular organization in question.

A large part of the Community technical standards responds mainly to the objective of harmonizing legislations. For this reason, at Community level, the main addressees of the standards are usually the Member States (if there is a obligation to develop or transpose the standard to the respective national laws), the national authorities competent for their application and, as the case may be, the public or private enterprises or bodies whose activities are subject to such regulation. These last named are also the addressees of the national technical standards.

As main examples of the sectors affected by compulsory technical standards, we can cite the pharmaceutical sector, the chemical sector and the telecommunications sector.

1.3 What is the legal effect of standards? Are they enforceable? If so, how are they enforced? The Groups are invited to distinguish between the types of standards involved according to question 1.1. above.

Here also, a distinction should be drawn between compulsory standards, which are binding on all the residents in the territory to which the effects of such standards extend, and particularly on the affected industrial sector, and the voluntary standards which are only binding on the members of the organization in question, to the extent that their internal regulations so provide.

In principle, technical standards are usually binding. Nevertheless, even in those cases where such standards are not binding, they are usually complied with by the affected persons or bodies, since the content of the majority of them is usually a reflection of the technical criteria shaping the line of action of the competent administrative authorities.

2. Possible conflicts between technical standards and IPR

2.1 What possible conflicts do the Groups see with regard to the relationship between patents and standards?

There are times when technical standardization enters into conflict with patent rights.

In fact, on the one hand it is desirable that the technological breakthroughs should be transferred to the standards in the benefit of society but, on the other hand, there may be patent rights in the affected sector that must be taken into consideration and respected to the adequate extent.

It is a question, therefore, of trying to maintain the balance between the patent owner's interests and those of society in general, to which end, the owner of a patent, in exchange for obtaining a temporary monopoly, must disclose the description of the invention in such a way for it to be integrated into the technological heritage.

Generally speaking, three types of conflict may be distinguished between technical standards, on the one hand, and patents and utility models - which are the two types of protection for inventions recognised in Spanish law - on the other hand, in the light of the time of issuance of the technical standard with respect to the time of birth of the right over the invention in question.

The first type of conflict between patent rights and a technical standard may arise in the case where the technical standard is set up subsequently to the filing of a patent or utility model application having effects in Spain, and where the content of the claims of said intellectual property right is regulated by the technical standard. In other words, this would be the case in which the teachings of the patent would have to be applied to satisfy the technical standard. This hypothesis is really exceptional, since in order that no technical standards should exist at the time the patent was applied for, it would have to be a pioneer patent or a patent from which there would be derived the creation of a new technical sector or sub-sector, and a clear situation of privilege would arise for the owner of a patent, whose rights would have to be respected for application of the particular technical standard. If it were a voluntary technical standard set up by a consulting standardization body or by a private group and the owner of the patent were a member of such body or group, any possible conflicts would have to be resolved in the light of the internal rules thereof and by trying to reach agreements with the owner of the patent. Be it the case of compulsory standards, negotiations would have to be started with the owner of the patent, not so much to try and solve conflicts with the technical standards, but to replace these non-existent technical standards, since there does not seem to be much sense in their being considered to be standards of general scope when there is a situation of legal monopoly, such as is the patent while in force. However, should a patent of such importance exist, it would be almost unavoidable to consider it to be of public interest, or even to consider (on the basis of Sections 74 and 75 of the Patent Act) the expropriation thereof to become public common knowledge, with the exceptionality of this mechanism and with due compensation for the owner, whereby we would then be faced with a hypothesis in which the technical standards which had to be drawn up would no longer be anything particular.

A second type of conflict may appear in the case where a technical standard already exists and, subsequently, a patent or utility model is applied for, the subject matter of which pertains to the field regulated by said technical standard. In this case, unless the claims of the patent or utility model provide something novel over what is provided for in the technical standard, the patent or utility model application should be considered as invalid, as lacking the requirements of patentability (novelty and inventive step).

One last type of conflict may appear where a technical standard also already exists, but the later patent or utility model application proposes new, advantageous means for applying this technical standard. In this case, the rights arising from the patent or utility model would be valid (to the extent that it could be considered that the claims thereof meet the requirements of novelty and inventive step), and the enterprises of the sector could decide between fulfilling the technical standard without applying the new patented means, or negotiating with the owner of the patent, should they desire to apply such means.

To resolve the second and third types of conflict mentioned above, it would obviously be necessary to distinguish also between whether it is a case of a compulsory technical standard living alongside patent rights or a case of patent rights living alongside a voluntary standard.

A conflict will arise, therefore, between patents and technical standards in those cases where certain persons may be obliged (for reasons more than exceptional) to apply in the development of their activities know-how or technology covered by a patent belonging to a third party.

To some extent, the Spanish Patent Act provides, in Section 90.2 cited below - relating to compulsory licences -, an approximate idea of which sectors are more prone to generate conflicts in prejudice of the exclusivity of patents.

They are sectors which, in view of their special bonds with public interest, are susceptible, under certain circumstances (doubtlessly very exceptional), of generating an exception to the application of the principle of patent "monopoly":

- "1. For reasons of public interest, the government may subject a patent application or already granted patent at any time to the grant of compulsory licences, providing therefor by Royal Decree.
2. Reasons of public interest will be deemed to exist when the onset, the increase or the generalization of the working of the invention, or the improvements of the conditions under which such working is carried out are of prime importance for public health or for national defence."

There are, therefore, certain sectors which are more liable, because of their very nature, to generate conflicts with patent rules.

All these possible conflicts must be settled, as far as possible, by applying the general rules existing in Spain in patent matters, by trying to reach voluntary agreements between the owner of the patent rights and the affected industrial sector, and by having resource to the special mechanisms, such as the possibility of obtaining compulsory licences, only in those exceptional cases which are really justified.

- 2.2 *Which issues do the Groups find relevant with regard to confidentiality, concerning namely the relations between the parties involved in setting up a specific standard or the preservation of confidentiality? Should there be rules for the handling of information obtained during the period of setting up of a standard? Likewise, should*

there be rules for the filing of a patent application during said period? If so, what should the rules be?

The main continental cultures have viewed from different angles the need for compulsory rules excepting certain activities related with subjective elements of the possible applicant for a patent which would otherwise be prejudicial to him for obtaining the right of exclusivity to which a particular invention would give rise. The French legislation, traditionally opposed to an exception in terms of the subject, and the German legislation, which allowed a patent to be applied for provided that the disclosure of the invention had arisen from information provided by the applicant and had occurred in a term of 6 months prior to the patent application. In this respect, the Spanish Act has inclined towards an intermediate option, limiting the exceptions to cases where the invention had been disclosed as a result of an abuse committed against the applicant (abuse of trust, industrial espionage, etc.), due to the exhibition of the invention in an official exhibition, or as a result of tests carried out by the applicant. European legislation goes along the same lines, although it restricts the exceptions to abuse committed against the applicant and exhibition in international exhibitions.

On the basis of the Spanish legislation, confidentiality of the information is expressly protected by the rules, limited to a term of 6 months from the time in which the confidentiality is breached by the third party who had a secrecy obligation. It is therefore a relevant protection which goes beyond the contractual relationship *inter partes* and affects third parties and the very concept of state of the art.

Both the Spanish and the European legislation omit any reference to the setting up of technical standards, whereby the period of time occupied in the preparation thereof is irrelevant for the purposes of considering the exception to the state of the art. In fact, the disclosure of information which occurs as a result of the analysis and study of the setting-up of certain technical standards affects the state of the art.

The defence of confidential information in the field of private law relationship, either on the basis of Unfair Competition Law or on the basis of Intellectual Property Law, will depend on the entity and substance of the information, i.e., on its condition of information protected by the patent and, as such, subject to the right of exclusive use in favour of the owner thereof.

In any case, the enterprises involved in the processes of registration of the product (enterprise owning the information - licensed enterprise) are accustomed to establishing contractual mechanisms in defence of the confidentiality thereof and which in no case should infringe the rules in the matter of rights of the competition.

Guidance may be obtained from the EEC Regulation 240/96 on exemption by classes applicable to patent licence and know-how transfer agreements, having as subject matter a licence to a third party for the manufacture and sale of licensed products.

This Regulation contemplates a number of contractual mechanisms - admissible from a point of view of the rights of the competition -:

- Obligation to maintain confidentiality until the know-how becomes public common knowledge.

- Obligation to pay royalties when the know-how becomes public common knowledge for reasons imputable to the licensee.
- Loss of territorial exclusivity and of improvements on the product, when the licensee competes with the licensor of the information and the corresponding burden on the licensee to prove that he has not used the confidential information in such competitive activities with the licensor.

In any case, if it were desired in the framework of an industrial policy on intellectual property to adopt measures of protection of the confidentiality of the information, such measures (obviously of a regulatory nature) would have to comprise: rules on the requirements to be contained in a declaration of secrecy of the confidential information by the "authorities" (possibly involved in the practical application of such policy), criteria for granting the declaration of secrecy, formalities for the declaration of secrecy, causes for lifting the secrecy, ...

