

SPAIN

Interchange of Patent Rights and Technical Information for Defense Purposes

*Agreement effected by exchange of notes
Signed at Madrid July 13 and 21, 1960;
Entered into force July 21, 1960.*

*The American Chargé d'Affaires ad interim to the Spanish Minister of
Foreign Affairs*

No. 51

MADRID, July 13, 1960

EXCELLENCY:

I have the honor to refer to discussions between representatives of our Governments concerning a proposal for an agreement to govern the interchange of patent rights and technical information for defense purposes, as specified in Article II of the Mutual Defense Assistance Agreement between Spain and the United States of America, signed in Madrid on September 26, 1953.^[1] In accordance with those discussions, I submit for your Excellency's consideration the proposed text of such an agreement, as follows:

AGREEMENT TO FACILITATE INTERCHANGE OF PATENT RIGHTS AND TECHNICAL INFORMATION FOR DEFENSE PURPOSES

The Government of the United States of America and the Government of Spain,

Having agreed in the Mutual Defense Assistance Agreement signed in Madrid on September 26, 1953, to negotiate, upon the request of either of them, appropriate arrangements between them respecting patents and technical information;

Desiring generally to assist in the production of equipment and materials for defense, by facilitating and expediting the interchange of patent rights and technical information; and

Acknowledging that the rights of private owners of patents and technical information should be fully recognized and protected in ac-

¹ TIAS 2849; 4 UST 1881.

cordance with the law applicable to such patents and technical information;

Have agreed as follows;

ARTICLE I

Each Contracting Government shall, whenever practicable without undue limitation of, or impediment to, defense production, facilitate the use of patent rights, and encourage the flow and use of privately-owned technical information, as defined in Article VIII, for defense purposes—

- (a) through the medium of any existing commercial relationships between the owner of such patent rights and technical information and those in the other country having the right to use such patent rights and technical information; and
- (b) in the absence of such existing relationships, through the creation of such relationship by the owner and the user in the other country, provided that, in the case of classified information, such arrangements are permitted by the laws and security requirements of both Governments, and provided further that the terms of all such arrangements shall remain subject to the applicable laws of the two countries.

ARTICLE II

When, for defense purposes, technical information is supplied by one Contracting Government to the other for information only, and this is stipulated at the time of supply, the recipient Government shall treat the technical information as disclosed in confidence and use its best endeavors to ensure that the information is not dealt with in any manner likely to prejudice the rights of the owner thereof to obtain patent or other like statutory protection therefor.

ARTICLE III

When technical information made available, under agreed procedures, by one Contracting Government to the other for the purposes of defense discloses an invention which is the subject of a patent or patent application held in secrecy in the country of origin because of national defense reasons, similar treatment shall be accorded a corresponding patent application filed in the other country in accordance with the laws in force in the latter country regarding patents or patent applications held in secrecy, which will be fully applicable.

ARTICLE IV

- (a) Where privately-owned technical information
 - (i) has been communicated by or on behalf of the owner thereof to the Contracting Government of the country of which he is a national, and

- (ii) is subsequently disclosed by that Government to the other contracting Government for the purpose of defense and is used or disclosed by the latter Government without the express or implied consent of the owner,

the Contracting Governments agree that, where any compensation is paid to the owner by the Contracting Government first receiving the information, such payment shall be without prejudice to any arrangements which may be made between the two governments regarding the assumption as between them of liability for compensation. The Technical Property Committee established under Article VI of this Agreement will discuss and make recommendations to the Governments concerning such arrangements.

(b) When, for the purposes of defense, technical information is made available by a national of one Contracting Government to the other Government at the latter's request and use or disclosure is subsequently made of that information for any purpose whether or not for defense, the recipient Government shall, at the owner's request, take such steps as may be possible under its laws to provide prompt, just, and effective compensation for such use or disclosure to the extent that the owner may be entitled thereto under such laws.

ARTICLE V

When one Contracting Government or an entity or agency owned or controlled by such Government, owns or has the right to use an invention and that invention is used by the other Government for defense purposes, the using Government shall be entitled to use the invention without cost, except to the extent that there may be liability to a private owner with established interests in the invention, when such interests are protected in the country in which the invention is used.

