

## **Rapport de Synthèse\***

### **Question Q194**

#### **L'influence de la copropriété des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation**

Deux ans après le Comité Exécutif de Singapour qui s'est tenu en octobre 2007, l'AIPPI aura à nouveau à se pencher sur la question de l'influence de la copropriété des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation.

- Il est utile de rappeler le contexte dans lequel cette question a été mise à l'ordre du jour du Comité Exécutif de Buenos Aires d'octobre 2009.

Pour la première fois, elle a été examinée à l'occasion du Comité Exécutif de l'AIPPI de Singapour de 2007.

Mais comme l'a souligné l'orientation de travail, certains aspects du sujet n'ont pas pu être étudiés à Singapour et c'est la raison pour laquelle l'AIPPI a décidé de continuer l'étude de cette question.

Ainsi, ce sont d'abord les points sur lesquels l'AIPPI n'a pas pu établir une résolution qui ont fait l'objet de l'étude complémentaire.

Et à ces points, ont été ajoutées quelques questions supplémentaires résultant des débats qui ont eu lieu lors du Comité Exécutif de Singapour d'octobre 2007.

- La continuation de l'étude d'une question de l'AIPPI est toujours une tâche complexe car l'Association fondée sur le principe du travail volontaire ne peut pas toujours obtenir des rapports et des réponses de tous les Groupes qui la composent.

En conséquence si l'on voulait avoir une vision complète de la problématique posée par la copropriété des droits de propriété intellectuelle et l'impact de cette copropriété sur leur exploitation, il serait nécessaire de se référer à la fois aux rapports des Groupes nationaux qui ont été établis à l'occasion du Comité Exécutif de Singapour d'octobre 2007 et aux ceux établis pour le Comité Exécutif de Buenos Aires d'octobre 2009.

En effet, pour ce premier Comité Exécutif d'octobre 2007, 41 rapports ont été établis mais certains des groupes, et notamment les Groupes australien, bulgare, chinois, colombien, géorgien, indien et lettonien, n'ont pas communiqué de rapport pour la continuité de cette question.

En revanche, les Groupes équatorien, grec, mexicain ou encore roumain, qui n'avaient pas adressé de rapport à l'occasion de la première étude de la question, ont cette fois-ci, pour le Comité Exécutif de Buenos Aires, bien établi des rapports en réponse à l'orientation de travail.

Ainsi, une personne qui souhaite avoir une vision complète de la problématique posée par l'influence de la copropriété des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation est invitée à examiner non seulement les rapports des Groupes nationaux et le présent rapport de synthèse établis en vue du Comité Exécutif de Buenos Aires, mais également à prendre connaissance des rapports des Groupes nationaux et du rapport de synthèse qui ont été communiqués pour le Comité Exécutif de Singapour d'octobre 2007 et qui figurent tant dans l'annuaire de l'AIPPI de 2007 que sur le site web de l'AIPPI.

Dans ce contexte, il faut également rappeler que certains des Groupes qui ont répondu aux deux orientations de travail en 2007 et en 2009 ont, dans le cadre de leur rapport pour l'EXCO de 2009, renvoyé aux réponses qu'ils ont données lors de l'exercice précédent.

C'est notamment le cas du groupe italien qui renvoie expressément à sa réponse de 2007 ainsi qu'en partie le rapport du groupe suédois.

Là encore, une personne qui serait intéressée par l'étude complète de la question est invitée à se référer aux deux rapports des Groupes nationaux.

- Le Rapporteur Général a reçu 40 rapports des Groupes nationaux en vue du Comité Exécutif de Buenos Aires d'octobre 2009.

Il s'agit des rapports des Groupes argentin, autrichien, belge, brésilien, canadien, chilien, tchèque, danois, équatorien, égyptien, estonien, finlandais, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, israélien, italien, japonais, malaisien, mexicain, néerlandais, néo-zélandais, norvégien, panaméen, paraguayen, péruvien, philippin, portugais, sud-coréen, roumain, russe, singapourien, suédois, suisse, thaïlandais, turc, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Et ces rapports donnent sinon une présentation très complète de l'état du droit positif dans ces pays par rapport aux questions qui ont été posées, au moins un aperçu général des règles applicables et de la perception qu'en ont les professionnels du droit de la propriété intellectuelle.

Ces rapports constituent ainsi une précieuse source d'informations sur les droits nationaux en la matière.

Et il convient de souligner le travail particulièrement complet et exhaustif qui a été fait notamment par les Groupes allemand, belge, britannique, français, japonais, néerlandais, portugais, suédois, suisse ou encore des Etats-Unis qui ont non seulement exposé l'état du droit positif mais ont souvent expliqué les justifications théoriques des règles existant dans leurs pays.

