

No. 41344

**Canada
and
United States of America**

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America on the allocation of intellectual property rights, interests and royalties for intellectual property created or furnished under certain scientific and technological cooperative research activities (with attachment). Ottawa, 4 February 1977

Entry into force: *4 February 1997, in accordance with the provisions of the said notes*

Authentic texts: *English and French*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Canada, 2 May 2005*

**Canada
et
États-Unis d'Amérique**

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'attribution de droits de propriété intellectuelle, d'intérêts et de redevances pour la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre de certaines activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique (avec pièce jointe). Ottawa, 4 février 1977

Entrée en vigueur : *4 février 1997, conformément aux dispositions desdites notes*

Textes authentiques : *anglais et français*

Euregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Canada, 2 mai 2005*

[ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS]

I

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Ottawa, February 4, 1997

No. 430

Excellency:

I have the honor to refer you to the attached Agreement on Intellectual Property Rights initialed May 13, 1996, by representatives of the Government of the United States of America and the Government of Canada. I propose that whenever scientific and technical agencies of our governments, or their subunits, enter into cooperative written arrangements pertaining to research activities in science and technology, they shall include the aforesaid Agreement by specific reference within those written arrangements unless other approaches to intellectual property rights are specifically agreed in the written arrangements between the parties to the arrangement.

If the foregoing proposal is acceptable to your government, I propose that this note, and your note in reply to that effect, shall constitute an Agreement between our governments which shall enter into force on the date of your note in reply. I further propose that said Agreement shall remain in force until terminated by either party upon six months written notification to the other party.

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

THOMAS G. WESTON
Charge d'Affaires, a.i.

The Honorable Lloyd Axworthy, P.C., M.P.
Minister of Foreign Affairs
Ottawa

AGREEMENT ON THE ALLOCATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS,
INTERESTS AND ROYALTIES FOR INTELLECTUAL PROPERTY CREATED
OR FURNISHED UNDER CERTAIN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-
OPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

The Parties and the Cooperating Entities of the Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished in the course of Cooperative Research activities undertaken between the Government of the United States of America and the Government of Canada (hereinafter referred to as the Parties) or their designated governmental entities (hereinafter referred to as Cooperating Entities of the Parties) in the fields of science and technology whenever specifically agreed to by the Parties, or Cooperating Entities of the Parties, in Written Arrangements. Rights to such Intellectual Property shall be allocated as set out in this Agreement.

I. Definitions

A. For purposes of this Agreement, "Intellectual Property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967.

B. "Cooperating Entities of the Parties" means federal Departments and Agencies of the Government of the United States of America or the Government of Canada.

C. "Cooperating Research" means any activity carried on under Written Arrangements between Cooperating Entities of the Parties.

D. "Written Arrangement" means an arrangement between the Parties or the Cooperating Entities of the Parties regarding scientific and technological cooperative research activities which may incorporate the terms of this Agreement.

II. Scope

A. Any Intellectual Property created as a result of scientific and technological cooperative Research activities undertaken between the Parties or their Cooperating Entities shall be allocated according to the terms of this Agreement, unless otherwise specifically agreed by the Parties or their Cooperating Entities in writing.

B. This Agreement addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties and between Cooperating Entities of the Parties with respect to Cooperative Research described in the preamble hereto. Each Party and each Cooperating Entity of the Party that is involved in a Cooperative Research activity shall ensure that the other Party and its Cooperating Entities can obtain the rights to Intellectual Property allocated in accordance with this Agreement. The Cooperating Entities of the Parties shall notify one another in a timely fashion of any Intellectual Property arising in the course of Cooperative Research and protect such Intellectual Property in a timely fashion. This Agreement does not otherwise alter or prejudice the allocation of Intellectual Property between a Party or the

Cooperating Entities of the Parties, and its nationals, which shall be determined by the laws of that Party and the practices of the involved Cooperating Entities of the Parties.

C. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement shall be resolved in accordance with any applicable Written Arrangements between the Cooperating Entities of the Parties, except that such Written Arrangements shall not include provisions which call for binding arbitration. In the event that an applicable Written Arrangement does not include a dispute resolution mechanism, disputes arising under such an arrangement shall be resolved through discussions between the Parties or the Cooperating Entities of the Parties. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration. Unless the Parties of the concerned Cooperating Entities agree otherwise in writing, the arbitration will be governed by the rules of UNCITRAL. From the date of receipt of an official request by a Party for arbitration and pending resolution of the matter the Intellectual Property shall be jointly managed (i.e., intellectual property shall be maintained) by the Cooperating Entities of the Parties, but shall not be commercially exploited except by mutual agreement, in writing.