ARTICLE VI

Each Contracting Government shall designate a representative to meet with the representative of the other Contracting Government to constitute a Technical Property Committee. It shall be the function of this Committee:

- (a) To consider and make recommendations on such matters relating to the subject of this Agreement as may be brought before it by either Contracting Government;
- (b) To make recommendations to the Contracting Governments concerning any question, brought to his attention by either Government, relating to patent rights and technical information which arises in connection with the mutual defense program;
- (c) To assist, where appropriate, in the negotiation of commercial or other agreements for the use of patent rights and technical information in the mutual defense program;

- (d) To take note of pertinent commercial or other agreements for the use of patent rights and technical information in the mutual defense program, and, where necessary, to obtain the views of the two governments on the acceptability of such agreements;
- (e) To assist, where appropriate, in the procurement of licenses and to make recommendations, where appropriate, respecting payment of indemnities covering inventions used in the mutual defense program;
- (f) To encourage projects for technical collaboration between and among the armed services of the two Contracting Governments and to facilitate the use of patent rights and technical information in such projects;
- (g) To keep under review all questions concerning the use, for the purposes of the mutual defense program, of all inventions which are, or hereafter come, within the provisions of Article V;
- (h) To make recommendations to the Contracting Governments, either with respect to particular cases or in general, on the means by which any disparities between the laws of the two countries governing the compensation for or otherwise concerning technical information made available for defense purposes might be remedied.

ARTICLE VII

Upon request, each Contracting Government shall, as far as practicable, supply to the other Government all necessary information and other assistance required for the purposes of:

- (a) affording the owner of technical information made available for defense purposes the opportunity of protecting and preserving any rights he may have in the technical information; and
- (b) assessing payments and awards arising out of the use of patent rights and technical information made available for defense purposes.

ARTICLE VIII

- (a) "Technical information" as used in this Agreement means information originated by or peculiarly within the knowledge of the owner thereof and those in privity with him and not available to the public.
- (b) The term "use" includes manufacture by or for a Contracting Government.
- (c) Nothing in this Agreement shall apply to patents, patent applications and technical information in the field of atomic energy.
- (d) Nothing in this Agreement shall contravene present or future security arrangements between the Contracting Governments.

ARTICLE IX

- (a) The terms of this Agreement may be reviewed at any time at the request of either Contracting Government.
- (b) This Agreement shall terminate on the date when the Mutual Defense Assistance Agreement [1] terminates or six months after notice of termination by either Contracting Government, whichever is sooner, but without prejudice to obligations and liabilities which have then accrued pursuant to the terms of this Agreement.

If the foregoing text is acceptable to Your Excellency's Government, I have the honor to propose that this note and Your Excellency's note in reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments on this matter, which shall enter into force on the date of your note in reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

W. PARK ARMSTRONG
Chargé d'Affaires, ad interim

His Excellency
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ,
*Minister of Foreign Affairs,
Madrid.*

*The Spanish Minister of Foreign Affairs to the American Chargé
d'Affaires ad interim*

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

44

NO. 513

MADRID, 21 de julio de 1960.

ILMO SEÑOR:

Tengo la honra de acusar recibo a V.I. de la Nota número 51 de 13 de los corrientes, cuyo texto traducido al español dice lo siguiente:

“Excmo Señor: Tengo el honor de referirme a las discusiones habidas entre los representantes de nuestros Gobiernos relativas a una propuesta para la celebración de un acuerdo que regule el intercambio de derechos de patente e información técnica para fines de defensa, según lo especificado por el artículo II del Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 26 de septiembre de 1953. Conforme a lo acordado en esas discusiones, someto a la consideración de V.E. el texto propuesto para tal Acuerdo en los términos siguientes:

¹ TIAS 2849; 4 UST 1876.

ACUERDO PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE DERECHOS DE PATENTE E INFORMACION TECNICA PARA FINES DE DEFENSA.

