

ExCo Buenos Aires 2009
Version ADOPTÉE
14 octobre 2009

Résolution

Question Q194BA

L'influence de la copropriété de droits de Propriété Intellectuelle sur leur exploitation

L'AIPPI

Rappelant que :

L'influence de la copropriété des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation a été l'objet de la précédente Résolution sur la Q 194, adoptée au Comité Exécutif de l'AIPPI de Singapour en 2007, par laquelle certaines recommandations harmonisées ont été obtenues, telles que, entre autres:

- 1) la liberté des copropriétaires d'organiser des accords de copropriété en relation avec des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété;
- 2) le rôle des règles légales applicables à la copropriété en tant que source juridique supplétive en l'absence d'accord ou lorsque l'accord est lacunaire ou n'apporte pas de réponse à cet égard;
- 3) le droit d'exploiter les droits détenus en copropriété par les copropriétaires individuellement ou le droit de concéder des licences d'exploitation des droits détenus en copropriété au profit de tiers, pour lesquelles des différences entre les droits de propriété intellectuelle étaient reconnues;
- 4) le droit de chaque copropriétaire de faire individuellement respecter les droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété, sous réserve de l'obligation d'en informer les autres copropriétaires;
- 5) le droit de chaque copropriétaire de prendre toute action en vue du renouvellement ou, le cas échéant, le maintien des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété; et
- 6) le droit des copropriétaires de décider du choix d'une loi et d'une juridiction en ce qui concerne la résolution de leurs litiges.

Cependant, certains points nécessitaient de poursuivre une étude par les groupes nationaux, lesquels sont traités par la présente.

Observant que :

La copropriété de droits de propriété intellectuelle peut résulter, d'une part, de la réalisation conjointe de créations intellectuelles (esthétique, technique ou commerciale), dans lesquelles les créateurs conjoints établissent des règles en vue de les détenir en copropriété et, partant, en vue de l'exploitation, du transfert, du respect ou du maintien de leurs droits de

- 1) La copropriété de droits de propriété intellectuelle ou, d'autre part, de la division des droits détenus en copropriété, comme étant la conséquence d'une succession, d'une relation de travail, de joint-ventures, etc., à la suite de laquelle les copropriétaires se sont pas en mesure de convenir de telles règles lors de leur accession à la copropriété ; ils seront ainsi plutôt soumis à la loi. La grande majorité des groupes nationaux a conclu que les circonstances, dans lesquelles la copropriété était créée, n'ont pas d'incidence sur la relation des copropriétaires et, partant, une nouvelle résolution n'apparaît pas nécessaire.
- 2) La résolution de Singapour a retenu que les copropriétaires peuvent exploiter individuellement des inventions brevetées ou des œuvres protégées par le droit d'auteur qui sont détachables du reste de l'œuvre composite.
- 3) L'externalisation ou la sous-traitance peuvent être considérées comme une forme d'exploitation individuelle du brevet, lorsque le titulaire du brevet et le sous-traitant ou le prestataire externe ont conclu un accord stipulant que : i) le copropriétaire dirige et supervise l'activité du sous-traitant ou du prestataire externe ; et ii) le sous-traitant ou le prestataire externe livre tous les produits fabriqués au copropriétaire.
- 4) La résolution de Singapour a retenu qu'une licence de brevet concédée par un seul copropriétaire requiert le consentement des autres copropriétaires ; un tel consentement ne devant pas être refusé de manière injustifiée. S'agissant des droits de marque et des droits d'auteur, la résolution de Singapour a retenue que la licence ne peut pas être concédée sans consentement. Dans ce contexte, l'AIPPI a approfondi la question pour examiner la situation dans laquelle les copropriétaires ont donné en licence les droits de propriété intellectuelle de manière exclusive, strictement exclusive ou non exclusive.
- 5) La cession de droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété peut parfois affecter les autres copropriétaires et avoir un impact négatif sur le droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété. Il semble, dès lors, recommandé que les lois nationales prévoient des mesures appropriées pour éviter que les intérêts des copropriétaires restant ne soient défavorablement affectés par l'effet de la cession d'une quote-part, lesquelles mesures doivent comprendre des droits de préférence.
- 6) Les groupes nationaux sont favorables à ce que les relations de copropriété soient régies par une loi unique, et alors que dans la résolution de Singapour, il était recommandé que les copropriétaires devaient être libres de décider du choix de la loi en relation avec la résolution des litiges entre copropriétaires, aucune position n'avait été adoptée pour le cas où un tel choix n'aurait pas été fait.

