

## **Cuestión 157**

### **La relación entre las normas técnicas y los derechos de patente**

---

Congreso de Melbourne, 23 - 30 de marzo 2001

Q157

#### **Cuestión Q157**

#### **La relación entre las normas técnicas y los derechos de patente**

#### **RESOLUCIÓN**

#### **AIPPI**

#### **Considerando que:**

- (a) Todos los países disponen de normas técnicas “de jure” o “de facto”, las cuales se aplican en todos los campos técnicos;
- (b) Una norma “de jure” puede definirse, en general, como una especificación técnica aprobada por un órgano de normalización reconocido para la aplicación de la misma de forma repetida o continuada, sin que dicha norma sea de obligado cumplimiento (GATT y definiciones de directivas CEE 83/189);

las normas “de jure” se establecen en principio mediante la cooperación y el consenso de todas las partes interesadas;

las normas “de jure” pueden convertirse en obligatorias a través de regulaciones nacionales.

A nivel internacional (Unión Europea y OMC) existen procesos informativos para informar a otros países sobre las normas adoptadas y/o propuestas;

- (c) Una norma “de facto” puede definirse como una especificación técnica que ha sido desarrollada por una o varias compañías y que ha adquirido importancia debido a las condiciones del mercado;
- (d) las normas “de jure” son públicas y están destinadas a ser utilizadas por cualquiera, mientras que las normas “de facto” pertenecen por regla general a una compañía o a un número limitado de compañías (“consorcio de patentes”);
- (e) En el presente documento se considera que los derechos de patente comprenden patentes y modelos de utilidad, así como las solicitudes para tales derechos;
- (f) Existe un potencial conflicto inherente entre las normas “de jure” y las patentes, puesto que las filosofías subyacentes en el campo de la normalización y en el campo de las patentes son totalmente opuestas, mientras que en cambio las normas “de facto” se basan, por regla general, en derechos de patente;

Pueden surgir conflictos cuando una determinada tecnología protegida por derechos de patente se implementa en una norma “de jure”;

- (g) Es importante que los órganos de normalización sean informados acerca de los derechos de patente existentes de miembros o de terceros que puedan ser relevantes para el proceso de establecimiento de la norma;
- (h) Por lo que se refiere a las normas “de jure”, en la mayoría de los órganos de normalización existen reglas que impiden que una determinada tecnología patentada sea implementada en una norma, si el titular de la patente no acepta otorgar licencia(s) sobre una base no discriminatoria;

Estas reglas no se pueden aplicar a las normas “de facto”.

- (i) El uso indebido de derechos de patente puede estar sometido a las normas anti-monopolio o sobre Competencia Desleal.

### **Adopta la siguiente resolución:**

1 Al formular normas “de jure”, una regla general debería establecer que los miembros de los grupos de trabajo o de los comités de redacción de normalización evitaban en lo posible cualquier conflicto con respecto a derechos de patente, definiendo las normas en términos de rendimiento o resultados en lugar de hacerlo en términos de características que podrían ser protegidas por patente.

- Es imperativo que el proceso de normalización se lleve a cabo de la forma más transparente posible, ya que una norma “de jure” tiene por objetivo último el interés público. Durante el proceso de establecimiento de las normas “de jure”, los miembros de un órgano de normalización deberían estar obligados a revelar a dicho órgano sus derechos de patente que pudieran ser relevantes para las respectivas normas. Esta notificación debería tener lugar cuanto antes en el curso del proceso de establecimiento de normas.

Se alienta a los órganos de normalización para que pongan en el conocimiento de terceros el contenido de los procesos de normalización en curso, e inviten a terceros a divulgar sus derechos de patente que pudieran ser eventualmente relevantes.

- La revelación de la existencia de una patente, no debería dar lugar a una divulgación perjudicial. Por lo tanto, el órgano de normalización debe proporcionar una protección de la confidencialidad suficiente.
- Una patente, pertenezca a un miembro del órgano o a un tercero, que haya sido considerada como relevante para una norma “de jure”, únicamente puede utilizarse en una norma si concurre el consentimiento previo del titular. Dicho consentimiento puede prestarse a través del compromiso irrevocable de otorgar una licencia sobre una base razonable y no discriminatoria, a cualquier parte interesada (se trate o no de un miembro del órgano). En el caso de que el titular se niegue a otorgar una licencia y dicha negativa no pueda ser superada por otras disposiciones legales, no podrá utilizarse el correspondiente derecho de patente para la creación de una norma o bien las normas existentes deberían ser modificadas o anuladas.
- Los términos del contrato de licencia deberían ser determinados por las partes intervinientes en el acuerdo. Podrían establecerse algunas directrices indicadoras de la siguiente manera:
  - Los términos de la licencia no deberían entorpecer el acceso al mercado y deberían tener en cuenta el hecho de que para utilizar una norma puede resultar necesario disponer de varias licencias.
  - Los términos de la licencia deberían prever una distribución razonable de los beneficios entre el titular y el licenciataria.

- Los términos de la licencia deberían poder adaptarse a las variaciones de la situación del mercado, p. ej. a través de su renegociación o través del uso de la cláusula del licenciataro más favorecido.
- 6 Se alienta a los órganos de normalización a que recopilen, sobre una base confidencial, datos referentes a las licencias normalmente concedidas por sus miembros en un determinado campo técnico y a que basen en dichos datos las estadísticas que podrían ser puestas a disposición del público y ser utilizadas como una base para determinar las condiciones razonables y no discriminatorias de las licencias.
  - 7 Los estatutos del órgano de normalización pueden prever un arbitraje interno en el caso de que las partes no puedan alcanzar un acuerdo sobre los términos de la licencia.
  - 8 No debería limitarse la facultad de un miembro o de un tercero de cuestionar la validez de un derecho de patente. En cualquier momento, el titular del derecho de patente debe retener la facultad de ejercitar el derecho de patente contra eventuales infractores, ya se trate de miembros del órgano de normalización o de terceros.
  - 9 Por lo que se refiere a las normas “de jure”, debería sancionarse la ocultación intencionada y la divulgación extemporánea de los derechos de patente, por parte de un titular que sea miembro del órgano de normalización (estrategia de “retraso”), hasta que se adopte la norma, de acuerdo con las normas anti-monopolio, sobre Competencia Desleal u otras normas, en el caso de que sean aplicables.

Las mismas reglas se aplican a las normas “de facto” en relación con el uso indebido de derechos de patente.

\* \* \* \* \*