

No. 41406

**United States of America
and
Germany**

Agreement between the United States of America and the Federal Republic of Germany on the incorporation of an intellectual property annex into cooperative agreements between the scientific and technical agencies of the United States of America and the Federal Republic of Germany (with annex). Washington, 4 and 7 March 1994

Entry into force: *7 March 1994, in accordance with its provisions*

Authentic text: *English*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *United States of America, 16 May 2005*

**États-Unis d'Amérique
et
Allemagne**

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'incorporation d'une annexe sur la propriété intellectuelle dans les accords de coopération entre les agences scientifiques et techniques des États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne (avec annexe). Washington, 4 et 7 mars 1994

Entrée en vigueur : *7 mars 1994, conformément à ses dispositions*

Texte authentique : *anglais*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *États-Unis d'Amérique, 16 mai 2005*

[ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS]

I

The Secretary of State to the German Ambassador

DEPARTMENT OF STATE

Washington, March 4, 1994

Excellency,

I have the honor to refer to the attached Annex on Intellectual Property, which has been initialed February 2, 1994 by representatives of the Government of the United States of America and of the Federal Republic of Germany. I have the further honor to propose that the aforesaid Annex be incorporated into cooperative agreements between the scientific and technical agencies of our Governments, unless otherwise agreed by the agencies.

I further wish to refer to Section II.B.2.d. of the Annex, and propose that in the implementation of this section the following factors will guide the allocation of rights between the Parties:

- the relative contributions of the Parties and their participants,
- requirements imposed by the Parties' domestic laws, and
- the importance the respective governments attach to the intellectual property in question as determined by the protection they provide for such property.

From time-to-time there may be areas in which the United States and Germany do not have similar intellectual property protection. Therefore, I propose that our Governments agree that they and their representatives will not enter into cooperative activities in these areas where the purpose of the cooperative activity is to produce inventions, or where there is a reasonable prospect of producing inventions, until such time as similar intellectual property protection becomes available under the laws of both parties those areas.

I further wish to propose that our Governments agree to consult with each other within the context of science and technology cooperation should either Government change the protection it currently provides for any types of intellectual property.

If the aforementioned proposals are acceptable to your Government, I have the honor to propose that this note and your note in reply to that effect shall constitute an agreement between our Governments.

Accept, Sir, the renewed assurance of my highest considerations.

For the Secretary of State:
[JOHN P. BORIGHT]

The Honorable Immo Stabreit
Ambassador
Federal Republic of Germany

ANNEX 1 - INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article__ of this Agreement;

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

I. Scope

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken by the Parties or by relevant entities (hereafter "cooperative entities") pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their cooperative entities.

B. 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.

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties or cooperative entities. Each Party shall ensure that the other Party or cooperative entities can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with the Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved through discussions between the cooperative entities concerned, or, if necessary, the Parties. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their cooperative entities agree otherwise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

II. Allocation of Rights

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to reproduce, publicly distribute and translate scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. 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. Each Party or cooperative entity shall have the right to review a translation prior to public distribution.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph II(A) above, shall be allocated as follows:

1. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of their education, shall receive intellectual property rights under arrangements with their host institutions. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to treatment as a national of the host country with regard to awards, bonuses, benefits, or any other rewards, in accordance with the policies of the host institution.

2. (a) For intellectual property created during joint research, the Parties or their cooperative entities shall jointly develop a technology management plan. The technology management plan shall consider the relative contributions of the Parties and their cooperative entities, the benefits of licensing by territory or for fields of use, requirements imposed by the Parties' domestic laws, and other factors deemed appropriate. The initial research cooperation arrangement may include the technology management plan for that specific cooperation.

(b) If the Parties or their cooperative entities cannot reach agreement on a joint technology management plan within a reasonable time not to exceed six months from the time a Party becomes aware of the creation of the intellectual property in question, the Parties or cooperative entities shall resolve the matter in accordance with the provisions of paragraph I(D). Pending resolution of the matter, such intellectual property shall be owned jointly by the Parties or their cooperative entities, but shall be commercially exploited (including product development) only by mutual agreement.

(c) A specific program of research will be regarded as joint research for purposes of this Annex when it is designated as such in the relevant implementing arrangement, otherwise the allocation of rights to intellectual property will be in accordance with paragraph II(B)(1).

(d) In the event that either Party believes that a particular joint research project under this Agreement will lead to the creation or furnishing of intellectual property of a type not protected by the applicable laws of one of the Parties, the Parties 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 by the parties thereto. If no agreement can be reached within a three-month period from the date of the request for discussions, the Parties shall cease the cooperation in the project in question.

III. Proprietary Information

In the event that information identified in a timely fashion as proprietary is furnished or created under the Agreement, each Party and its cooperative entities shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice. Without prior written consent, none of the Parties shall disclose any proprietary information except to employees, government personnel, and prime and subcontractors. Such disclosures shall be for use only within the terms of their permits or licenses with the Parties or the scope of work of their contracts with the Parties and in work relating to the subject matter of the information so disseminated. The Parties shall impose, or shall have imposed, an obligation on those receiving such information to keep it confidential. If one of the Parties becomes aware that, under its laws or regulations, it will be, or may reasonably be ex-

pected to become, unable to meet the non-disclosure provisions, it shall immediately inform the other Party. The Parties shall thereafter consult to define an appropriate course of action. Information may be identified as proprietary 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.

