



Assemblée générale

Distr. générale
28 mai 2008
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Quarante et unième session
New York, 16 juin-3 juillet 2008

Rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les travaux de sa treizième session (New York, 19-23 mai 2008)

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1-6	4
II. Organisation de la session	7-12	5
III. Délibérations et décisions	13	6
IV. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle	14-109	6
A. Questions générales	14-15	6
B. Constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties)	16-28	7
1. La notion de constitution	16-17	7
2. Constitution et inscription	18-20	7
3. Limitations légales ou contractuelles de la transférabilité d'un droit de propriété intellectuelle	21-22	8
4. Constitution de sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle futurs	23	8
5. Titularité des droits de propriété intellectuelle grevés	24	9
6. Nature du bien grevé	25	9
7. Financement d'acquisitions et accords de licence	26	9
8. Droits de propriété intellectuelle liés à des biens corporels	27-28	9
C. Opposabilité d'une sûreté	29-31	10
1. La notion d'opposabilité aux tiers	29	10



2.	Opposabilité de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle inscriptibles sur un registre des droits de propriété intellectuelle	30	10
3.	Opposabilité de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle non inscriptibles sur un registre des droits de propriété intellectuelle	31	10
D.	Le système des registres	32-40	10
1.	Coordination des registres	32-34	10
2.	Inscription d'avis relatifs à des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle futurs	35	11
3.	Double inscription ou double recherche	36-38	11
4.	Moment où l'inscription prend effet	39	12
5.	Inscription de sûretés grevant des marques	40	12
E.	Priorité d'une sûreté	41-56	12
1.	Identification des réclamants concurrents	41-43	12
2.	Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs	44	12
3.	Priorité d'un droit inscrit sur un registre des droits de propriété intellectuelle	45-48	13
4.	Priorité d'un droit non inscriptible sur un registre des droits de propriété intellectuelle	49	13
5.	Droits des personnes auxquelles sont transférés des droits de propriété intellectuelle grevés	50	14
6.	Droits des licenciés en général	51	14
7.	Droits des titulaires de licences non exclusives dans le cours normal des affaires	52-56	14
F.	Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté	57-59	15
1.	Application du principe de l'autonomie des parties	57	15
2.	Obligation du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions	58	15
3.	Droit du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions	59	15
G.	Droits et obligations des tiers débiteurs	60	15
H.	Réalisation d'une sûreté	61-73	16
1.	Soumission au droit de la propriété intellectuelle	61	16
2.	Prise de "possession" d'un droit de propriété intellectuelle grevé	62-64	16
3.	Disposition d'un droit de propriété intellectuelle grevé	65-68	16
4.	Proposition du créancier garanti de se faire attribuer un droit de propriété intellectuelle	69	17
5.	Perception de redevances	70	17

6.	Réalisation d'une sûreté sur un bien meuble corporel lié à un droit de propriété intellectuelle	71	17
7.	Droits acquis par disposition	72	18
8.	Réalisation d'une sûreté sur les droits d'un licencié	73	18
I.	Financement d'acquisitions	74-76	18
J.	Loi applicable à une sûreté réelle mobilière	77-80	19
1.	Loi applicable aux aspects réels	77-79	19
2.	Loi applicable aux questions contractuelles	80	19
K.	Champ d'application et autres règles générales	81-87	20
1.	Cessions ou transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle	81	20
2.	Droits découlant d'accords de licence	82-83	20
3.	Réclamations contre les personnes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle	84	20
4.	Droit d'inscrire un droit de propriété intellectuelle	85	20
5.	Droits de propriété intellectuelle liés à des biens corporels	86	21
6.	Application des principes de l'autonomie des parties et des communications électroniques aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle	87	21
L.	Principaux objectifs et principes fondamentaux	88-97	21
1.	Application des principaux objectifs et principes fondamentaux du Guide aux opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle	88-89	21
2.	Principaux objectifs et principes fondamentaux supplémentaires	90-97	21
M.	Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière	98-103	23
1.	Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par le licencié en cas d'insolvabilité du concédant	98-99	23
2.	Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par le concédant en cas d'insolvabilité du licencié	100-102	23
3.	Conclusion	103	25
N.	Terminologie	104-107	25
1.	"[Cession] [transfert] d'un droit de propriété intellectuelle"	104	25
2.	"Droit de propriété intellectuelle"	105	25
3.	"Droits", "créances" et "licence"	106	25
4.	"Réclamant concurrent"	107	26
O.	Exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle	108	26
P.	Le régime actuel des sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle	109	26