Adopte la résolution suivante:

- 1) La Résolution de Singapour a reconnu que les copropriétaires peuvent exploiter individuellement leurs inventions brevetées ou les œuvres qui peuvent être détachables du reste de l'œuvre composite.

Lorsqu'ils exercent leur droit d'exploitation à titre individuel, les copropriétaires de ces droits peuvent être libres d'externaliser ou de sous-traiter, sans avoir à rechercher l'autorisation des autres copropriétaires.

Cette externalisation ou cette sous-traitance devrait être étroitement liée à l'exploitation normale faite à titre individuel par un copropriétaire, en particulier, par le fait que :

- a) le copropriétaire dirige et supervise l'activité concernée du sous-traitant ou du prestataire externe ; et
 - b) le sous-traitant ou le prestataire externe livre tous les produits fabriqués au copropriétaire.
- 2) La résolution de Singapour est confirmée, notamment en ce qu'elle prévoit que les brevets détenus en copropriété ne peuvent pas être donnés individuellement en licence sans le consentement des autres copropriétaires, un tel consentement ne devant pas être refusé de manière injustifiée. Le fait que la licence envisagée soit exclusive, strictement exclusive ou non-exclusive peut être un facteur dans la détermination du caractère justifié du refus des autres copropriétaires à donner le brevet en licence.
 - 3) Les copropriétaires de droits de propriété intellectuelle devraient être habilités à céder librement leur quote-part, sans avoir à obtenir le consentement des autres copropriétaires. Cependant, les lois nationales devraient assurer que si un copropriétaire cède sa quote-part à un tiers, les intérêts des autres copropriétaires soient préservés. A cette fin, les lois nationales peuvent prévoir un droit de préférence ou toutes autres solutions appropriées.
 - 4) Dans un but de sécurité juridique et dans la mesure où les lois nationales sur la copropriété de droits de propriété intellectuelle ne sont pas harmonisées, ainsi que la résolution de Singapour l'a retenu, les copropriétaires d'un droit de propriété intellectuelle devraient être libres de décider du choix de la loi et de la juridiction en relation avec la résolution de leurs litiges.

Lorsque les copropriétaires d'un droit de propriété intellectuelle n'ont pas conclu d'accord ou n'ont pas spécifié la loi applicable à leur accord, ces relations (telles que celles relatives au droit de concéder des licences, d'exploiter, de céder, etc.) devraient être régies par une loi unique.

Pour déterminer cette loi unique, les principes du droit international devraient être appliqués, de préférence en utilisant le principe des liens les plus étroits. A cet effet, il est recommandé que parmi les différents facteurs de détermination de tels liens les plus étroits figurent le pays dans lequel les copropriétaires sont domiciliés et le lieu où le droit concerné a été, de manière prédominante, créé, ou utilisé pour la première fois ou déposé pour la première fois.

Eu égard à l'importance et à la complexité de la question de la loi applicable aux relations entre copropriétaires de droits de propriété intellectuelle, l'AIPPI recommande que cette question soit traitée dans le cadre de règles et/ou traités internationaux.

Les relations non-contractuelles entre copropriétaires et des tiers doivent être régies par la loi du pays qui confère la protection ou du lieu où le droit est mis en œuvre.