II

The German Embassy to the Department of State

EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
WASHINGTON, D.C.

Washington, D.C., March 7, 1994

Verbal Note No. 30/94

The Embassy of the Federal Republic of Germany presents its compliments to the United States Department of State and has the honor to acknowledge receipt of the Note Verbale of March 4, 1994, from the U.S. Department of State.

The Embassy of the Federal Republic of Germany further wishes to inform the Department of State that the proposals in the aforementioned Note Verbale, especially the annex on intellectual property rights, as initialled on February 2, 1994, are fully acceptable to the Government of the Federal Republic of Germany.

The Embassy of the Federal Republic of Germany has the honor to acknowledge that your note and this note in reply shall constitute an agreement between our governments.

The Embassy of the Federal Republic of Germany avails itself of this opportunity to renew to the Department of State the assurances of its highest consideration.

The U.S. Department of State
Dr. John P. Boright
OES/Science and Technology Affairs

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1

Le Secrétaire d'État à l'Ambassadeur d'Allemagne

DÉPARTEMENT D'ÉTAT

Washington, 4 mars 1994

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à l'annexe ci-jointe concernant la propriété intellectuelle, paraphée le 2 février 1994 par les représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. J'ai également l'honneur de proposer que ladite annexe soit incorporée aux accords conclus entre les organismes scientifiques et techniques de nos gouvernements, à moins que ceux-ci n'en conviennent autrement.

S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa II.B.2. d. de l'annexe, je propose en outre que l'attribution des droits entre les Parties soit guidée par :

- La contribution relative des Parties et de leurs entités coopérantes;
- Les prescriptions imposées par la législation intérieure des Parties; et
- L'importance que chaque gouvernement attache à la propriété intellectuelle en question, en fonction de la protection qu'il accorde à ladite propriété.

Étant donné que les États-Unis et l'Allemagne n'accordent pas toujours la même protection à la propriété intellectuelle, je propose que nos gouvernements conviennent qu'eux mêmes et leurs représentants n'entreprendront aucune activité de coopération dans des domaines où ces activités viseraient à produire des inventions ou pourraient raisonnablement donner lieu à des inventions, jusqu'à ce que la législation des deux Parties procure dans ces domaines la même protection à la propriété intellectuelle.

Je propose en outre que nos gouvernements conviennent de se consulter dans le cadre de la coopération scientifique et technique au cas où l'un ou l'autre modifierait la protection qu'il accorde actuellement à tout type de propriété intellectuelle.

Si les propositions qui précèdent rencontrent l'agrément de votre gouvernement, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et votre note de réponse exprimant ledit agrément constituent un accord entre nos gouvernements.

Veillez agréer, etc.

Pour le Secrétaire d'État :
[JOHN P. BORIGHT]

À Son Excellence
Monsieur Immo Stabrei
Ambassadeur de la République fédérale
d'Allemagne

ANNEXE I - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En application de l'article __ du présent Accord :

Les Parties assurent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent Accord et de ses modalités d'application. Elles conviennent de se communiquer l'une à l'autre, en temps voulu, toute invention ou oeuvre protégées par le droit d'auteur et résultant du présent Accord, et de rechercher la protection de cette propriété intellectuelle dans les délais prévus. Les droits à ladite propriété intellectuelle sont attribués conformément à la présente annexe.

I. Domaine d'application

A) La présente annexe s'applique à toutes les activités de coopération entreprises par les Parties ou leurs mandataires (" entités coopérantes ") en application du présent Accord, à moins qu'elles n'en conviennent autrement dans chaque cas précis.

B) Aux fins du présent Accord, l'expression " propriété intellectuelle " s'entend avec le sens que lui confère l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm le 14 juillet 1967.

C) La présente annexe concerne la répartition des droits, des intérêts et des redevances entre les Parties ou entités coopérantes. Chacune des Parties veille à ce que l'autre Partie ou entité coopérante puisse obtenir les droits à la propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne restreint aucunement la répartition des droits entre une Partie et ses nationaux, laquelle est déterminée par la législation et les pratiques de cette Partie.

D) Tout différend s'élevant en matière de propriété intellectuelle dans le cadre du présent Accord devrait être réglé par voie de pourparlers entre les entités coopérantes intéressées ou, au besoin, entre les Parties. Le différend peut être soumis, du commun accord des Parties, à un tribunal arbitral dont les sentences ont force obligatoire conformément aux règles applicables du droit international. À moins que les Parties ou entités coopérantes n'en conviennent autrement par écrit, les règles d'arbitrage de la CNUDCI s'appliquent.

E) La dénonciation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente annexe.

II. Attribution des droits

A) Chacune des Parties a droit à une licence générale, irrévocable et libre de redevances, valable dans tous les pays, pour la traduction, la reproduction et la diffusion des articles de revues, de rapports et de livres à caractère scientifique et technique qui résultent directement de la coopération qui fait l'objet du présent Accord. Tout exemplaire rendu public d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, qui a été élaborée au titre de la présente disposition, doit mentionner le nom des auteurs de l'oeuvre à moins qu'un auteur ne le décline expressément. Chaque Partie ou entité coopérante a le droit de réviser une traduction avant sa diffusion publique.