El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de España,

Habiendo acordado en el Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa, firmado en Madrid el 26 de septiembre de 1953, negociar, a petición de cualquiera de los dos, apropiadas medidas mutuamente concertadas con relación a las patentes e información técnica;

Deseando, en términos generales, prestar su ayuda en la producción de equipo y materiales para la defensa, facilitando y acelerando el intercambio de derechos de patente e información técnica; y

Estimando que los derechos de los propietarios particulares de patentes e información técnica deben ser plenamente reconocidos y protegidos, de acuerdo con la ley aplicable a dichas patentes e información técnica;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

Cada Gobierno contratante facilitará, siempre que resulte practicable sin limitación indebida o impedimento de la producción para la defensa, el uso de derechos de patente, y fomentará la aportación y uso de información técnica (según la definición del Artículo VIII) de propiedad particular, para fines de defensa -

a) Por medio de cualesquiera relaciones comerciales existentes entre el propietario de dichos derechos de patente e información técnica y aquellos que en el otro país tengan el derecho de usar dichos derechos de patente e información técnica; y

b) A falta de la existencia de tales relaciones, por medio de la creación de dicha relación entre el propietario y el usuario del otro país, siempre que, en el caso de información reservada (classified), tales estipulaciones estén permitidas por las leyes y medidas de seguridad de ambos Gobiernos, y siempre también que los términos de todas estas estipulaciones queden sometidos a las leyes aplicables de los dos países.

ARTICULO II

Cuando, para fines de defensa, uno de los Gobiernos contratantes facilite al otro información técnica solamente para su información, y así se estipule en el momento en que se proporcione, el Gobierno que la reciba considerará que la información técnica le ha sido revelada confidencialmente y hará todo lo posible para asegurarse

de que no se disponga de la información en forma alguna que perjudique los derechos de su propietario a la obtención de patente o de cualquier protección legal análoga a tal efecto.

ARTICULO III

Cuando en una información técnica facilitada según los procedimientos acordados por un Gobierno Contratante a otro para los fines de defensa se revela un invento que es objeto de patente o de solicitud de patente mantenida en secreto en el país de origen por motivos de defensa nacional, se concederá análogo trato a la solicitud de patente correspondiente presentada en el otro país, de acuerdo con la legislación vigente para patentes o solicitud de patente mantenidas en secreto en el país último, la cual le será íntegramente aplicable.

ARTICULO IV

- a) Cuando la información técnica de propiedad privada
- i) ha sido comunicada por su propietario o en su nombre al Gobierno contratante del país del cual es nacional, y
 - ii) dicho Gobierno la revela posteriormente al otro Gobierno contratante para la finalidad de la defensa, utilizándola o revelándola este último sin consentimiento expreso o implícito del propietario,

los Gobiernos contratantes acuerdan que, si se paga alguna compensación al propietario por el Gobierno contratante que recibió en primer lugar la información, tal pago se habrá efectuado sin perjuicio de cualesquiera estipulaciones que puedan concertarse entre los dos Gobiernos para determinar cual de los dos ha de asumir la obligación de compensación. El Comité de Propiedad Técnica que establece el artículo VI de este Acuerdo discutirá estas estipulaciones y formulará recomendaciones a los Gobiernos con relación a las mismas.

b) Cuando, para fines de defensa, un nacional de un Gobierno contratante, facilita información técnica al otro Gobierno, a solicitud de este último, y posteriormente se usa o revela dicha información para cualquier finalidad, bien sea de la defensa o no, el Gobierno que la reciba deberá, a solicitud del propietario, tomar aquellas medidas que sean posibles de acuerdo con sus leyes, para proporcionar una compensación rápida, justa y eficaz por tal uso o revelación, en la medida en que el propietario tenga derecho a la misma de acuerdo con dichas leyes.

ARTICULO V

Cuando un Gobierno contratante o una entidad u organismo perteneciente a dicho Gobierno, o controlada por el mismo, es propietario de una patente o de una licencia de explotación con

derecho a cesión, y la invención es usada por el otro Gobierno para fines de defensa, el Gobierno que la use tendrá derecho a hacerlo sin abono de precio alguno siempre que no existan derechos de un particular sobre el invento cuando dichos derechos están protegidos en el país en el cual la invención es usada.