D. Termination or expiration of an arrangement or this Agreement shall not affect the validity or duration of intellectual property rights or obligations that arise while an individual Written Arrangement is in force.

III. Allocation of Rights

A. Each Party or the concerned Cooperating Entities of the Parties shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce and publicly distribute scientific and technical journal articles, public reports, and books directly arising from the Cooperative Research. Notwithstanding the preceding sentence, the Parties and the Cooperating Entities of the Parties shall abide by requirements for publication of scientific journals and books, including publishers rights where appropriate, when doing so would promote dissemination of information. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of Intellectual Property, other than those rights described in Article III (A) above, shall be allocated as follows:

1. Visiting researchers shall receive rights to Intellectual Property according to the policies of the host institution. In addition, each visiting researcher named as an inventor/creator of Intellectual Property shall be entitled to the same treatment as accorded a national of the host country who is a visiting researcher with regard to awards, bonuses, benefits, royalties or any other awards, in accordance with the policies and laws of the host institution.

2. (a) For Intellectual Property created during joint research, when the Parties or their Cooperating Entities have agreed in advance on the scope of work, the Parties or their Cooperating Entities shall agree upon a Written Arrangement concerning the protection and allocation of rights regarding Intellectual Property that may be created during such research, either prior to the start of their cooperative activity or within a reasonable time from

the time a Party or its Cooperating Entity becomes aware of the creation of Intellectual Property.

(b) In reaching agreement, the Parties or their Cooperating Entities shall consider the following factors: relative contributions of the Parties or their Cooperating Entities; the benefits of exclusive or non-exclusive licensing by territory or for field of use; requirements imposed by the Parties' domestic laws; and other factors deemed appropriate. The Written Arrangement will normally address inter alia: ownership and protection of background and foreground information; user rights for research and development purposes; exploitation and dissemination, including arrangements for joint publication; the rights and obligations of visiting researchers; the rules governing disclosure of undisclosed information; licensing; and dispute settlement procedures.

(c) Notwithstanding the foregoing, in light of the free trade agreement between the two Parties, if the Parties or their Cooperating Entities cannot reach agreement on a Written Arrangement within a reasonable time, not to exceed nine months from the time each Party or its Cooperating Entity is made aware of the creation of the Intellectual Property, the Parties or their Cooperating Entities shall jointly seek protection for the Intellectual Property in both countries. Each Party shall control Intellectual Property in its territory and in all cases shall allow full market access to Cooperating Entities of the other Party to exploit their Intellectual Property rights in accordance with the factors listed in paragraph 2.(b) above. Rights and interests in third countries shall be jointly determined.

3. In the event that either Party or its Cooperating Entity believes that a particular joint research project under this Agreement will lead to, or has led to, the creation of Intellectual Property of a type not protected by the applicable laws of one of the Parties, except in the case of copyright being unavailable for the works of the United States of America, the Parties or their Cooperating Entities shall immediately hold discussions to determine the allocation of the rights to the said Intellectual property; the joint activities in question will be suspended during the discussions unless otherwise agreed in writing by the Parties or their Cooperating Entities thereto. If no agreement can be reached within a three-month period from the date of the request for discussions, the Parties or their Cooperating Entities shall cease the cooperation in the project in question. Notwithstanding paragraph III.B.2, rights to any Intellectual Property which has been created will be resolved in accordance with the provisions of Article II.C.

IV. Business-confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under a Written Arrangement, each Party and its Cooperating Entities shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice. Information may be identified as business-confidential if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential. Without prior written consent, neither of the Parties or their Cooperating Entities shall disclose any business-confidential information provided by the other Party or its Cooperating Entity except

to employees and government personnel authorized for the specific project. All such disclosures shall be for use only within the scope of their contracts or employment with the Parties or their Cooperating Entities relating to cooperation under the relevant Written Arrangement. The Parties or their Cooperating Entities shall impose, or shall have imposed, an obligation on those receiving such information to keep it confidential. If one of the Parties or its Cooperating Entity becomes aware that, under its laws or regulations, it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-disclosure provisions, it shall immediately inform the other Party or its Cooperating Entity. The Parties or their Cooperating Entities shall thereafter consult to define an appropriate course of action.