2.3 Are there any issues with regard to the territorial aspect (scope of protection and application of the standard)? What differences do the Groups see with regard to patents of members of the standardization organisation and non-members?

Where compulsory standards are concerned, the scope of protection thereof, if it were a standard set up by competent Spanish bodies having a regulatory capacity, would extend to all residents in Spain and if it were a compulsory Community or international standard, to the Member States and residents in the European Union and to those who are party to the international agreement in question, respectively.

On the other hand, where the standard has been set up by a standardization body or a private group, the scope of such standard will extend only to the members of that particular body.

Obviously, where a conflict to exist between a Spanish patent right and a particular technical standard, in principle the patent right would be enforceable against any natural or artificial person resident anywhere in Spanish territory. In the case of members of a standardization body, the provisions regulating said body relative to its members with regard to the treatment of patent rights of a member thereof would be applicable.

2.4. Are there rules for patent pools or discrimination against non-members which might constitute a conflict?

We are not aware of any rules in Spain directed towards regulating patent pools or discrimination among non-members that could give rise to conflicts.

3. IPR policies, conflict resolution means

3.1 How and by whom should the relevant or "essential" IP rights be determined? Should the members of the respective organisation be required to reveal their relevant IP rights? What should be the consequences if a member does not reveal an IP right? How does this affect the disclosure of new inventions or technologies

In a word, the selection of IPR subject to a particular initiative of policy of a sectorial nature should be effected - if such initiative were to be put into practice - depending on certain criteria directly related with the very features and operation of the affected industrial sector.

In any case, such policies - in view of their repercussions in the integration of the Common Market - should be developed with the consensus of the Member States and of the corresponding Community Authorities.

The disclosure of IPR, particularly of patent and utility model rights, would obviously be a commercially and technologically positive measure, not only in that it encourages the advance of science and entrepreneurial co-operation, but also to the extent that it identifies the enterprise which is the initial owner or holder of the technology.

With regard to the consequences of non-disclosure of a particular IPR - i.e., of a particular piece of information susceptible of forming intellectual property -, it should be noted that it would be very hard for such a case to occur in reality, in view of the already public process of grant of the patent. We understand, therefore, that it is a question of the period of time in which the patent is pending, comprised between the filing of the application and the publication thereof. It should be highlighted here that "secret patents" have to be absolutely exceptional, limited only to the field of national defence. In our opinion, therefore, the obligation to disclose a particular piece of information could be subject - in conformity with competition law - to principles of equity and non-discrimination of enterprises, by not hindering the access thereto by third party enterprises.

Breach of the obligation to disclose could be subject to an objective regulation on proportionate pecuniary sanctions.

3.2 Can the owner of an IP right which has been detected as relevant be forced to let it be used for standardisation? If so, should this be done by way of licensing? Can the owner deny the use of the IP right?

We understand that this question refers to the case of the owner of an IP right who is a member of a private standardization body, on the assumption that an international standard is being prepared, for the fulfilment of which it is necessary to use a patented idea or object.

The very methodology for the development of the international technical standards, drawn up by the ISO (International Organization for Standardization) and by the IEC (International Electrotechnical Committee) provides that if, in exceptional cases, the technical reasons justify the preparation of an international standard in terms which include the use of a patented idea or object, there is in principle no objection to going ahead with such preparation, even if the terms of the standard are such as for there to be no alternative means of fulfilment. In this case, the following process would be applied:

- a) The ISO and the IEC cannot provide exhaustive/complete or definitive data on the trials, validity or the scope of patent rights and the like. Nevertheless, they wish to supply the fullest possible information. Therefore, the promoter of a proposal of this type will have to draw the attention of the technical committee or of the secondary committee to any patent rights or similar right known all around the world, or any

pending application, even though the ISO and the IEC cannot guarantee the definitive nature of such information.

- b) If the proposal is admitted for technical reasons, the promoter thereof will request from any known patent owner a statement confirming that such patent owner is prepared to negotiate licences to work said patent under patent laws or the like around the world, under reasonable terms and conditions. The patent owner's declaration will be recorded on the archives of the Central Secretariat of the ISO or of the Central Office of the IEC, as the case may be, and reference will be made to such recordation in the pertinent international standard. Should the patent owner not grant such declaration, the technical committee shall not include the patented idea or object in its studies, unless the corresponding Council gives its permission to include it.
- c) If, after publication of the international standard, it appears that the licences to work the patent rights or the like cannot be drawn up on reasonable terms and conditions, the international standard shall be sent to the technical committee for subsequent reconsideration.

On the other hand, in the definition that the ETSI has made of its policy, it recognises that the standards should be based on the solutions which are best adapted to the technical objectives of the European telecommunication sector. So as to encourage this objective, the ETSI policy on IP rights proposes reducing the risk assumed by the ETSI, its members and other bodies which are applying for the ETSI standards, if their investment in the preparation, adoption and application of the standard could be useless, due to the non-availability of an IPR which is essential for the introduction of a standard. With a view to achieving this objective, the ETSI policy on IPR proposes striking a balance between the needs for standardization for public use in the field of telecommunications and the rights enjoyed by the owners of the IPR. The owners of such rights, be they members of ETSI and its associated groups, or third parties, should be adequately and fairly compensated for the use of their IPR in the application of standards.

Having made these clarifications, it would now be desirable to recall that the Spanish Patent Act contains two precepts which treat the exclusive right of the owner of the invention in possible cases of "public interest" in different ways. The first relates to the case of expropriation of the patent application or granted patent "for reasons of public utility or of social interest" (Sect. 73). The second case relates to the grant of compulsory licences when there are "motives of public interest for said grant" (Sect. 86d in relation to Sect. 90).

In principle, only the lack of expropriation of the patent within the legally established terms could give rise to the standardization organization obtaining, by starting the corresponding process, the grant of a licence allowing the IPR to be included for standardization purposes and the obvious working thereof by the members.

However, according to Sect. 90, the government, for reasons of public interest (when the working is of great importance for public health, for national defence or the insufficiency of working implies a serious prejudice for the economic or technological development of the

country), may subject a patent application or granted patent to the grant of compulsory licences at any time (it no longer seems necessary to fulfil the legal terms).

In this sense, we understand that if the invention falls under these circumstances of public interest and the IPR is, likewise, considered essential for standardization purposes, a compulsory licence could be applied for by the standardization body in order that the invention may be worked by all its members. Nevertheless, this possibility of the grant of compulsory licences becomes weakened in the case contemplated in subsect. 5 of Sect. 90, since the owner is given the term of one year in which to take the necessary steps which satisfy the public interest, if this is covered without the need of generalizing the working or entrusting it to a person other than the owner.

Other than the case of "public interest" justifying the grant of compulsory licences, there is that of adequate coverage of an export market (with serious prejudice for the economic development); and the case where there are dependent patents. This latter case could occur when the owner of a patent has tolerated or expressly authorised the use of his invention to the body to which he belongs, but the working of this invention (forming part of the technical standard) is not possible without damage to the rights conferred by a prior patent. In this latter case, the owner of the junior patent (following the provisions of Sect. 89) shall be able to demand the grant of a compulsory licence under the prior patent. Nevertheless, it should be asked whether the compulsory licence granted to the owner of the junior patent may be the subject matter of a sub-licence in favour of the standardization body, bearing in mind that the compulsory licence has to be exclusive (Sect. 94.2.c).

Under Spanish law, there would be no possibility, except for the above mentioned cases, of obliging the owner of an invention to grant a licence to the body for standardization purposes. If the owner wishes to form part of the body as a member thereof, the condition that he should assign the use or working of his exclusive right to the body, and by extension to its members (by licence) in exchange for belonging to the body would seem to be at least a reasonable solution.

In other respects, we believe that the determination of the IPR essential for the technical standard may be established both by organizations depending on the State and by those of a private nature, except in those questions where public interest is involved (above all where public health and national defence are concerned). We also understand that such determination will depend on standardization organizations dependent on the State when it is a case of setting up a technical standard for purposes of approval of a product or a process.

It should finally be recalled that all patent licence agreements have to be contemplated from the angle of antitrust Law. Sections 85 and 86 of the Constituent Treaty of the European Union (now Sections 81 and 82 Treaty of Amsterdam) provide, among other aspects, for the incompatibility with the common market of agreements between companies, the decisions of company associations and concerted practices which may affect the commerce between the Member States and the purpose or effect of which is to prevent, restrict or falsify competition within the common market; unless they "contribute to improve the production or the distribution of the products or to encourage technical or economic progress, and at the same time reserve for the users a fair share in the resulting

benefit" (subsect. 3). It is desirable here to refer also to the EC Regulation 240/96 concerning the application of the sub-section 3 of the said precept to certain categories of agreements of transfer of technology (patent and know-how licences).