I. Introduction

1. À sa treizième session, le Groupe de travail VI a entamé l'élaboration d'une annexe au *Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties* (ci-après "le Guide") spécialement consacrée aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle, conformément à une décision prise par la Commission à sa quarantième session, en 2007¹. Cette décision avait été motivée par la nécessité de compléter les travaux sur le Guide en donnant des orientations précises aux États quant à la coordination appropriée entre le droit des opérations garanties et la loi sur la propriété intellectuelle².

2. À sa trente-neuvième session, en 2006, la Commission a envisagé ses travaux futurs dans le domaine de la loi sur le financement garanti. Il a été noté que la propriété intellectuelle (par exemple des droits d'auteur, un brevet ou une marque) devenait une source de crédit extrêmement importante et ne devrait pas être exclue d'un droit des opérations garanties moderne. Il a également été noté que les recommandations du projet de guide s'appliquaient, en règle générale, aux sûretés sur la propriété intellectuelle dans la mesure où elles n'étaient pas incompatibles avec la loi sur la propriété intellectuelle. Il a été noté en outre que, les aspects spécifiques de la loi sur la propriété intellectuelle n'ayant pas été pris en compte pour l'élaboration des recommandations, les États adoptants devraient envisager d'apporter les modifications nécessaires aux recommandations pour traiter ces aspects³.

3. Afin de donner davantage d'orientations aux États, il a été proposé que le secrétariat prépare, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées dans la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle, et en particulier l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une note, que la Commission examinerait à sa quarantième session en 2007, sur la portée éventuelle des travaux qu'elle pourrait entreprendre afin de compléter le projet de guide. Il a été proposé en outre que, pour recueillir les avis des spécialistes et les suggestions des secteurs concernés, le secrétariat organise des réunions de groupes d'experts et des colloques si nécessaire⁴. À l'issue du débat, la Commission a prié le secrétariat d'établir, en coopération avec les organisations concernées et en particulier l'OMPI, une note examinant le contenu des travaux qu'elle pourrait entreprendre dans l'avenir sur le financement garanti par la propriété intellectuelle. Elle a également prié le secrétariat d'organiser un colloque sur cette forme de financement en veillant dans toute la mesure possible à ce que les organisations internationales concernées et des experts des différentes régions du monde y participent⁵.

4. Conformément à la décision de la Commission, le secrétariat a organisé, en coopération avec l'OMPI, un colloque sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle (Vienne, 18 et 19 janvier 2007) auquel ont participé des

¹ *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 17* (A/62/17 (Part. I)), par. 162.

² *Ibid.*, par. 157.

³ *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 17* (A/61/17), par. 81 et 82.

⁴ *Ibid.*, par. 83.

⁵ *Ibid.*, par. 86.

experts de la loi sur le financement garanti et de la loi sur la propriété intellectuelle, y compris des représentants de gouvernements et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales et internationales. Plusieurs propositions ont été faites à ce colloque quant aux modifications qui devraient être apportées au projet de guide pour traiter des questions propres au financement garanti par la propriété intellectuelle⁶.

5. À la première partie de sa quarantième session (Vienne, 25 juin-12 juillet 2007), la Commission a examiné une note du secrétariat intitulée "Travaux futurs possibles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle" (A/CN.9/632), qui tenait compte des conclusions du colloque sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Afin de donner des orientations suffisantes aux États sur les modifications qu'ils devraient éventuellement apporter à leurs lois pour éviter des incohérences entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle, elle a décidé de charger le Groupe de travail VI (Sûretés) d'établir une annexe au projet de guide consacrée aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle⁷.

6. À la reprise de sa quarantième session (Vienne, 10-14 décembre 2007), la Commission a finalisé et adopté le Guide, étant entendu qu'une annexe consacrée spécialement aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle serait élaborée par la suite⁸.