II
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
OTTAWA, CANADA

Ottawa, February 4, 1997

Note No. JLAB-0334

Excellency:

I have the honour to acknowledge receipt of your Note No. 430 of February 4, 1997, concerning the Agreement on the Allocation of Intellectual Property Rights, Interests and Royalties for Intellectual Property Created or Furnished under Certain Scientific and Technological Cooperative Research Activities initialed on May 13, 1996, by representatives of the Government of Canada and the Government of the United States of America.

I have the honour to inform you that the U.S. Government's proposals contained in your Note are acceptable to the Government of Canada.

The Canadian Government has the honour to confirm that your Note and Annex, and this reply, done in duplicate in English and French, shall constitute an Agreement between the Governments of Canada and the United States of America on this matter, that shall enter into force on this date.

LLOYD AXWORTHY

[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS]

I

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Ottawa, le 4 février 1997

No 430

Excellence,

J'ai l'honneur de vous référer à l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle ci-joint, paraphé le 13 mai 1996 par les représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et du Gouvernement du Canada. Je propose que, chaque fois que des organismes scientifiques et techniques de nos Gouvernements, ou leurs sous-unités, concluront des ententes de coopération écrites à propos d'activités de recherche en sciences et en technologie, ils fassent figurer l'Accord précité en y faisant spécialement référence dans ces ententes écrites à moins que d'autres démarches à l'égard des droits de propriété intellectuelle aient été convenues expressément dans lesdites ententes écrites, conclues entre les parties.

Si la proposition susdite agréée à votre Gouvernement, je propose que cette Note, et votre Note en réponse à cette question, constituent entre nos gouvernements un Accord qui entrera en vigueur à la date de votre Note envoyée en réponse. Je propose en outre que ledit Accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une ou l'autre Partie, sur avis de six mois signifié à l'autre Partie.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance renouvelée de ma haute considération.

THOMAS G. WESTON
Chargé d'Affaires a.i.

L'honorable Lloyd Axworthy, C.P. député
Ministre des Affaires étrangères
Ottawa

ACCORD RELATIF À L'ATTRIBUTION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, D'INTÉRÊTS ET DE REDEVANCES POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CRÉÉE OU FOURNIE DANS LE CADRE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE RECHERCHE COOPÉRATIVE À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Les Parties et les entités coopérantes des Parties s'engagent à protéger de manière suffisante et efficace la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre d'activités de recherche coopérative menées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Canada (ci-après appelés les Parties) ou leurs entités gouvernementales désignées (ci-après appelées les entités coopérantes des Parties) dans les domaines de la science et de la technologie chaque fois que les Parties ou les entités coopérantes des Parties en conviennent expressément dans des ententes écrites. Les droits issus de cette propriété intellectuelle sont attribués de la manière prévue dans le présent accord.

I. Définitions

A. Pour l'application du présent accord, "propriété intellectuelle" s'entend au sens de cette expression employée à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

B. "Entités coopérantes des Parties". Les ministères et organismes fédéraux du gouvernement des États-Unis d'Amérique ou du gouvernement du Canada.

C. "Recherche coopérative". Toute activité menée en vertu d'ententes écrites conclues entre les entités coopérantes des Parties.

D. "Entente écrite". Entente conclue entre les Parties ou les entités coopérantes des Parties concernant des activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique qui peut reprendre les dispositions de cet accord.

II. Portée

A. Toute propriété intellectuelle créée dans le cadre d'activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique menées par les Parties ou leurs entités coopérantes sera attribuée conformément aux dispositions du présent accord, sauf convention contraire écrite des Parties ou de leurs entités coopérantes.

B. Le présent accord porte sur l'attribution de droits, d'intérêts et de redevances entre les Parties et entre les entités coopérantes des Parties relativement à la recherche coopérative mentionnée dans le préambule. Chaque partie et chaque entité coopérante de la partie qui participe à une activité de recherche coopérative font en sorte que l'autre partie et ses entités coopérantes puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués en conformité avec le présent accord. Les entités coopérantes des Parties s'informent mutuellement en temps opportun de la propriété intellectuelle résultant d'activités de recherche coopérative et protègent cette propriété intellectuelle en temps opportun. Le présent accord ne modifie pas autrement l'attribution de la propriété intellectuelle entre une partie ou les

entités coopérantes d'une partie et ses ressortissants, qui est déterminée par les lois de cette partie et les pratiques des entités coopérantes des Parties intéressées, et ne porte pas autrement préjudice à cette attribution.