- Lors des débats qui ont eu lieu au comité Exécutif de Singapour les principaux points de discordance relatifs à la question de la copropriété des droits de propriété intellectuelle portaient sur les conditions d'octroi d'une licence de ces droits, les conditions de transfert de la totalité ou d'une partie des droits détenus en copropriété, ainsi que à la problématique de la loi applicable.

Il apparaît toutefois que nonobstant l'étude complémentaire notamment sur la question du transfert des droits, les positions des Groupes nationaux sont toujours aussi opposées qu'elles ne l'étaient avant le Comité Exécutif de Singapour.

Sur l'ensemble de ces points, la tâche de la Commission de travail s'annonce donc particulièrement complexe.

### **L'état du droit positif**

1. L'AIPPI s'est interrogée sur la question de savoir si l'origine de la copropriété dont relevaient différents droits de propriété intellectuelle pouvait avoir une influence sur les solutions adoptées pour régler cette copropriété.

Il résulte des 40 rapports des Groupes nationaux reçus que, d'une manière générale, l'origine de la copropriété n'a presque aucune influence sur la manière dont cette copropriété est organisée.

- Seul le rapport du Groupe grec semble indiquer qu'en ce qui concerne les marques, il est nécessaire de déposer au moment de l'enregistrement de la marque en copropriété une convention organisant cette copropriété.

Ainsi, il s'agirait d'une situation particulière dans l'hypothèse où cette copropriété est volontaire.

Et sur un autre terrain, le Groupe brésilien indique qu'en matière de créations des employés il existe un régime spécifique de la copropriété.

Mais ces solutions exceptionnelles ne semblent pas être adoptées par d'autres pays.

- L'on doit également souligner que dans une très grande majorité des pays et cela, sur tous les continents, ce sont en général les règles du Code civil ou du droit général qui s'appliquent et qu'il n'y a pas de règles particulières dans les législations relatives aux droits de la propriété intellectuelle.

Seuls les pays comme la Belgique, la France les Pays-Bas ou la Malaisie pour les brevets ou l'Italie pour les droits d'auteur, connaissent des règles régissant certains aspects de la copropriété.

Les rapports de Groupes soulignent, comme le fait par exemple le groupe allemand ou suisse, la difficulté qui résulte de l'absence de règles spécifiques car les règles générales qui s'appliquent à leur place ont été élaborées pour des objets corporelles et non pas pour les biens immatériels.

- L'on peut observer que, si l'origine de la copropriété n'a pas d'influence sur la manière dont cette copropriété est organisée, cette organisation doit prendre en compte le type et la nature du droit de la propriété intellectuelle qui en fait l'objet.

Et l'on peut considérer que l'AIPPI est, ainsi que cela a été admis à Singapour en 2007, favorable à l'adoption de règles relatives à la copropriété des droits de propriété intellectuelle.

- Dans ce contexte, il serait probablement souhaitable de s'interroger sur la question de savoir si, pour certains droits de propriété intellectuelle, il ne serait pas utile que les titulaires de ces droits détenus en copropriété soient incités à déposer à fin de leur publication les accords ou les contrats de copropriété au moment du dépôt des demandes d'enregistrement de leurs droits ou à tout le moins avant leur publication.

Une telle règle renforcerait le caractère subsidiaire du régime général, inciterait les copropriétaires à organiser l'exercice futur de leurs droits et pourrait favoriser en conséquence la sécurité juridique des tiers.

2. La seconde question qui était posée aux Groupes nationaux concernait le problème de la sous-traitance de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.

Il faut rappeler qu'à Singapour, l'AIPPI s'est prononcée en faveur de ce que, notamment en matière de brevet, chaque copropriétaire soit habilité à exploiter individuellement l'invention faisant l'objet du brevet, sans avoir à requérir pour cette exploitation le consentement des autres copropriétaires.

Dans ce contexte est apparue la question particulière de la situation d'un breveté copropriétaire qui n'a pas les moyens d'exploiter personnellement l'invention et qui pourrait le faire en sous-traitant au moins une partie de son exploitation.

Les débats, lors de l'EXCO à Singapour, ont montré que cette question divisait sérieusement les Groupes.

Et c'est la raison pour laquelle l'AIPPI a décidé d'approfondir l'étude de cet aspect particulier de la copropriété.

L'on doit constater que les réponses des Groupes peuvent être divisées en trois ensembles.