3.3 What should be the consequences of such a denial for the standardization process? Can the membership or the participation in the standardization process be made subject to an undertaking to grant licenses or to make the technology protected by IP rights otherwise available?

It is obvious that the denial of use of an IPR to a third party not the owner thereof could only in very exceptional cases (depending on the nature of the invention and the sector involved) involve a harm for the public interest.

In conformity with the spirit of our national rules on patents, we understand, in any case, that the mere fact of the existence of a technical standardization process is not of itself a sufficient cause for the derogation of the benefit of exclusive use which any patent owner has.

3.4. In which way and by whom should conflicts between a member and the organisation or between members be resolved? The Groups are invited to give their comments on the pros and cons of internal arbitration proceedings on the one hand and of national court proceedings on the other hand, as far as particular conflicts with regard to standards and patents are concerned.

Obviously, the advantages of an internal arbitration process would be celerity and a deeper, more specialised knowledge of the matter, on the understanding that such arbitration should be an arbitration at law. The drawbacks would probably arise from the very novelty of the arbitration institution by creating, at least initially, problems of organization and operation (both organic and of procedure) in the initial stages of implantation of the arbitration institution.

The drawbacks of procedures before ordinary courts are precisely the lack of celerity and of specialisation in particular as far as the Courts of First Instance are concerned.

4. Licence policies, royalties

4.1 Who determines the conditions of a license agreement? What are reasonable royalties? How and by whom can the non-discriminatory character of conditions be defined? Is there any impact, and if yes, which impact does Art. 31 TRIPS have on this type of licenses?

It would perhaps be desirable to leave the setting of the contractual terms to the free will of the parties, even though the content of the agreement could be subject to some supervision (by the supervising body entrusted with the application of the industrial policy) simply for the purpose of avoiding discrimination with regard to the terms of the possible patent licences.

Another mechanism to avoid discrimination would be to subject the owner of the patent to an obligation of non-discrimination in view of which said enterprise would be subject to a prohibition of signing licence agreements, the terms of which favoured one licensed enterprise over another from an overall point of view.

Obviously, discrimination could be understood to exist when the licensor of the patent were to negotiate or sign licence agreements with third parties, the terms of which - when considered overall - were less favourable than the terms of a licence agreement already signed or to be signed with another enterprise.

4.2 Do the Groups see general principles for license conditions? The Groups are invited to submit factual comments on the licensing policy involved in standards, i.e. in comparison to the policies for amicable license agreements.

We understand that one possible solution would be to subject the terms of the licence to the contractual will of the parties and good faith. Such contractual liberty should only be subject to the fulfilment of the applicable rules on the right of competition and to the licensor's non-discrimination obligation.

As far as the financial considerations are concerned, an administrative body could be set up which, among others, would assume a control function thereover, so that they should be adequate, proportioned and accessible.

4.3 What are the consequences if an agreement cannot be reached between the patent holder and the licensee? How should royalties finally be determined?

In view of the principle of non-discrimination, should no agreement be reached with one licensee, there would arise a prohibition to negotiate or sign a more favourable licence agreement with third parties.

As far as royalties are concerned, we understand that this question would be subject to the contractual will of the parties (subject obviously to the limitations mentioned in sect. 4.2). To avoid the imposition of abusive royalties, an administrative control authority could be set up (following the example of the United Kingdom) directed to avoid the imposition of excessive financial considerations by the licensor.

4.4 What is the legal quality of the undertaking to grant licenses (e.g. third party beneficiary)? Are the rights of a member or of a third party to challenge the validity of the patent affected in any way by this undertaking? Does the patent holder retain the right to enforce the patent against third parties or the member and, if so, under which conditions?

We consider that an obligation to grant patent licences should only exist when public interests worthy of supervision (i.e. public health, defence) so advised.

With regard to the imposition on the licensee of a prohibition to challenge the patents which have been licensed thereto, we believe it is desirable to point out that according to EEC Regulation 240/96 (applicable to patent license and know-how transfer agreements) an obligation on the licensee not to challenge the licensed patent could, in principle, be restrictive of competition.

Having said this, we suggest an alternative solution with less possibilities of being sanctionable, consisting of the right of the licensor to terminate the licence agreement should the licensee challenge the validity of the affected patents.

Finally, with regard to whether the licensor retains the right to defend the patent against the member, we understand that such rights should be maintained in certain circumstances, i.e., when there had been an illicit use of the patent in conformity with the licence agreements.

Nevertheless, with regard to the rights of defence of the licensor against third parties, members or not of the industrial policy, we understand that such rights of defence should be maintained integrally, provided always that it is a case of non-licensed third parties.

Résumé

Types de normes

Nous allons établir une double distinction entre les normes impératives et les normes volontaires, d'une part, et entre la réglementation internationale, y compris la communautaire, et la réglementation nationale, d'autre part.

Les normes impératives sont celles qui émanent des autorités qui ont le pouvoir de réglementer et qui sont publiées dans les textes officiels. Les activités réalisées en contrevenant ces normes sont illicites et elles peuvent, en conséquence, être poursuivies par les autorités compétentes. Au niveau national, les normes impératives espagnoles sont dictées par les organes compétents qui ont le pouvoir de réglementer, principalement les Ministères qui interviennent dans le secteur technique où la norme devra produire ses effets et elles adoptent habituellement la forme d'un Règlement (Décret royal ou Ordonnance). Dans la plupart des cas, le défaut d'accomplissement de ces normes implique une sanction administrative ou même pénale.

Les normes impératives sont obligatoires pour tous les résidents du territoire où ces normes ont leurs effets, et notamment pour le secteur industriel concerné tandis que les normes volontaires ne sont obligatoires que pour les membres de l'organisation concernée, dans la mesure où son règlement interne le contemple.

Les normes fixées par les organismes consultatifs ou par des groupes privés sont des normes techniques du type volontaire. Elles émanent d'organismes qui en ont eu l'initiative pour, entre autres, définir des qualités, des paramètres métrologiques, des niveaux de sécurité, etc. Fréquemment, elles sont fixées par des groupes à caractère privé dans la finalité de rendre compatibles entre eux des machines, appareils, équipements et dispositifs et/ou leurs pièces de rechange et composants dont la provenance peut être de centres de production différents et indépendants entre eux. Ces normes ont souvent pour objectif d'assurer la compatibilité desdits éléments techniques par rapport à des éléments externes auxquels elles doivent se rapporter. Les normes espagnoles volontaires revêtent habituellement la forme de circulaires, directives, communications ou guides, en fonction de la nature de leur objectif régulateur.

Parmi les normes nationales espagnoles, on relève les Normes UNE. Ce sont des normes techniques nationales. L'origine du nom UNE vient de Une Norme Espagnole.

AENOR, l'Association Espagnole de la Normalisation, élabore des normes UNE.

AECOC, l'Association Espagnole de la Codification Commerciale, a pour objet l'instauration, la mise en route, la promotion, l'usage et le contrôle du système de langage et de codification commerciaux EAN ou un autre et toute activité visant la rationalisation des rapports entre fabricants et distributeurs.

D'après les directives de travail de l'AIPPI, les normes établies par un organisme peuvent être dénommées "de jure", en opposition aux normes "de facto" qui seraient celles qui sont établies comme résultat de l'exercice d'un pouvoir économique. Par conséquent, celles qui sont exercées par des agents de pression tels que les "lobbies" seraient comprises dans ce groupe et le cadre de leur activité serait délimité en Espagne par les dispositions contenues dans la Loi sur la Défense de la Concurrence.

Au niveau international, on peut établir une distinction entre les normes internationales et les normes communautaires, en ce qui concerne les normes impératives, et entre les normes internationales et les normes européennes volontaires. Les normes impératives internationales sont matérialisées par des accords internationaux. Les normes impératives communautaires peuvent revêtir différentes formes: règlements, directives, décisions, recommandations, communications, règles, etc. L'adoption d'une forme normative ou d'une autre dépend, essentiellement, du degré d'exigence que l'on veuille donner à chaque norme ainsi que de l'organe qui l'émet.

En Espagne, sont en vigueur plusieurs accords et normes internationaux du type impératif, avec un contenu technique, qui se réfèrent principalement à des secteurs de l'industrie tels que les secteurs chimique (dans ses différents champs d'action), pharmaceutique et des télécommunications.

Conflits possibles

Parfois, la normalisation technique est conflictuelle par rapport aux droits de brevet. En effet, d'une part il est souhaitable que les progrès technologiques soient transférés aux normes, pour le bénéfice de la société mais, d'autre part, il peut exister, dans le secteur concerné, des droits de brevet qui doivent être pris en compte et respectés en bonne mesure. Il s'agit, donc, d'essayer de préserver l'équilibre entre les intérêts du titulaire d'un brevet et ceux de la société en général, aussi le titulaire d'un brevet doit, pour obtenir, en échange, un monopole temporaire, divulguer la description de l'invention de sorte qu'elle s'intègre au patrimoine technologique.