ARTICULO VI

Cada Gobierno contratante designará a un representante para que se reuna con el representante del otro Gobierno contratante, a fin de constituir un Comité de Propiedad Técnica. Serán funciones de dicho Comité:

- a) Considerar aquellos asuntos, relativos a la materia de este Acuerdo, que puedan ser sometidos al Comité por cualquiera de los dos Gobiernos contratantes, y formular recomendaciones respecto de los mismos;
- b) Formular recomendaciones a los Gobiernos contratantes con relación a cualquier asunto, sometido a su atención por uno u otro Gobierno, sobre derechos de patente e información técnica, que surjan en relación con el programa para la mutua defensa;
- c) Ayudar, cuando se considere apropiado, a la negociación de Acuerdos comerciales o de otra índole para el uso de derechos de patente e información técnica en el programa para la mutua defensa.
- d) Tomar nota de los pertinentes acuerdos comerciales o de otra índole para el uso de derechos de patente e información técnica en el programa para la mutua defensa, y, cuando sea necesario, recabar las opiniones de los dos Gobiernos sobre la conveniencia de aceptar dichos acuerdos;
- e) Ayudar, cuando proceda, a la obtención de licencias y formular recomendaciones, siempre que sea apropiado, respecto al pago de indemnizaciones por los inventos usados en el programa para la mutua defensa;
- f) Fomentar los proyectos de colaboración técnica entre y en los servicios armados de los dos Gobiernos contratantes, y facilitar el uso de derechos de patente e información técnica en dichos proyectos;
- g) Mantener presentes todas las cuestiones relativas al uso, para los fines del programa de mutua defensa, de todos los inventos que entren o posteriormente vengán a entrar dentro de lo estipulado en el Artículo V.
- h) Formular recomendaciones a los Gobiernos contratantes, bien con relación a casos particulares o bien con carácter general, acerca de los medios merced a los cuales se podrían evitar cualesquiera disparidades entre las leyes de los dos países que

rigen la compensación por información técnica disponible para los fines de defensa o concerniente a dicha información en alguna otra forma.

ARTICULO VII

Cada Gobierno contratante facilitará, a petición, al otro Gobierno, en cuanto sea factible, toda la información necesaria y demás asistencia requerida para los fines de:

- a) Proporcionar al propietario de la información técnica facilitada para fines de defensa, la oportunidad de proteger y preservar cualesquiera derechos que pueda tener sobre la información técnica; y
- b) Fijar pagos y recompensas dimanantes del uso de derechos de patente e información técnica facilitada para fines de defensa.

ARTICULO VIII

- a) "Información técnica" ("Technical information") en el sentido usado en este Acuerdo, significa información originada merced a los conocimientos de su propietario o que se encuentra especialmente dentro del ámbito de sus conocimientos, y de los de aquellos que comparten sus secretos, y no es asequible al público.
- b) La palabra "uso" ("use") incluye la fabricación por un Gobierno contratante o para él.
- c) Nada de lo contenido en este Acuerdo será aplicable a patentes, solicitudes de patente e información técnica, en el campo de la energía atómica.
- d) Nada de lo contenido en este Acuerdo contravendrá las medidas de seguridad presentes o futuras que se concierten entre los Gobiernos contratantes.

ARTICULO IX

- a) Los términos de este Acuerdo pueden ser revisados en cualquier momento, a solicitud de cualquiera de los dos Gobiernos contratantes.
- b) Este Acuerdo expirará en la fecha en que termine el Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa, o seis meses después de que cualquiera de los dos Gobiernos contratantes dé aviso de terminación, lo que tenga lugar antes, pero sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades para entonces resultantes, como consecuencia de los términos de este Acuerdo.

Si el texto que antecede se considera aceptable para el Gobierno de V.I. tengo el honor de proponer que esta Nota y la respuesta de

V.I. al efecto, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos sobre este asunto, que entrará en vigor el día de la fecha de la Nota de respuesta”.

Al comunicar a V.I. la conformidad del Gobierno español sobre lo que precede, le ruego, Señor Encargado de Negocios, acepte las seguridades de mi alta consideración.

FERNANDO M CASTIELLA

Ilmo. Sr. W PARK ARMSTRONG
*Encargado de Negocios a.i. de los
Estados Unidos de América
Madrid.*

Translation

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

44

No. 513

MADRID, July 21, 1960

SIR:

I have the honor to acknowledge receipt of your note No. 51 dated the 13th of this month, the text of which, translated into Spanish, reads as follows:

[For the English language text of the note, see *ante*, p. 2187.]

In informing you of the Spanish Government's acceptance of the foregoing, I beg you, Mr. Chargé d'Affaires, to accept the assurances of my high consideration.

FERNANDO M CASTIELLA

Mr. W. PARK ARMSTRONG,
*Chargé d'Affaires ad interim of the
United States of America,
Madrid.*