B) Les droits sur toutes les formes de propriété intellectuelle, sauf ceux dont il est question au paragraphe II A) ci-dessus, sont attribués comme suit :

1. Les chercheurs invités, par exemple les scientifiques dont le séjour a essentiellement pour but d'enrichir leurs propres connaissances, bénéficient de droits de propriété intellectuelle conformément aux accords conclus à cette fin avec leur institution d'accueil. En outre, tout chercheur invité désigné comme inventeur est traité comme un national du pays hôte et conformément aux règles de l'institution d'accueil en ce qui concerne les prix, primes, avantages ou toutes autres récompenses.

2. a) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée au cours d'une recherche commune, les Parties ou leurs entités coopérantes doivent convenir à l'avance d'un plan de gestion de la technologie. Ce plan doit tenir compte des contributions relatives des Parties et de leurs entités coopérantes, des avantages d'une délivrance de licence par zone géographique ou pour certains domaines d'emploi, des impératifs imposés par la législation nationale des Parties et d'autres facteurs jugés appropriés. Les dispositions initiales de coopération peuvent inclure le plan de gestion de la technologie concernant ladite coopération.

b) Si les Parties ou leurs entités coopérantes ne peuvent se mettre d'accord sur un plan commun de gestion de la technologie dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir du moment où une Partie prend conscience de la création de la propriété intellectuelle en question, les Parties ou leurs entités coopérantes règlent la question en appliquant les dispositions du paragraphe I D). Tant que la question n'est pas réglée, cette propriété intellectuelle appartient en indivision aux Parties ou à leurs entités coopérantes mais ne peut être exploitée commercialement (y compris pour la création de produits) sinon d'un commun accord.

c) Un programme spécifique de recherche est considéré comme une recherche commune aux fins de la présente annexe s'il est désigné en tant que tel dans les dispositions convenues pour sa mise en oeuvre, sinon l'attribution des droits de propriété intellectuelle s'effectue conformément à l'alinéa II B) 1).

d) Au cas où l'un ou l'autre des Parties estime qu'un projet de recherche commune relevant du présent Accord va conduire à la création ou à la fourniture d'un type de propriété intellectuelle qui n'est pas protégé par la législation applicable de l'une des Parties, celles-ci tiennent immédiatement des pourparlers en vue de déterminer la répartition des droits afférents à ladite propriété intellectuelle sur cet objet; les activités de recherche commune en question sont suspendues pendant la durée des pourparlers, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'ouverture des pourparlers a été demandée, leur collaboration dans le cadre du projet en question prend fin.

III. Secrets de commerce

Si l'application du présent Accord donne lieu à la fourniture ou à la création d'informations caractérisés en temps opportun de secrets de commerce, chacune des Parties ou de leurs entités coopérantes doit protéger ces informations en conformité avec ses dispositions légales, réglementaires et administratives. En l'absence d'un consentement écrit préalable,

aucune des Parties ne divulgue un secret de commerce, sinon aux employés, fonctionnaires, maîtres d'oeuvre et sous traitants autorisés. La divulgation de cette information doit être limitée au champ d'application de leurs contrats avec les Parties et des travaux concernant l'objet de l'information ainsi diffusée. Les Parties doivent imposer ou avoir imposé aux destinataires de cette information l'obligation de la tenir secrète. Si l'une des Parties constate qu'aux termes de ses lois ou règlements, elle n'est pas en mesure ou peut raisonnablement s'attendre à ne pas être en mesure de respecter les dispositions relatives à la non-divulgation, elle doit en informer immédiatement l'autre Partie. Les Parties se concertent ensuite afin de définir une ligne de conduite appropriée. Peut être désignée comme " secret de commerce " toute information dont le détenteur peut tirer un avantage économique par rapport à ses concurrents qui ne la possèdent pas lorsque l'information en question n'est ni connue généralement ni disponible publiquement auprès d'autres sources et que son propriétaire ne l'a pas déjà rendue disponible sans imposer en temps opportun l'obligation d'en préserver le caractère secret.

II

L'Ambassade d'Allemagne au Département d'État

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

WASHINGTON, D. C.

Washington, D.C., 7 mars 1994

Note verbale N° 30/94

L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne présente ses compliments au Département d'État des États-Unis et a l'honneur d'accuser réception de la note verbale du Département datée du 4 mars 1994.

L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a également l'honneur d'informer le Département d'État que les propositions figurant dans la note verbale dont il est question ci-dessus, en particulier l'annexe relative aux droits de propriété intellectuelle paraphée le 2 février 1994, rencontrent l'agrément sans réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de confirmer que votre note et la présente note de réponse constituent un accord entre nos gouvernements.

L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne saisit cette occasion, etc.

Au Département d'État des États-Unis
Monsieur John P. Boright
Oceans and International Environmental
and Scientific Affairs (OES)/Science and Technology Affairs