- Tout d'abord, une grande majorité des rapports des Groupes considère que, du moment qu'un copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement le droit de propriété

intellectuelle et, plus particulièrement, un brevet, il doit avoir également le droit de sous-traiter cette exploitation, même si cette sous-traitance peut être soumise à certaines conditions relatives notamment au contrôle effectif de la commercialisation des produits ou procédés mettant en œuvre le brevet.

C'est notamment la position des Groupes argentin, canadien, chilien, tchèque, égyptien, allemand, israélien, norvégien, panamien, portugais, roumain, thaïlandais.

Et à cet égard, on peut citer le rapport du Groupe japonais, qui rappelle une jurisprudence de 1938, qui semble avoir posé des conditions très précises pour autoriser la sous-traitance, à savoir le contrôle effectif des activités de sous-traitants et la vente des produits sur le marché par le copropriétaire du brevet.

Ainsi, la sous-traitance serait admise dans la mesure où elle serait seulement un moyen permettant au copropriétaire de mettre réellement en œuvre son droit d'exploiter l'invention.

En revanche, elle ne devrait pas servir comme prétexte pour autoriser en fait une licence déguisée.

- Le second groupe de pays est constitué de ceux qui apparaissent ne pas autoriser la sous-traitance dans la mesure où, soit le copropriétaire n'a pas le droit d'exploiter individuellement sans l'accord des autres copropriétaires, soit encore si ce droit existe, il est d'interprétation stricte et impose l'exploitation entièrement personnelle par ce copropriétaire.

Telle semble être la position des Groupes belge, estonien, hongrois, malaisien, néerlandais, suisse, ou encore turque.

Le rapport britannique indique à cet égard que deux thèses peuvent être soutenues, l'une affirmant la licéité de la sous-traitance et l'autre soulignant qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord des copropriétaires, et le Groupe singapourien considère que le caractère licite de la sous-traitance en l'absence d'accord des autres copropriétaires dépendra de son importance.

- Enfin, le troisième groupe de pays qui ont répondu à l'orientation de travail est constitué de pays qui n'apparaissent pas avoir de règles sur la question, et c'est notamment le cas de l'Italie, de l'Équateur, du Paraguay, ou encore de la Suède.

- On peut donc considérer que, si la législation nationale autorise l'exploitation individuelle d'un droit de propriété intellectuelle par l'un des copropriétaires, sans solliciter nécessairement l'accord des autres, ce droit d'exploiter doit couvrir le droit de sous-traiter lorsque cette sous-traitance est nécessaire pour donner un contenu à ce droit d'exploitation individuelle.

Mais, il ne faut pas que cette possibilité de sous-traiter serve de prétexte pour accorder des licences.

3. Les Groupes ont été également interrogés sur la question de savoir si, en matière de licence des droits de propriété intellectuelle, le législateur national ou la jurisprudence ont reconnu des distinctions entre les licences exclusives ou des licences simples des droits de propriété intellectuelle, quant aux conditions de leur autorisation par les copropriétaires d'un droit de propriété intellectuelle.

Il faut, à cet égard, rappeler que, dans la résolution adoptée au Comité exécutif de Singapour en 2007, l'AIPPI a considéré en général que pour octroyer les licences des différents droits de propriété intellectuelle, il était nécessaire d'obtenir l'accord des autres copropriétaires.

- Il semble résulter des réponses des Groupes que seuls quelques pays connaissent une différence de solutions en raison de la nature de la licence, et c'est le cas de la France et de la Roumanie en matière de brevet.

De même, le rapport allemand indique qu'il est nécessaire pour accorder une licence exclusive d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires.

Mais il apparaît également, qu'au moins en ce qui concerne la France, cette différence est plus théorique que pratique.

Une solution intéressante semble être adoptée dans la législation italienne en ce qui concerne les licences puisque ce n'est pas la nature des licences mais leur durée qui change les conditions de l'accord des copropriétaires : ainsi, pour une licence ayant une durée inférieure à 9 ans en matière de brevet, il suffit d'avoir l'accord d'une majorité qualifiée des copropriétaires, alors que pour une licence dont la durée dépasse 9 ans, il est nécessaire d'avoir l'accord unanime de tous les copropriétaires.

- En revanche, la quasi-totalité des Groupes qui ont répondu à l'orientation de travail indique que leur législation nationale ou la jurisprudence ne fait pas de distinction selon le type de licence.

Et, là encore, les Groupes confirment la position adoptée lors du Comité exécutif de Singapour, en soulignant qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord des autres copropriétaires pour accorder une licence de droit de propriété intellectuelle.

Il semble donc que, sur ce point, la résolution que pourrait adopter l'AIPPI devra confirmer purement et simplement la position adoptée à Singapour.