En termes généraux, il peut exister deux sortes de conflits entre les normes techniques et les brevets ou les modèles d'utilité, qui sont les deux modalités de protection des inventions reconnues dans le droit espagnol.

Le premier type de conflits entre droits de brevet et une norme technique peut exister dans le cas où l'établissement de la norme technique ou son entrée en vigueur est postérieur(e) au dépôt d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité ayant des effets en Espagne et que le contenu des revendications de ce droit de Propriété Industrielle est réglementé par la norme technique. S'il s'agit d'une norme technique volontaire, dictée par un organisme consultatif de normalisation ou par un groupe privé et que le titulaire du brevet est un membre de cet organisme ou groupe, les possibles conflits devraient être résolus suivant leurs normes internes et en essayant de conclure des accords avec le titulaire du brevet.

S'il s'agit de normes à caractère impératif, des pourparlers devraient être tenus avec le titulaire du brevet, pas tellement pour essayer de résoudre les conflits avec les normes techniques mais surtout pour remplacer ces normes techniques inexistantes car cela n'a pas de sens de les considérer des normes générales alors qu'il existe la situation de monopole légal que constitue le brevet pendant sa vie légale.

Le deuxième type de conflits peut exister lorsqu'une norme technique préexiste aussi mais que le dépôt du brevet ou du modèle d'utilité postérieur propose des moyens nouveaux ou avantageux pour appliquer cette norme technique. Dans ce cas-là, les droits dérivant du brevet ou du modèle d'utilité sont valables (dans la mesure où l'on puisse considérer que leur revendication satisfait les conditions de nouveauté et d'activité inventive) et les sociétés du secteur pourraient choisir entre appliquer les normes techniques sans appliquer les nouveaux moyens brevetés ou négocier avec le titulaire du brevet dans le cas où elles souhaiteraient appliquer ces moyens.

Dans le cas où il existerait un conflit entre un droit de brevet espagnol et une norme technique déterminée, le droit de brevet produira, en principe, ses effets par rapport à la personne physique ou morale qui réside n'importe où sur le territoire espagnol. Dans le cas des membres d'un organisme de normalisation, il faudra s'en tenir aux dispositions régulatrices de cet organisme pour ce qui est du traitement des droits de brevet d'un membre de celui-ci.

En Espagne, il n'existe pas, que nous sachions, de normes pour la réglementation des "pools" de brevets ou de la discrimination entre non membres capables de créer des conflits.

Révélation et divulgation de l'invention et confidentialité

Des normes impératives sont nécessaires qui exceptent certaines activités concernant des éléments subjectifs de l'éventuel demandeur de brevet et qui dans le cas contraire nuiraient à l'obtention du droit d'exclusivité découlant d'une invention déterminée. La Loi espagnole limite les exceptions aux cas où la révélation de l'invention est la conséquence d'un abus par rapport au demandeur (abus de confiance, espionnage industriel, etc.) causé par l'exhibition de l'invention dans une exposition officielle ou suite à des essais entrepris par le demandeur.

Selon la législation espagnole, la confidentialité de l'information est expressément protégée par la réglementation, restreinte à un délai de 6 mois depuis le moment où celle-là est cassée par un tiers qui a le devoir de la réserver. Il s'agit par conséquent d'une protection importante qui va au delà de la relation contractuelle inter partes et qui affecte les tiers et le concept même d'état de la technique.

Aussi bien la législation espagnole que la législation européenne omettent toute référence à l'établissement de normes techniques, c'est pourquoi la période de maturité de celles-ci n'est pas significative pour considérer l'exception à l'état de la technique. En effet, la divulgation de l'information qui intervient comme conséquence de l'analyse et l'étude de l'établissement de certaines normes techniques affecte l'état de la technique.

La défense de l'information confidentielle dans le cadre de la relation du droit privé, en ce qui concerne le Droit de la Concurrence Déloyale et en ce qui concerne le Droit de la

Propriété Industrielle dépendra de l'entité et de la substance de l'information c'est-à-dire de sa condition d'information protégée par le brevet et, en tant que telle, sujette au droit d'usage exclusif en faveur de son titulaire. Quoi qu'il en soit, il est d'usage que les sociétés impliquées dans les processus d'enregistrement du produit (société titulaire de l'information - société preneuse de licence) établissent des mécanismes contractuels de défense de la confidentialité de celle-ci et elles ne devront en aucun cas enfreindre la réglementation en matière de droit de la concurrence.

Si, dans le cadre d'une politique industrielle de propriété intellectuelle on voulait adopter des mesures de protection de la confidentialité de l'information, ces mesures (de nature évidemment régulatrice) devraient comprendre: des normes sur les conditions exigibles à une déclaration de réservation de l'information confidentielle par les "autorités" (éventuellement impliquées dans la mise en service de cette politique), les critères pour l'accord de la déclaration de réservation, les démarches de la déclaration de réservation, les causes de suspension de la réservation, etc.

A notre avis, l'obligation de divulguer une information déterminée pourrait être sujette - conformément au droit de la concurrence - à des principes d'équité et de non discrimination des sociétés, et à ne pas rendre son accès difficile pour les tierces sociétés. L'infraction de l'obligation de divulgation pourrait être sujette à une réglementation objective sur des sanctions monétaires proportionnelles.

Possibles solutions aux conflits: licences

La Loi espagnole sur les Brevets contient deux préceptes qui traitent de façon différente le droit exclusif du titulaire de l'invention par rapport à des supposés d'intérêt public". Le premier d'entre eux se réfère au cas d'expropriation de la demande de brevet ou du brevet délivré "pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social" (article 73). Le deuxième concerne l'accord de licences obligatoires lorsqu'il existe des "motifs d'intérêt public pour cet accord" (article 86 d) en rapport avec l'article 90).

En principe, seul le défaut d'exploitation du brevet, dans les délais légalement établis, pourrait donner lieu à ce que l'organisme de normalisation obtienne, moyennant l'introduction de la procédure correspondante, l'accord d'une licence permettant l'inclusion du droit de propriété industrielle à des fins de normalisation et sa logique exploitation par les membres.

Mais, conformément à l'article 90, pour des raisons d'intérêt public (lorsque l'exploitation revêt une grande importance pour la santé publique, la défense nationale ou que l'insuffisance d'exploitation entraîne un préjudice grave pour le développement économique ou technologique du pays), le gouvernement pourra, à tout moment (il ne semble pas nécessaire ici que les délais soient respectés), soumettre une demande de brevet ou un brevet déjà délivré à l'accord de licences obligatoires.

Sauf pour les cas exposés, d'après la Loi espagnole, il ne serait pas possible d'obliger le titulaire d'une invention à octroyer une licence à l'organisme, à des fins de normalisation. Si le titulaire souhaite faire partie de l'organisme en tant que membre de celui-ci, une solution raisonnable semble être la condition qu'il cède l'usage ou l'exploitation de son droit exclusif à l'organisme et par extension à ses membres (moyennant la licence) en échange d'appartenir à l'organisme.

Tous les contrats de licence de brevet doivent être contemplés du point de vue du Droit antitrust. Les articles 85 et 86 du Traité Constitutif de l'Union Européenne (actuellement articles 81 et 82 du Traité d'Amsterdam) signalent, entre autres aspects, l'incompatibilité avec le marché commun des accords entre sociétés, des décisions des associations d'entreprises et des pratiques conclues pouvant affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché commun, sauf si elles "contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à encourager le progrès technique ou économique et qu'elles réservent, en même temps, aux usagers, une part équitable du bénéfice qui en résulte" (chapitre 3). A ce sujet, il convient de se remettre aussi au Règlement CE 240/96 concernant l'application du chapitre 3 de cette disposition légale à certaines catégories d'accords de transfert de technologie (licence de brevet et know-how).

Peut-être conviendrait-il de laisser que la libre volonté des parties fixe les termes contractuels même si le contenu de l'accord pourrait être assujéti à une certaine supervision (par l'entité superviseuse de l'application de la politique industrielle) afin simplement d'éviter des discriminations quant aux termes des éventuelles licences de brevet.

Une solution possible serait de soumettre les termes de la licence à la volonté contractuelle des parties et à la bonne foi. Cette liberté contractuelle devrait simplement être assujéti à l'accomplissement des normes sur le droit de la concurrence applicable et à l'obligation de ne pas discriminer le preneur de licence.

Quant à la contrepartie financière, une entité administrative pourrait être créée, qui assumerait, entre autres, la fonction de contrôle de la contrepartie, afin que celle-ci soit convenable, proportionnelle et accessible.

En vertu du principe de non discrimination, au cas où un accord ne serait pas conclu avec le preneur de licence, il existerait une interdiction de négociation ou de souscription d'un accord de licence plus favorable pour les tierces personnes.

Quant aux royalties, nous entendons que cette question serait assujéti à la volonté contractuelle des parties. Afin d'éviter que des royalties abusifs soient imposés on pourrait créer (en suivant l'exemple du Royaume Uni) une autorité administrative de contrôle qui empêcherait l'imposition par le donneur de licence de prestations financières excessives.

