

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INNOVATION: POSSIBILITÉS DE CONCESSION DE LICENCES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR L'AUSTRALIE; LE CANADA; LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE;
HONG KONG, CHINE; LE JAPON; LE ROYAUME-UNI; SINGAPOUR; LA SUISSE; LE TERRITOIRE
DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU ET L'UNION EUROPÉENNE

1 INTRODUCTION

1. Les entreprises s'appuient sur les actifs de propriété intellectuelle (PI) pour protéger leurs produits, leurs marques, leurs créations et leurs processus et pour se donner des avantages concurrentiels.¹ Les propriétaires d'actifs de PI, y compris les petites ou grandes entreprises, les inventeurs individuels ou les artistes, peuvent utiliser ces actifs pour élargir la portée de leurs produits et services, notamment par le biais d'accords de licence.² Dans le cadre de la concession d'une licence de PI, le titulaire du droit de propriété intellectuelle (DPI) donne l'autorisation à une autre personne, le concessionnaire, d'exploiter selon des modalités convenues, dans un but précis, sur un territoire bien défini et pour une durée fixée d'avance, le droit dont il est titulaire.³ Cela diffère de la cession, qui consiste en un transfert par une partie de tout ou partie de son DPI à un nouveau titulaire.⁴ Bien qu'elles ne se limitent pas à ces cas de figure, on classe souvent les licences de PI en trois grandes catégories – la technologie, le domaine de l'édition et des loisirs, et les marques et le marchandage⁵ – et elles peuvent porter sur tous les types d'actifs de PI, y compris les brevets, le droit d'auteur, les marques, ainsi que le savoir-faire.

2 CONCESSION DE LICENCES DE BREVETS

2. Dans le cadre de la concession d'une licence pour un brevet, le titulaire d'un brevet peut conclure un contrat avec une autre partie, le concessionnaire, pour lui permettre de fabriquer ou de vendre l'invention pendant la période d'attribution de la licence.⁶ La concession de licences de brevets est une option utile lorsque le titulaire du brevet n'a pas les moyens de fabriquer le produit ou l'invention, comme dans le cas d'un inventeur indépendant ayant une idée viable mais ne disposant pas des ressources nécessaires à la production. Il permet également de présenter l'invention à un plus grand marché et peut donc être une option intéressante pour les entrepreneurs et les jeunes entreprises.⁷ Un certain nombre de sociétés ont abandonné la fabrication de produits pour se consacrer à la concession de licences de PI, tandis que d'autres ont été constituées avec pour objet la création de PI et sa concession sous licence, à l'exclusion de toute activité de production directe.⁸

3 CONCESSION DE LICENCES DE DROIT D'AUTEUR

3. La protection du droit d'auteur est accordée aux auteurs d'œuvres originales et couvre un large éventail d'œuvres créatives, y compris les œuvres audiovisuelles telles que les films ou les émissions de télévision, les œuvres littéraires telles que les livres ou les logiciels, les enregistrements sonores,

¹ <https://www.financierworldwide.com/generating-revenue-streams-putting-your-intellectual-property-assets-to-work#.YIAz6pFByUk>

² https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

³ Idem

⁴ 37 C.F.R. §3.1

⁵ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/licence?a=british>

⁷ <https://www.upcounsel.com/patent-licensing?msclkid=95652808c49c11ec801b34c04620f279>

⁸ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

les œuvres musicales, les photographies, les sculptures, etc.⁹ Les auteurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur se voient accorder un ensemble de droits exclusifs, qui peuvent inclure les droits de reproduction, de création d'œuvres dérivées, de distribution, de représentation publique et d'exécution publique de certaines catégories d'œuvres.¹⁰ Bien que le droit d'auteur sur une œuvre soit généralement conféré initialement à la personne qui conçoit l'œuvre et la fixe sur un support concret, c'est-à-dire l'auteur de l'œuvre, celui-ci peut obtenir un avantage économique en accordant à une autre personne ou entité le pouvoir d'exercer un ou plusieurs de ces droits sur une base exclusive ou non exclusive.¹¹ Le droit d'auteur étant un ensemble de droits qui peuvent être divisés de nombreuses manières différentes, chacune de ces divisions peut déboucher sur des possibilités de concession de licences et servir de moyen de toucher un public plus large. La propriété d'un droit d'auteur peut être divisée entre plusieurs parties, y compris de manière automatique entre les coauteurs d'une œuvre ou par contrat.¹² En outre, les organisations de gestion collective du droit d'auteur (également connues sous le nom de sociétés de perception) concèdent des licences pour l'utilisation des œuvres au nom d'un grand nombre de parties prenantes, perçoivent des redevances pour ces utilisations et redistribuent ces redevances aux parties prenantes.¹³

4 CONCESSION DE LICENCES DE MARQUES

4. Dans le cadre de la concession de licences de marques, le titulaire d'une marque accorde au concessionnaire l'autorisation d'utiliser cette marque selon des conditions mutuellement convenues.¹⁴ Il existe plusieurs façons de concéder des licences pour les marques, notamment le franchisage, le marchandisage, l'extension de la marque, le comarquage, le marquage des composants ou des ingrédients et les normes.