C. Les différends concernant la propriété intellectuelle qui surviennent dans le cadre du présent accord sont réglés en conformité avec les ententes écrites applicables entre les entités coopérantes des Parties, sauf que ces ententes écrites ne doivent pas renfermer de disposition prévoyant un arbitrage exécutoire. Dans le cas où une entente écrite applicable ne prévoit aucune méthode de règlement des différends, les différends survenant à propos de cette entente sont réglés au moyen de discussions entre les Parties ou les entités coopérantes des Parties. Du consentement des Parties, un différend est soumis à un tribunal arbitral pour arbitrage exécutoire. Sauf convention contraire écrite des Parties des entités coopérantes des Parties intéressées, l'arbitrage sera régi par les règles de la CNUDCI. Entre la date de réception d'une demande officielle d'arbitrage présentée par une partie et le règlement de l'affaire, la propriété intellectuelle est gérée conjointement (c'est-à-dire que la propriété intellectuelle est maintenue) par les entités coopérantes des Parties, mais n'est pas exploitée commercialement, sauf par consentement mutuel donné par écrit.

D. La résiliation ou l'expiration d'une entente ou du présent accord ne modifie pas la validité ni la durée des obligations ou des droits afférents à la propriété intellectuelle ayant pris naissance pendant qu'une entente écrite est en vigueur.

III. Attribution des droits

A. Chaque partie ou les entités coopérantes des Parties intéressées ont droit à une licence gratuite, irrévocable et non exclusive dans tous les pays pour faire traduire, pour reproduire et pour distribuer publiquement des articles de revues techniques et scientifiques, des rapports publics et des livres qui résultent directement de la recherche coopérative. Malgré la phrase précédente, les Parties et les entités coopérantes des Parties respectent les exigences relatives à la publication de livres et de revues scientifiques, notamment les droits des éditeurs, s'il y a lieu, lorsque cette façon de faire favorise la diffusion de l'information. Toutes les copies d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur qui sont distribuées publiquement en vertu de la présente disposition précisent le nom des auteurs de l'oeuvre, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé.

B. Les droits sur toutes les formes de propriété intellectuelle, sauf ceux qui sont visés à l'article III(A) ci-dessus, sont attribués de la façon suivante :

1. Les chercheurs invités obtiennent des droits de propriété intellectuelle selon les politiques de l'établissement d'accueil. De plus, chaque chercheur invité, désigné comme inventeur ou créateur de propriété intellectuelle, a droit au même traitement que celui qui est accordé au ressortissant du pays d'accueil qui est un chercheur invité en ce qui concerne les bourses, les primes, les avantages, les redevances ou autres gratifications, en conformité avec les politiques et les lois de l'établissement d'accueil.

2. a) Pour ce qui est de la propriété intellectuelle créée au cours d'une recherche effectuée en collaboration, lorsque les Parties ou leurs entités coopérantes sont convenues à l'avance de l'étendue des travaux, elles s'engagent à conclure une entente écrite concernant la protection et l'attribution des droits afférents à la propriété intellectuelle qui peut être

créée au cours de cette recherche, soit avant le commencement de l'activité de recherche, soit dans un délai raisonnable après qu'une partie ou son entité coopérante a appris la création de la propriété intellectuelle.

b) Pour parvenir à une entente, les Parties ou leurs entités coopérantes tiennent compte des facteurs suivants : l'apport respectif des Parties ou de leurs entités coopérantes, les avantages de l'octroi d'une licence exclusive ou non exclusive selon le territoire ou pour le domaine d'utilisation, les prescriptions des lois nationales des Parties, et d'autres facteurs jugés pertinents. En temps normal, l'entente écrite portera notamment sur la propriété et la protection de l'information de fond et de premier plan, sur les droits d'utilisation pour la recherche-développement, sur l'exploitation et la diffusion, y compris les ententes en matière de publication conjointe, sur les droits et les obligations des chercheurs invités, sur les règles régissant la communication de renseignements non divulgués, sur l'octroi de licences et sur les procédures de règlement des différends.