A notre avis, l'obligation de l'accord de licences devrait exister uniquement lorsqu'il y a en jeu des intérêts publics à préserver (santé publique, défense, etc.)

En ce qui concerne l'imposition, au preneur de licence, de l'interdiction de contester les brevets qui lui ont été donnés en licence, nous jugeons nécessaire de manifester que d'après le Règlement 240/96 CEE (applicable aux accords de licence de brevet et de transfert de Know-How) une telle obligation pour le preneur de licence de ne pas contester le brevet licencié pourrait en principe signifier une restriction à la concurrence.

Une solution alternative avec moins de possibilités d'être adoptée consiste dans le droit du donneur de licence de mettre fin à l'accord de licence au cas où le preneur de licence contesterait la validité des brevets concernés.

Finalement, en ce qui concerne la question de la conservation par le donneur de licence des droits de défense du brevet par rapport au membre, nous entendons que ces droits devraient être maintenus dans certaines circonstances, c'est-à-dire lorsque, conformément aux accords de licence, il y aurait eu un usage illégitime du brevet.

Cependant, en ce qui concerne les droits de défense du donneur de licence par rapport à des tiers membres ou non membres qui intègrent la politique industrielle, nous entendons que dans le cas de tiers non preneurs de licence ces droits de défense devraient être maintenus dans leur intégrité.

Arbitrage

Les avantages d'une procédure interne d'arbitrage seraient la célérité et une connaissance plus profonde et spécialisée de la matière, étant bien entendu que cet arbitrage devrait constituer un arbitrage de droit. Les inconvénients surgiraient probablement de la nouveauté même de l'institution d'arbitrage qui créerait au moins au départ des problèmes d'organisation et de fonctionnement (aussi bien organique que de procédure) dans la phase initiale de l'implantation de l'institution d'arbitrage.

Les inconvénients des procédures devant les tribunaux ordinaires sont précisément le manque de célérité et de spécialisation, notamment en ce qui concerne les Tribunaux de Première Instance.

Zusammenfassung

Arten von Normen

Wir unterscheiden Normen in zweierlei Hinsicht, einerseits in unbedingt und in freiwillig zu erfüllende und andererseits in internationale einschließlich der gemeinschaftlichen und inländische.

Die unbedingten Normen werden von Behörden mit Regelungsbefugnis festgelegt und in Amtsblättern veröffentlicht. Tätigkeiten, die diese Normen verletzen, sind gesetzwidrig und können von den hierzu befugten Behörden verfolgt werden. In Spanien werden die bindenden Normen von den zuständigen Körperschaften mit Regelungsbefugnis erlassen, in erster Linie den Ministerien, die für den technischen Bereich zuständig sind, in dem die Normen wirksam sein sollen, die deshalb meist die Form einer Vorschrift (Königliches Dekret oder Verordnung) haben. Meistens hat die Nichterfüllung dieser Normen eine Verwaltungsstrafe zur Folge oder sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Die verpflichtenden Normen sind für alle Ansässigen im Gebiet, in dem diese Normen wirksam sind, insbesondere für die betroffene Branche bindend, während die freiwilligen Normen nur für die Mitglieder der jeweiligen Organisation bindend sind, sofern dies deren interne Bestimmungen festlegen.

Die von beratenden Körperschaften oder privaten Gruppen festgelegten Normen sind technische Normen, deren Erfüllung freiwillig ist. Sie stammen von Körperschaften, die sie unter anderem deshalb erlassen, um Qualitätsansprüche, Maßparameter, Sicherheitsstufen usw. zu definieren. Häufig werden sie auch von privaten Interessenvertretungen festgelegt, um die Kompatibilität von Maschinen, Apparaten, Anlagen und Geräten und/oder deren Ersatzteilen und Bauteilen sicherzustellen, die aus verschiedenen und von einander unabhängigen Werken stammen können. Vielfach haben diese Normen auch zum Ziel, die Kompatibilität aller genannten technischen Elemente in Bezug auf externe Elemente sicherzustellen, mit denen sie kombiniert werden müssen. Die spanischen Normen freiwilliger Erfüllung haben im Allgemeinen je nach der Art ihres Regelungsgegenstands die Form von Rundschreiben, Anweisungen, Mitteilungen oder Richtlinien.

Unter den spanischen inländischen Normen sind die UNE-Normen hervorzuheben. Es sind spanische inländische technische Normen. Der Name UNE stammt von Una Norma Española (Eine Spanische Norm).

AENOR, der Spanische Normungsverband, arbeitet UNE-Normen aus.

AECOC, der Spanische Handelskodierungsverband, hat zum Ziel, das Handelssprach- und -codierungssystem EAN oder ein anderes System einzuführen, in Betrieb zu nehmen, zu fördern, zu verwenden und zu überwachen, sowie alle anderen Tätigkeiten, die danach trachten, die Beziehungen zwischen Herstellern und Vertriebsunternehmen rationeller zu gestalten.

Gemäß den AIPPI-Arbeitsrichtlinien können die von einer Körperschaft festgelegten Normen als "de jure" bezeichnet werden im Gegensatz zu den als "de facto" bezeichneten Normen, die das Ergebnis der Ausübung von wirtschaftlicher Macht sind. Zu letzteren gehören deshalb die von Interessengruppen und Lobbys aufgestellten, deren Aktivitäten in Spanien durch die im Gesetz über die Verteidigung des Wettbewerbs enthaltenen Bestimmungen beschränkt sind.

Auf internationaler Ebene kann zwischen internationalen und gemeinschaftlichen bindenden Normen und internationalen und europäischen freiwilligen Normen unterschieden werden. Die internationalen bindenden Normen sind in internationalen Verträgen festgehalten. Die gemeinschaftlichen bindenden Normen können verschiedene Formen haben: Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen, Mitteilungen, Orientierungen (Guidelines) usw. Welche Form eine Norm schließlich hat, hängt in erster Linie vom Grad der Erfüllungsanforderung der jeweiligen Norm sowie der ausstellenden Körperschaft ab.

In Spanien sind verschiedene internationale verpflichtende Abkommen und Normen mit technischem Inhalt gültig, die sich hauptsächlich an industrielle Branchen wie die Chemiebranche (mit ihren verschiedenen Tätigkeitsfeldern), die Pharma- und Telekommunikationsbranche richten.

Mögliche Konflikte

Gelegentlich kommt die technische Normalisierung mit Patentrechten in Konflikt. Während es einerseits wünschenswert ist, dass die technischen Fortschritte zum Vorteil der

Gesellschaft in Normen überführt werden, kann es aber in der betroffenen Branche Patentrechte geben, die angemessen beachtet und respektiert werden müssen. Es handelt sich daher um den Versuch, das Gleichgewicht zwischen den Interessen des Patentinhabers und der Gesellschaft im Allgemeinen zu wahren, wofür der Patentinhaber als Gegenleistung für ein zeitlich beschränktes Monopol die Beschreibung der Erfindung verbreiten muss, damit sie in den Stand der Technik einbezogen wird.

Allgemein betrachtet können zwei Arten von Konflikten zwischen technischen Normen und Patenten oder Gebrauchsmustern unterschieden werden, welche die beiden im spanischen Recht anerkannten Schutzarten sind.

Die erste Art von Konflikt zwischen Patentrechten und einer technischen Norm kann sich ergeben, wenn die Festlegung oder das In-Kraft-Treten einer technischen Norm nach der Anmeldung eines Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters in Spanien erfolgt und der Inhalt der Ansprüche dieses Gewerblichen Eigentums von der technischen Norm reguliert wird. Wenn es sich um eine freiwillige technische Norm handelt, die von einer beratenden Normungskörperschaft oder einer privaten Gruppe erlassen worden ist, und der Patentinhaber Mitglied dieser Körperschaft oder Gruppe ist, müssen die möglichen Konflikte gemäß deren internen Bestimmungen einer Lösung entgegengeführt und versucht werden, mit dem Patentinhaber Vereinbarungen abzuschließen. Wenn es sich aber um bindende Normen handelt, müssen mit dem Patentinhaber Verhandlungen geführt werden, nicht um Konflikte mit den technischen Normen zu lösen, sondern um diese nicht vorhandenen technischen Normen zu ersetzen, da es nicht viel Sinn hat, etwas als allgemein gültige Norm zu betrachten, wenn ein gesetzliches Monopol darauf besteht, was ja ein Patent während seiner Laufzeit ist.

Eine zweite Art von Konflikten kann entstehen, wenn ebenfalls eine technische Norm vorher besteht, aber die später eingebrachte Anmeldung eines Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters neue und vorteilhafte Mittel für die Anwendung dieser technischen Norm enthält. In diesem Fall könnten die aus dem Patent oder dem Gebrauchsmuster hergeleiteten Rechte gültig sein (im Ausmaß, in dem erachtet würde, dass die Ansprüche die Anforderungen der Neuheit und Erfindung erfüllen) und die Unternehmen der Branche könnten wählen, ob sie die technische Norm ohne Anwendung der neuen, patentierten Mittel erfüllen oder ob sie mit dem Patentinhaber verhandeln, falls sie diese Mittel anwenden möchten.