4. L'une des principales raisons pour laquelle l'étude de l'impact des droits de propriété intellectuelle sur leur exploitation été continuée par l'AIPPI résultait de l'absence de prise de position de l'Association au sujet de la problématique de transfert des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété.

Sur ce point, les Groupes semblent aussi divisés qu'ils l'étaient lors du Comité exécutif de Singapour:

- Le premier groupe de pays prévoyant la possibilité de céder librement sa quote-part des droits de propriété intellectuelle (à l'exception de certains droits, comme c'est parfois le cas des marques ou des droits d'auteur) semble majoritaire.

C'est la solution, ainsi qu'il résulte des rapports des Groupes, qui existe en Argentine, Chili, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Allemagne, Israël, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, Royaume-Uni, Turquie, ou encore aux Etats-Unis, où cette liberté de transfert semble avoir une valeur de principe.

- Le second groupe de pays est constitué de ceux qui semblent accepter le principe de la liberté de transfert mais le soumettent à certaines conditions, et notamment prévoient le droit de préemption au bénéfice des autres copropriétaires.

C'est le cas de la France, la Hongrie, du Mexique, la Norvège, du Pérou, du Portugal.

Une situation particulière a été signalée par le rapport suédois qui indique que si aucune solution n'a été adoptée dans la loi telle que votée et dans la jurisprudence, les travaux préparatoires de la loi sur les brevets semblent indiquer qu'un tel transfert devrait être possible sans l'autorisation des autres copropriétaires.

- Enfin, un important groupe de pays semble s'opposer à cette liberté de transfert, même sous conditions.

Les rapports de ces pays expliquent que, comme pour la licence, la nature même des droits de propriété intellectuelle s'oppose à ce qu'on puisse transférer librement la quote-part détenue par l'un des copropriétaires ou une fraction de cette quote-part, car cela risque de changer complètement la situation initiale des copropriétaires.

La position la plus forte à ce sujet est exprimée par le Groupe japonais mais les Groupes tchèque, mexicain, néo-zélandais, philippin, de Corée du Sud, russe ou singapourien, indiquent qu'il est impossible de transférer la quote-part d'un droit de propriété intellectuelle sans l'accord des autres copropriétaires.

- Il semble donc qu'il existe là une véritable différence de principe sur cette question.

Et peut-être que la solution pourrait être trouvée en prévoyant qu'un tel transfert serait possible du moment où il change pas substantiellement la situation des autres copropriétaires et, éventuellement, en leur accordant un droit de préemption.

Mais, il est à craindre que les débats soient particulièrement complexes sur ce sujet.

5. L'orientation de travail a abordé également une question, qui n'était pas auparavant discutée par l'AIPPI dans le contexte de la copropriété de droits de propriété intellectuelle, à savoir les relations pouvant exister entre les accords de copropriété et les règles relatives au respect du principe de la liberté de la concurrence.

Les Groupes ont répondu d'une façon quasi-unanime que, si les règles relatives au problème de la concurrence peuvent s'appliquer, il n'existe pas dans leur pays d'exemples de jurisprudence ou des règles particulières régissant le problème de la copropriété du point de vue des règles de la concurrence.

- Il apparaît donc peu probable de la Commission de travail puisse adopter une position sur ce sujet autre qu'exprimer un postulat de principe conforme à d'autres résolutions prises par l'AIPPI au sujet des règles de la concurrence, comme par exemple la résolution de 2005 sur la question Q187 relative aux limitations des droits de propriété par le droit de la concurrence.

Il serait toutefois souhaitable de se poser la question des accords de coopération aboutissant à la copropriété des droits de propriété intellectuelle puisque souvent, notamment en matière de brevet, la copropriété d'un brevet d'invention est le résultat de la recherche effectuée en commun entre différentes entreprises.

6. La dernière question spécifique qui a fait l'objet de l'orientation de travail était relative à la problématique de l'application des règles du droit international privé à la question de la copropriété de droits de propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, il faut rappeler que si l'AIPPI a souligné dans sa résolution d'octobre 2007, que les copropriétaires d'un droit de propriété intellectuelle devraient être autorisés à décider du choix d'une loi applicable au litige entre les copropriétaires, elle a recommandé la poursuite de l'étude sur les critères de détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente en l'absence d'accord entre les copropriétaires.

En effet, l'étude menée en 2009 par l'AIPPI montre qu'il existe de grandes différences de situations en ce qui concerne le régime légal de la copropriété, qui s'applique dans différents pays en l'absence d'accord spécifique des copropriétaires des différents droits de propriété intellectuelle.