c) Malgré ce qui précède, compte tenu de l'accord de libre-échange entre les deux Parties, si les Parties ou leurs entités coopérantes ne parviennent pas à conclure une entente écrite dans un délai raisonnable, qui ne doit pas dépasser neuf mois à partir du moment où chaque partie ou son entité coopérante apprend la création de la propriété intellectuelle, les Parties ou leurs entités coopérantes demandent conjointement la protection de la propriété intellectuelle dans les deux pays. Chaque partie contrôle la propriété intellectuelle sur son territoire et, dans tous les cas, accorde aux entités coopérantes de l'autre partie un accès complet au marché pour l'exploitation de leurs droits de propriété intellectuelle en conformité avec les facteurs énumérés à l'alinéa 2b) ci-dessus. Les droits et les intérêts dans les pays tiers sont déterminés conjointement.

3. Dans le cas où une partie ou son entité coopérante estime qu'un projet de recherche en commun mené en vertu du présent accord aboutira ou a abouti à la création d'un type de propriété intellectuelle qui n'est pas protégé par les lois applicables de l'une des Parties, sauf dans le cas du droit d'auteur qui ne peut pas être obtenu pour les oeuvres des États-Unis d'Amérique, les Parties ou leurs entités coopérantes entament immédiatement des discussions pour déterminer l'attribution des droits afférents à cette propriété intellectuelle; les activités communes en question seront suspendues pendant les discussions, sauf convention contraire écrite des Parties ou de leurs entités coopérantes. Si les Parties ou leurs entités coopérantes ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de discussions, leur collaboration dans le cadre du projet en question prend fin. Malgré le paragraphe III.B.2, la question des droits afférents à la propriété intellectuelle qui a été créée sera réglée en conformité avec les dispositions de l'article II.C.

IV. Renseignements commerciaux confidentiels

Dans le cas où des renseignements reconnus en temps opportun comme des renseignements commerciaux confidentiels sont fournis ou créés en vertu d'une entente écrite, chaque partie et ses entités coopérantes en assurent la protection de la manière prévue par les lois, les règlements et les formalités administratives applicables. Des renseignements peuvent être reconnus comme des renseignements commerciaux confidentiels si celui qui les possède peut en tirer un avantage économique ou obtenir un avantage concurrentiel sur ceux qui ne les possèdent pas, si les renseignements ne sont pas connus d'une manière gé-

nérale ou si le public ne peut pas les obtenir auprès d'autres sources et si leur propriétaire ne les a pas antérieurement communiqués sans exiger en temps opportun qu'ils demeurent confidentiels. Sans consentement préalable écrit, aucune des Parties ou de leurs entités coopérantes ne communique des renseignements commerciaux confidentiels fournis par l'autre partie ou son entité coopérante, sauf aux employés et aux fonctionnaires autorisés dans le cadre du projet en question. Tous les renseignements ainsi communiqués sont utilisés uniquement dans le cadre de leurs contrats avec les Parties ou leurs entités coopérantes ou dans l'exercice de leurs fonctions ayant trait à la collaboration prévue dans l'entente écrite pertinente. Les Parties ou leurs entités coopérantes obligent les destinataires de ces renseignements à les garder confidentiels ou font en sorte qu'ils y soient tenus. Si l'une des Parties ou de ses entités coopérantes s'aperçoit que, en vertu de ses lois ou de ses règlements, elle ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de non-divulcation ou peut raisonnablement s'attendre à devenir incapable de le faire, elle en informe immédiatement l'autre partie ou son entité coopérante. Les Parties ou leurs entités coopérantes se consultent ensuite pour déterminer la ligne de conduite qu'il convient d'adopter.

II
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
OTTAWA, CANADA

Ottawa, le 4 février 1997

Note no JLAB-0334

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre Note no 430 du 4 février 1997, concernant l'Accord relatif à l'attribution de droits de propriété intellectuelle, d'intérêts et de redevances pour la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre de certaines activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique, parafé le 13 mai 1996 par les représentants du Gouvernement du Canada et du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

J'ai l'honneur de vous informer que les propositions du Gouvernement des États-Unis d'Amérique contenues dans votre Note sont acceptables au Gouvernement du Canada.

Le Gouvernement du Canada a l'honneur de confirmer que votre Note et l'Annexe, ainsi que la présente réponse, faite en double exemplaire, en français et en anglais, constituent entre les Gouvernements du Canada et des États-Unis d'Amérique un Accord sur cette question qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui.

LLOYD AXWORTHY