Sollte ein Konflikt zwischen einem spanischen Patentrecht und einer bestimmten technischen Norm bestehen, würde das Schutzrecht im Prinzip gegenüber jeglicher im spanischen Staatsgebiet ansässiger natürlicher oder Rechtsperson wirksam sein. Im Falle von Mitgliedern einer Normungskörperschaft müssen die Regeln dieser Körperschaft in Bezug auf die Handhabung von Patentrechten eines Mitglieds herangezogen werden.

Uns ist nicht bekannt, dass in Spanien Normen existieren, die auf die Regelung von Patentkonsortien oder die Diskriminierung von Nicht-Mitgliedern abzielen und zu Konflikten führen könnten.

Enthüllung und Verbreitung der Erfindung und Vertraulichkeit

Es sind bindende Normen erforderlich, die bestimmte Tätigkeiten in Zusammenhang mit subjektiven Elementen des möglichen Patentmelders ausnehmen, die ihm andernfalls

Nachteile bei der Erlangung des Exklusivanspruchs bringen würden, den eine bestimmte Erfindung nach sich ziehen würde. Das spanische Gesetz beschränkt die Ausnahmen auf die Fälle, in denen die Enthüllung der Erfindung Folge eines Missbrauchs (Vertrauensmissbrauch, Industriespionage usw.) gegenüber dem Anmelder, aufgrund der Vorstellung der Erfindung in einer offiziellen Ausstellung oder Folge der vom Anmelder durchgeführten Versuche ist.

Gemäß der spanischen Gesetzgebung ist die Vertraulichkeit der Informationen ausdrücklich durch die off. Bestimmungen innerhalb einer Frist von 6 Monaten ab dem Augenblick geschützt, in dem durch einen Dritten Vertrauensbruch erfolgt, der zur Wahrung des Geheimnisses verpflichtet ist. Das ist deshalb ein relevanter Schutz, der über die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien hinausgeht und Dritte sowie den eigentlichen Begriff des Stands der Technik betrifft.

Sowohl die spanische als auch die europäische Gesetzgebung unterlassen jegliche Bezugnahme auf die Aufstellung technischer Normen, weshalb deren Entstehungszeitraum in Bezug auf die Ausnahmestellung gegenüber dem Stand der Technik keine Bedeutung zugemessen wird. Die Verbreitung der Informationen, die die Folge der Analyse und Untersuchungen für die Aufstellung von bestimmten technischen Normen ist, betrifft den Stand der Technik.

Die Verteidigung der vertraulichen Informationen im Rahmen der privatrechtlichen Beziehung unabhängig davon, ob sie auf Grundlage des Rechts des unlauteren Wettbewerbs oder auf Grundlage des Rechts des Gewerblichen Eigentums erfolgt, hängt vom Wesen und vom Gehalt der Informationen ab, das heißt von ihrer Eigenschaft, durch das Patent geschützte Informationen zu sein und als solche dem ausschließlichen Nutzungsrecht durch den Inhaber zu unterliegen. Jedenfalls ist es üblich, dass die an den Prozessen der Produkteintragung beteiligten Unternehmen (das Unternehmen, das Inhaber der Informationen ist - das Lizenznehmer-Unternehmen) Vertragsmechanismen zur Verteidigung der Vertraulichkeit festlegen, wobei keinesfalls die Bestimmungen hinsichtlich des Wettbewerbsrechts verletzt werden dürfen.

Wenn im Rahmen einer Branchenpolitik über Geistiges Eigentum Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen getroffen werden sollen, müssen diese Maßnahmen (naturgemäß mit Regelungscharakter) Folgendes einschließen: Normen für die Anforderungen einer Erklärung zur Geheimhaltung von vertraulichen Informationen seitens der Behörden (die eventuell an der Umsetzung dieser Politik beteiligt sind), Kriterien für die Gewährung der Geheimhaltungserklärung, Formalitäten der Geheimhaltungserklärung, Gründe für die Aufhebung der Geheimhaltung usw.

Unserer Meinung nach könnte die Verpflichtung zur Verbreitung von bestimmten Informationen gemäß dem Wettbewerbsrecht gewissen Grundsätzen der Berechtigung und Nicht-Benachteiligung der Unternehmen unterliegen, ohne den Zugang durch Drittunternehmen zu erschweren. Die Verletzung der Verbreitungsverpflichtung könnte einer objektiven Regelung über verhältnismäßige Geldstrafen unterliegen.

Mögliche Konfliktlösungen: Lizenzen

Das spanische Patentgesetz enthält zwei Bestimmungen, die das Exklusivrecht des Erfindungsinhabers gegenüber Fällen "öffentlichen Interesses" unterschiedlich behandeln.

Die erste bezieht sich auf den Fall der Enteignung des Patentanspruchs oder des gewährten Patents "aufgrund öffentlichen Nutzens oder sozialen Interesses" (Paragraph 73). Die zweite bezieht sich auf die Verpflichtung zur Gewährung von Lizenzen, wenn "Gründe öffentlichen Interesses für diese Gewährung" (Paragraph 86 d) in Verbindung mit Paragraph 90) bestehen.

Grundsätzlich kann nur die Nichtnutzung des Patents innerhalb den gesetzlich festgelegten Fristen dazu führen, dass die Normungskörperschaft durch Einleitung des entsprechenden Verfahrens die Gewährung einer Lizenz erlangt, welche die Aufnahme des Rechts auf Gewerbliches Eigentum für Normungszwecke und deren logische Nutzung durch die Mitglieder ermöglicht.

Gemäß den Bestimmungen von Paragraph 90 kann aber die Regierung aufgrund öffentlichen Interesses (wenn die Nutzung von großer Bedeutung für die Volksgesundheit oder die Landesverteidigung ist oder die Nichtnutzung für die wirtschaftliche oder technologische Entwicklung des Landes schwerwiegende Nachteile bedeutet) jederzeit (es erscheint nicht mehr erforderlich, dass die gesetzlichen Fristen eingehalten werden) die Verpflichtung zur Lizenzerteilung von einer Patentmeldung oder einem bereits erteilten Patent verfügen.

Ausgenommen der genannten Fälle gäbe es gemäß dem spanischen Gesetz keine Möglichkeit, den Inhaber einer Erfindung zu verpflichten, einer Körperschaft eine Lizenz für Normungszwecke zu erteilen. Wenn der Inhaber als Mitglied an der Körperschaft beteiligt sein möchte, erscheint eine Lösung zumindest logisch, dass er nämlich die Verwendung oder Nutzung seines Exklusivrechts der Körperschaft und dadurch ihren Mitgliedern (mittels Lizenzen) als Gegenleistung für die Zugehörigkeit zur Körperschaft gewährt.

Alle Patentlizenz-Verträge müssen unter dem Gesichtspunkt des Kartellrechts betrachtet werden. Die Paragraphen 85 und 86 des Gründungsvertrags der Europäischen Union (jetzt Paragraphen 81 und 82 des Amsterdamer Vertrags) führen unter anderem an, dass mit dem Binnenmarkt die Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen unvereinbar sind, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen können und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Markts bezwecken oder bewirken, außer sie tragen zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts bei und beteiligen die Verbraucher in angemessener Masse an dem entstehenden Gewinn" (Absatz 3). Diesbezüglich muss auch die Verordnung EG 240/96 in Bezug auf die Anwendung von Absatz 3 der genannten Vorschrift auf bestimmte Kategorien von Abkommen über Technologietransfer (Patentlizenzen und Know-how) genannt werden.

Vielleicht wäre es auch vorteilhaft, die Festlegung der Vertragsbedingungen dem freien Willen der Parteien zu überlassen, auch wenn der Inhalt des Abkommens einer gewissen Aufsicht (seitens der Aufsichtskörperschaft zur Anwendung der Branchenpolitik) unterliegen könnte, um Diskriminierungen in Bezug auf die Bedingungen der eventuellen Patentlizenzen zu vermeiden.

Eine mögliche Lösung bestände darin, die Bedingungen der Lizenz dem Vertragswillen der Parteien und dem Gutgläubensgrundsatz zu unterwerfen. Diese Vertragsfreiheit sollte nur der Erfüllung der Bestimmungen über das anwendbare Wettbewerbsrecht und der Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung des Lizenzgebers unterliegen.

In Bezug auf die finanziellen Gegenleistungen könnte eine Verwaltungskörperschaft gegründet werden, die unter anderem eine Aufsicht darüber führt, damit jene angemessen, verhältnismäßig und zugänglich sind.