Et cette divergence, qui concerne tous les aspects de la copropriété, est une source d'incertitude et de complication inutile.

Or, cette divergence pourrait être surmontée s'il était possible d'appliquer à la copropriété une seule loi.

Tel était le sens de la question posée aux Groupes nationaux de l'AIPPI.

Là encore, les Groupes ont apporté des réponses très variées à ce sujet.

- Tout d'abord, l'on peut observer que la plupart des Groupes semblent avoir considéré que la copropriété, c'est-à-dire les relations patrimoniales existant entre les différents titulaires d'un droit de propriété intellectuelle, devra être régie par la loi du pays dans lequel la protection pour ce droit est recherchée.

C'est notamment la position des Groupes estonien, finlandais, allemand, hongrois, israélien, néerlandais, portugais et suisse.

- Mais l'on peut se demander si ces réponses prennent en compte la complexité des situations résultant de la copropriété puisque, comme le souligne notamment le rapport du groupe suédois, il serait probablement utile de faire la distinction entre les relations internes des copropriétaires et le rapport de la copropriété à l'égard des tiers.

Et le groupe suédois considère que dans les relations internes, c'est notamment le Règlement Communautaire du 17 juin 2008 appelé Rome I qui pourrait s'appliquer.

En revanche, les relations avec les tiers, c'est-à-dire notamment la question de l'opposabilité des droits, devraient être régies par la loi du pays de la protection.

- Un nombre relativement important de Groupes considère également qu'il devrait être possible de choisir la loi applicable en recherchant la loi qui présente le lien le plus étroit avec la copropriété.

Cela semble être la position des Groupes japonais ou encore sud-coréen, turc, roumain, ainsi que du Groupe américain qui précise toutefois que cette règle ne peut pas s'appliquer en ce qui concerne la copropriété des marques.

Si la Commission de travail devait suivre cette voie et s'interroger sur le choix de la loi applicable, il conviendrait alors de préciser les critères de ce choix qui pourraient être : le pays d'origine du droit, la nationalité des copropriétaires ou peut-être le pays de la première divulgation de la création faisant l'objet du droit de propriété intellectuelle.

7. Il faut également rappeler qu'un certain nombre de questions ont été déjà examinées lors du Comité Exécutif de Singapour de 2007 où par exemple ont été débattues les conditions de l'action en justice ou les conditions du maintien des droits de propriété intellectuelle.

Les groupes ne semblent pas avoir souligné de problèmes plus particuliers qui mériteraient d'être traités, même si, dans leurs rapports, ils ont reconnu que l'harmonisation internationale est souhaitable notamment sur la problématique des licences et du transfert des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, il apparaît que ce sont bien les sujets qui ont été abordés par l'orientation du travail qui ont suscité le principal intérêt des groupes.

8. Enfin l'on doit observer que les Groupes, même s'ils ont exprimé le souhait de voir l'harmonisation aboutir, n'ont pas proposé de solution particulière pour cette harmonisation.

C'est donc sur le résultat de l'évaluation du droit positif actuel que la Commission de travail devra proposer une résolution.

### **Recommandations pour la Commission de travail**

Il va de soi que la discussion qui continue depuis 2007 pourra être élargie par la Commission de travail à tout autre sujet qui n'a pas été explicitement abordé par l'orientation du travail et le présent rapport de synthèse.

Mais la Commission de travail pourrait traiter en priorité les questions de :

- La sous-traitance dans le contexte de la reconnaissance du droit, notamment pour le brevet, d'exploiter individuellement l'invention couvert par le brevet dont on est copropriétaire ;

Et la Commission pourrait proposer des critères auxquels devrait répondre une telle sous-traitance qui semble acceptés par une majorité des groupes nationaux de l'AIPPI ;

- Du transfert de la quote-part d'un droit de propriété intellectuelle et ses éventuelles limitations ayant bien à l'esprit les règles dégagées lors de l'EXCO de 2007 au sujet des licences des différents droits de propriété intellectuelle et qui semblent approuvées par l'AIPPI ;
- Enfin, la question du droit international privé et de la possibilité d'établir une règle commune relative au choix de la loi applicable en l'absence d'une convention de copropriété.

La Commission pourrait également s'interroger sur la question de savoir s'il ne serait pas souhaitable de prévoir que tant que la question du choix de la loi applicable ne sera pas harmonisée, il est recommandé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de déposer au plus tard au moment de la publication de leurs droits une convention de copropriété.

Toutefois, en tenant compte de la variété des situations dans lesquelles naît la copropriété, une telle règle ne devrait pas avoir de caractère obligatoire.