5. Le franchisage est une licence spéciale selon laquelle le franchiseur autorise le franchiseé à utiliser un modèle d'activité particulier et lui concède un ensemble de DPI, notamment des marques, en contrepartie d'une redevance.¹⁵ Le marchandisage concerne la concession de licences de marques à des fabricants d'une large gamme de biens de consommation, tels que des tasses, des serviettes et des vêtements, pour produire des biens portant les marques sous licence appartenant à des tiers.¹⁶ Dans le cadre de l'extension de la marque, une société peut utiliser un accord de licence pour s'associer à une autre entreprise qui utilisera la marque sur un nouveau produit.¹⁷ Dans le cadre du comarquage, deux ou plusieurs titulaires de marques peuvent s'associer pour offrir un nouveau produit, suscitant ainsi un nouvel attrait pour leur clientèle habituelle, ou pour accéder à un nouveau marché.¹⁸ Le marquage des composants ou des ingrédients peut comporter le droit pour un fabricant d'utiliser la marque d'une autre société pour désigner un ingrédient sur l'emballage ou dans la publicité de son produit.¹⁹ La réputation de la marque de l'ingrédient confère de la valeur et un attrait au produit du fabricant. En outre, les marques d'une entité de certification peuvent être utilisées sous licence sur des produits conformes à des normes de qualité ou à des normes techniques afin de communiquer cette information aux acheteurs et d'ajouter de la valeur aux produits des utilisateurs autorisés.²⁰

6. Chacune de ces méthodes peut offrir un certain nombre de possibilités au titulaire de la marque, y compris une portée plus large à son produit ou à sa marque. Le concessionnaire bénéficie quant à lui de la notoriété de la marque de fabrication ou de commerce ou de la marque de service.

⁹ 17 U.S.C. § 102 a)

¹⁰ 17 U.S.C. § 104

¹¹ 17 U.S.C. § 201

¹² Idem

¹³ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_cr_cmotoolkit_2021.pdf

¹⁴ https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_12_learning_points.pdf#:~:text=In%20trademark%20licensing%2C%20a%20trademark%20owner%20%28Licensor%29%20grants,was%20to%20indicate%20source.%20The%20fact%20that%20a?msclkid=3a8867cbc25e11ec90c7498ccaf48978

¹⁵ Idem

¹⁶ Idem

¹⁷ Idem

¹⁸ Idem

¹⁹ Idem

²⁰ Idem

5 CONCESSION DE LICENCES DE SAVOIR-FAIRE

7. "Le "savoir-faire" peut inclure une série d'actifs protégés ou non par la PI, tels que les renseignements techniques, les secrets commerciaux, les données, les spécifications, les procédures, les études, les processus ou les méthodes non brevetés employés dans la fabrication, la vente ou l'utilisation de produits sous licence.²¹ Par exemple, la concession de licences de brevets pour une technologie donnée peut inclure le savoir-faire associé à cette technologie. Le savoir-faire peut également faire l'objet d'une concession de licence séparément des brevets, en tant que forme distincte de PI avec des conditions différentes.²² Par exemple, une licence de savoir-faire peut avoir une durée indéterminée, alors qu'une licence de brevet peut expirer à la date d'expiration du brevet.²³

6 QUESTIONS D'ORIENTATION POUR LA DISCUSSION

8. Afin de faciliter les discussions, les Membres sont invités à examiner les questions suivantes et à partager leurs données d'expérience nationales dans le domaine des concession de licences de PI.

- a. Quels sont les types de concessions de licences qui existent?
- b. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de concession de licences de PI que vos organismes ont employées?
- c. Quels conseils vos organismes peuvent-ils donner sur les avantages de la concession de licences de PI?
- d. Veuillez citer certains inconvénients en matière de concession de licences de PI que vos organismes ou détenteurs de droits ont pu rencontrer?
- e. Y a-t-il des innovations en matière de concession de licences de PI que les organismes ou les détenteurs de droits mettent en œuvre, comme la concession de licences pour des parties d'actifs de PI ou la propriété fractionnée?
- f. Veuillez citer des moyens de mieux faire connaître la concession de licences de PI en tant qu'outil permettant de générer des recettes pour les petites entreprises, les inventeurs et les artistes.

²¹ <https://www.acc.com/sites/default/files/program-materials/upload/5.9%20Licensing%20Know-How%20with%20Patents.pdf?msclkid=75cec8ccc23c11ecac768a08d0782633>

²² Idem

²³ Idem