Kraft des Nicht-Diskriminierungs-Grundsatzes bestünde bei Nichterlangung eines Abkommens mit einem Lizenznehmers ein Verbot, mit Dritten ein für sie vorteilhafteres Lizenzabkommen zu verhandeln oder zu unterzeichnen.

In Bezug auf die Royalties glauben wir, dass diese Frage dem Vertragswillen der Parteien unterliegt. Zur Vermeidung der Durchsetzung von übermäßigen Royalties könnte (nach dem Beispiel Großbritanniens) eine Verwaltungsaufsichtsbehörde gegründet werden, um die Durchsetzung von übermäßigen finanziellen Leistungen durch den Lizenzgeber zu verhindern.

Unserer Meinung nach sollte nur eine Verpflichtung zur Lizenzerteilung bestehen, wenn schutzwürdige öffentliche Interessen (Volksgesundheit, Landesverteidigung usw.) dies anraten.

In Bezug auf die Durchsetzung eines Verbots, das dem Lizenznehmer untersagt, Patente anzufechten, die ihm lizenziert worden sind, glauben wir, dass auf die Tatsache hingewiesen werden muss, dass gemäß der Verordnung 240/96 EWG (auf Patentlizenzabkommen und Know-how-Transfer anwendbar) ein solches Verbot grundsätzlich ein Wettbewerbshindernis darstellen könnte.

Eine Alternative, die weniger Möglichkeiten zur Bestrafung eröffnet, besteht darin, dass der Lizenzgeber das Recht hat, das Lizenzabkommen zu kündigen, falls der Lizenznehmer die Gültigkeit der betroffenen Patente anfechtet.

Abschließend glauben wir in Bezug auf die Frage der Wahrung der Rechte des Lizenzgebers, sein Patent gegenüber einem Mitglied zu verteidigen, dass diese Rechte unter bestimmten Umständen gewahrt werden müssen, das heißt, wenn gemäß dem Lizenzabkommen eine missbräuchliche Nutzung des Patents vorliegen würde.

In Bezug auf die Rechte der Verteidigung des Lizenznehmers gegenüber Dritten, Mitgliedern oder Nicht-Mitgliedern der Branchenpolitik, glauben wir, dass diese Rechte zur Verteidigung voll gewahrt bleiben sollten, sofern es sich um Dritte ohne Lizenzen handelt, die nicht Lizenzinhaber sind.

Schiedssprechung

Die Vorteile eines internen Schiedsgerichtsverfahrens sind die Schnelligkeit und die genaue und spezialisierte Sachkenntnis, vorausgesetzt dass dieses Schiedsgericht ein gesetzliches Schiedsgericht ist. Die Nachteile erwachsen wahrscheinlich aus der Neuheit der Schiedsgerichtseinrichtung, die zumindest am Anfang Organisations- und

Funktionsprobleme (sowohl bei den Organen als auch bei den Verfahren) nach sich ziehen wird.

Die Nachteile von Verfahren vor ordentlichen Gerichten sind gerade der Mangel an Schnelligkeit und Spezialisierung, insbesondere im Falle der Amtsgerichte.

Resumen

Tipos de normas

Estableceremos una doble distinción entre las normas imperativas y las normas de cumplimiento voluntario, por una parte, y entre la normativa internacional incluyendo la comunitaria y la normativa nacional, por otra parte.

Las normas imperativas son las que emanan de autoridades con potestad reglamentaria y son objeto de publicación en textos oficiales. Las actividades que se realizan con infracción de dichas normas son ilícitas y, como tales, pueden ser perseguidas por las autoridades que tengan competencia al respecto. A nivel nacional, las normas imperativas españolas son dictadas por los órganos competentes con capacidad reglamentaria, principalmente los Ministerios correspondientes involucrados en el sector técnico donde la norma haya de producir sus efectos, y suelen adoptar por ello la forma de Reglamento (Real Decreto u Orden). En la mayoría de casos, la falta de cumplimiento de estas normas implica una sanción administrativa o incluso penal.

Las normas imperativas tienen un carácter vinculante para todos los residentes en el territorio en que dichas normas extienden sus efectos, y particularmente para el sector industrial afectado, y las normas voluntarias únicamente son vinculantes para los miembros de la organización de que se trate, en la medida en que su reglamentación interna así lo establezca.

Las normas establecidas por organismos consultivos o por grupos privados son normas técnicas de cumplimiento voluntario. Emanan de organismos que las promueven con la finalidad, entre otras, de definir calidades, parámetros metrológicos, niveles de seguridad, etc. También es frecuente que sean establecidas por grupos de interés privado con el objetivo de hacer compatibles entre sí máquinas, aparatos, equipos y dispositivos y/o sus recambios y componentes que pueden tener origen en centros de producción distintos e independientes entre sí. En muchas ocasiones estas normas también tienen como objetivo asegurar la compatibilidad de todos los citados elementos técnicos con respecto a elementos externos con los cuales deben relacionarse. Las normas españolas de cumplimiento voluntario suelen adoptar la forma de circulares, directrices, comunicaciones o guías, según sea la naturaleza de su objetivo regulador.

Entre las normas nacionales españolas, cabe destacar las Normas UNE. Son normas técnicas nacionales españolas. El origen del nombre UNE proviene de Una Norma Española.

AENOR, Asociación Española de Normalización, elabora normas UNE.

AECOC, Asociación Española de Codificación Comercial, tiene por objeto la instauración, puesta en marcha, promoción, uso y control del sistema de lenguaje y codificación comercial EAN o cualquier otro, así como también cualquier otra actividad que tienda a racionalizar las relaciones entre fabricantes y distribuidores.

Según las orientaciones de trabajo de la AIPPI, las normas establecidas por un organismo pueden denominarse normas 'de jure', en contraposición con las normas 'de facto' que serían aquellas que se establecen como resultado del ejercicio del poder económico. Entendemos, por tanto, que entre estas últimas habría que incluir las ejercidas por agentes de presión tales como 'lobbys', y el marco de sus actividades vendría delimitado en España por las disposiciones contenidas en la Ley de Defensa de la Competencia.

A nivel internacional, se puede establecer una distinción entre las normas internacionales y las normas comunitarias, por lo que se refiere a normas imperativas, y entre las normas internacionales y europeas de cumplimiento voluntario. Las normas imperativas internacionales están materializadas en acuerdos internacionales. Las normas imperativas comunitarias pueden adoptar distintas formas: Reglamentos, Directivas, decisiones, recomendaciones, comunicaciones, directrices (guidelines), etc.. La adopción de una u otra forma normativa depende, básicamente, del grado de exigibilidad que se pretenda dar a una u otra norma así como del órgano emisor de la misma.

En España, se hallan en vigor varios acuerdos y normas internacionales de carácter imperativo con contenido técnico referidas principalmente a sectores de la industria tales como el químico (en sus distintos campos de actuación), farmacéutico y telecomunicaciones.

Posibles conflictos

En ocasiones, la normalización técnica plantea conflictos con los derechos de patente. En efecto, por una parte es deseable que los avances tecnológicos se transfieran a las normas en beneficio de la sociedad pero, por otra parte, en el sector afectado pueden existir unos derechos de patente que deban ser tomados en consideración y respetados en la medida apropiada. Se trata, por tanto, de intentar preservar el equilibrio entre los intereses del titular de la patente y los de la sociedad en general, para lo cual el titular de una patente, a cambio de obtener un monopolio temporal, debe divulgar la descripción de la invención de tal forma que se integre en el acervo tecnológico.

En términos generales, pueden distinguirse dos clases de conflictos entre normas técnicas y patentes o modelos de utilidad, que son las dos modalidades de protección de invenciones reconocidas en el derecho español.

El primer tipo de conflictos entre derechos de patente y una norma técnica puede plantearse en el caso de que el establecimiento de la norma técnica, o su entrada en vigor, sea posterior a la presentación de una solicitud de patente o modelo de utilidad con efectos en España, y que el contenido de las reivindicaciones de dicho derecho de Propiedad Industrial sea regulado por la norma técnica. Si se tratara de una norma técnica de cumplimiento voluntario dictada por un organismo consultivo de normalización o por un grupo privado y el titular de la patente fuera miembro de dicho organismo o grupo, los posibles conflictos deberían resolverse atendiendo a la normativa interna de los mismos y tratando de alcanzar acuerdos con el titular de la patente. Si se trata de normas de

carácter imperativo, deberían entablarse negociaciones con el titular de la patente, no tanto para intentar solucionar conflictos con las normas técnicas sino para sustituir a esas inexistentes normas técnicas, pues no parece tener mucho sentido que se consideren normas de alcance general cuando existe una situación de monopolio legal, como es la patente durante su vigencia.

Un segundo tipo de conflictos puede aparecer en el caso de que también preexista una norma técnica, pero la solicitud de patente o modelo de utilidad posterior proponga unos medios nuevos y ventajosos para aplicar dicha norma técnica. En este supuesto, los derechos dimanantes de la patente o modelo de utilidad serían válidos (en la medida en que pudiera considerarse que sus reivindicaciones satisficieran los requisitos de novedad y actividad inventiva), y las empresas del sector podrían optar por cumplir con la normativa técnica sin aplicar los nuevos medios patentados, o negociar con el titular de la patente en el caso de que desearan aplicar dichos medios.

En caso de existir un conflicto entre un derecho de patente español y una particular norma técnica, en principio el derecho de patente producirá sus efectos frente a cualquier persona física o jurídica residente en todo el territorio español. En el supuesto de miembros de un organismo de normalización, habrá que atender a las disposiciones reguladoras de dicho organismo en relación con el tratamiento de los derechos de patente de un miembro del mismo.

No nos consta que existan en España normas dirigidas a regular los consorcios de patentes o la discriminación entre no miembros, que pudieran dar lugar a conflictos.

Revelación y divulgación de la invención y confidencialidad

Son necesarias unas normas imperativas que exceptúen determinadas actividades relacionadas con elementos subjetivos del posible solicitante de una patente, que de otra forma le serían perjudiciales en la obtención del derecho de exclusiva al que daría lugar una invención determinada. La Ley española limita las excepciones a los casos en que la revelación de la invención se hubiera dado como consecuencia de un abuso frente al solicitante (abuso de confianza, espionaje industrial, etc.), debido a la exhibición del invento en una exposición oficial o como consecuencia de ensayos llevados a cabo por el solicitante.

En base a la legislación española, la confidencialidad de la información se halla expresamente protegida por la normativa, limitada a un plazo de 6 meses desde el momento en que aquélla se quiebra por parte del tercero que tiene un deber de reserva. Es por lo tanto una protección relevante que va más allá de la relación contractual inter partes y afecta a los terceros y al propio concepto de estado de la técnica.

Tanto la legislación española como la europea omiten cualquier referencia al establecimiento de normas técnicas, por lo que el período de gestación de las mismas no es relevante a los efectos de considerar la excepción al estado de la técnica. En efecto, la divulgación de la información que tiene lugar como consecuencia del análisis y estudio del establecimiento de determinadas normas técnicas afecta al estado de la técnica.

La defensa de la información confidencial en el entorno de la relación iusprivatista, bien sea en sede de Derecho de la Competencia Desleal bien sea en sede de Derecho de

Propiedad Industrial, dependerá de la entidad y sustancia de la información, esto es de su condición de información protegida por la patente y como tal sujeta al derecho de uso exclusivo a favor de su titular. En cualquier caso, es costumbre que las empresas involucradas en los procesos de registro del producto (empresa titular de la información - empresa licenciada) establezcan mecanismos contractuales en defensa de la confidencialidad de la misma y que en ningún caso deberán infringir la normativa en materia de derecho de la competencia.

Si en el marco de una política industrial sobre propiedad intelectual se quisieran adoptar medidas de protección de la confidencialidad de la información, tales medidas (de naturaleza obviamente reguladora) deberían comprender: normas sobre los requisitos exigibles a una declaración de reserva de la información confidencial por las "autoridades" (eventualmente involucradas en la puesta en práctica de la citada política), criterios para la concesión de la declaración de reserva, trámite de la declaración de reserva, causas de levantamiento de la reserva, etc.

En nuestra opinión, la obligación de divulgar una determinada información podría estar sujeta - de conformidad con el derecho de la competencia - a unos principios de equidad y de no discriminación de las empresas, no dificultando el acceso a la misma por parte de terceras empresas. La infracción de la obligación de divulgación podría estar sujeta a una regulación objetiva sobre sanciones pecuniarias proporcionadas.

Posibles soluciones de conflictos: licencias

La Ley española de Patentes contiene dos preceptos que tratan de forma diferente el derecho exclusivo del titular de la invención frente a supuestos de "interés público". El primero de ellos se refiere al caso de expropiación de la solicitud de patente o de la patente concedida "por causa de utilidad pública o de interés social" (artículo 73). El segundo, relativo a la concesión de licencias obligatorias cuando concurren "motivos de interés público para dicha concesión" (artículo 86 d) en relación con el artículo 90).

En principio, sólo la falta de explotación de la patente, en los plazos legalmente establecidos, podrá dar lugar a que el organismo de normalización obtuviese, mediante la iniciación del procedimiento correspondiente, la concesión de una licencia que permitiese la inclusión del derecho de propiedad industrial para fines de normalización y su lógica explotación por los miembros.

Ahora bien, según dispone el artículo 90, por razones de interés público (cuando la explotación sea de gran importancia para la salud pública, para la defensa nacional o la insuficiencia de explotación implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país) el gobierno podrá someter en cualquier momento (ya no parece necesario que se cumplan los plazos legales) una solicitud de patente o una patente ya concedida a la concesión de licencias obligatorias.

Salvo en los casos expuestos, no cabría la posibilidad, a la luz de la Ley española, de obligar al titular de una invención a que otorgase una licencia al organismo para fines normalizadores. Si el titular desea formar parte del organismo como miembro del mismo, sí parece una solución cuando menos razonable la condición de que ceda el uso o explotación de su derecho exclusivo al organismo y por extensión a sus miembros (mediante licencia) a cambio de pertenecer al organismo.

Todos los contratos de licencia de patente hay que contemplarlos desde el prisma del Derecho antitrust. Los artículos 85 y 86 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (ahora artículos 81 y 82 Tratado de Amsterdam) señalan, entre otros aspectos, la incompatibilidad con el mercado común de acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado común; salvo que "contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante" (apartado 3). A este respecto, conviene hacer remisión también al Reglamento CE 240/96 relativo a la aplicación del apartado 3 del citado precepto a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (licencia de patente y know-how).

Quizás sería conveniente dejar la fijación de los términos contractuales a la libre voluntad de las partes aun cuando el contenido del acuerdo podría estar sujeto a una cierta supervisión (por parte de la entidad supervisora de la aplicación de la política industrial) en aras simplemente a evitar discriminaciones en lo que se refiere a los términos de las eventuales licencias de patentes.

Una posible solución sería el sometimiento de los términos de la licencia a la voluntad contractual de las partes y a la buena fe. Tal libertad contractual tan sólo debería estar sujeta al cumplimiento de la normativa sobre derecho de la competencia aplicable y a la obligación de no discriminación del licenciante.

En cuanto a las contraprestaciones financieras podría crearse una entidad administrativa que, entre otras, asumiera una función de control de las mismas con el fin de que éstas resultaran adecuadas, proporcionadas y accesibles.

En virtud del principio de no discriminación, en caso de no alcanzarse un acuerdo con un licenciario existiría una prohibición de negociación o de suscripción de un acuerdo de licencia más favorable con respecto a terceros.

En cuanto a los royalties, entendemos que esta cuestión estaría sujeta a la voluntad contractual de las partes. En aras a evitar la imposición de royalties abusivos, se podría crear (siguiendo el ejemplo de Reino Unido) una autoridad administrativa de control dirigida a evitar la imposición por el licenciante de prestaciones financieras excesivas.

En nuestra opinión, tan sólo debería existir una obligación de concesión de licencias cuando intereses públicos dignos de tutela (salud pública, defensa etc...) así lo aconsejaran.

En lo que se refiere a la imposición de una prohibición al licenciario de impugnar las patentes que le han sido licenciadas, creemos conveniente incidir en el hecho que según el Reglamento 240/96 CEE (aplicable a los acuerdos de licencia de patente y de transferencia de Know - How) una obligación del licenciario de no impugnar la patente licenciada podría ser, en principio, restrictiva de la competencia.

Una solución alternativa con menos posibilidades de ser sancionable, consistente en el derecho del licenciante de terminar el acuerdo de licencia en el caso de que el licenciado impugnara la validez de las patentes afectadas.

Finalmente, en lo que concierne a la cuestión de la conservación por el licenciante de los derechos de defensa de la patente frente al miembro, entendemos que tales derechos deberían mantenerse en determinadas circunstancias, esto es, cuando de conformidad con los acuerdos de licencia hubiere habido un uso ilegítimo de la patente.

Sin embargo, por lo que se refiere a los derechos de defensa del licenciante frente a terceros miembros o no miembros integrantes de la política industrial, entendemos que siempre que se tratara de terceros no licenciados, tales derechos de defensa deberían mantenerse en su integridad.

Arbitraje

Las ventajas de un procedimiento interno de arbitraje serían la celeridad y un conocimiento más profundo y especializado sobre la materia, en el bien entendido que tal arbitraje debería constituir un arbitraje de derecho. Las inconveniencias probablemente surgirían de la propia novedad de la institución arbitral creando, de forma inicial, al menos problemas de organización y funcionamiento (tanto orgánico como de procedimiento) en el estadio inicial de implantación de la institución arbitral.

Las inconveniencias de procedimientos ante tribunales ordinarios son precisamente la falta de celeridad y de especialización, en particular en lo que concierne a los Juzgados de Primera Instancia.