II. Organisation de la session

7. Le Groupe de travail, qui est composé de tous les États membres de la Commission, a tenu sa treizième session à New York du 19 au 23 mai 2008. Ont assisté à cette session des représentants des États membres ci-après: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Canada, Chili, Chine, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, France, Guatemala, Honduras, Inde, Iran (République islamique d'), Italie, Kenya, Malaisie, Malte, Maroc, Namibie, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Thaïlande et Venezuela (République bolivarienne du).

8. Ont également participé à la session des observateurs des États suivants: Argentine, Belgique, Burundi, Indonésie, Jordanie, Lituanie, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, Slovénie, Trinité-et-Tobago, Turquie et Yémen.

9. Ont en outre assisté à la session les observateurs des organisations internationales suivantes:

a) *Système des Nations Unies*: Banque mondiale et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);

b) *Organisations intergouvernementales*: Organisation juridique consultative pour les pays d'Asie et d'Afrique et Union européenne (UE);

⁶ Voir <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/colloquia/2secint.html>.

⁷ *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 17* (A/62/17 (Part I)), par.156, 157 et 162.

⁸ *Ibid.*, *soixante-deuxième session, Supplément n° 17* (A/62/17 (Part II)), par. 99 et 100.

c) *Organisations internationales non gouvernementales invitées par la Commission*: American Bar Association (ABA), Association internationale des marques (AIM), Association internationale du barreau, Association of the Bar of the City of New York, Commercial Finance Association (CFA), Fédération internationale de l'industrie phonographique, Forum for International Conciliation and Arbitration (FICACIC), Independent Film & Television Alliance (IFTA), International Insolvency Institute (III) et Union internationale des avocats (UIA).

10. Le Groupe de travail a élu les membres du Bureau ci-après:

Présidente: M^{me} Kathryn SABO (Canada)

Rapporteuse: M^{me} Melati ABDUL HAMID (Malaisie)

11. Le Groupe de travail était saisi des documents ci-après: A/CN.9/WG.VI/WP.32 (Ordre du jour provisoire) et A/CN.9/WG.VI/WP.33 et Additif 1 (sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle).

12. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour ci-après:

1. Ouverture et déroulement de la session.
2. Élection du Bureau.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.
5. Questions diverses.
6. Adoption du rapport.

III. Délibérations et décisions

13. Le Groupe de travail a examiné une note du secrétariat intitulée: "Sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle" (A/CN.9/WG.VI/WP.33 et Add.1). Il est rendu compte au chapitre IV ci-après de ses délibérations et décisions. Le secrétariat a été prié de préparer un projet d'annexe au Guide relative aux sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle (ci-après l'"Annexe") en tenant compte des délibérations et des décisions du Groupe de travail.

IV. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

A. Questions générales

14. Le Groupe de travail a noté que la Commission, à la reprise de sa quarantième session en décembre 2007, avait adopté le Guide. Il a également noté que celui-ci ne s'appliquait pas à la propriété intellectuelle dans la mesure où les dispositions de la loi étaient incompatibles avec une loi nationale ou un accord international auquel l'État était partie concernant la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)). Il a ajouté que son mandat consistait à élaborer une annexe au Guide qui comprendrait des commentaires et des recommandations spécifiques sur les sûretés

réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle. Il a été largement estimé que, même si la primauté de la loi sur la propriété intellectuelle devait être dûment reconnue, le cadre de référence pour l'examen de l'Annexe devrait être le Guide et non la loi nationale sur le financement garanti.

15. Le Groupe de travail a tout d'abord félicité le Secrétariat pour la clarté et le caractère équilibré de la discussion contenue dans les documents A/CN.9/WG.VI/WP.33 et Add.1. Afin d'accélérer l'examen de ces documents, il a décidé de commencer ses délibérations par l'examen de la question de la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle et d'aborder la terminologie, les principaux objectifs et le champ d'application de l'Annexe dans le contexte où ces questions se posaient ou seulement après avoir examiné les autres questions de fond (telles que la constitution, l'opposabilité, le système de registre, la priorité, la réalisation et l'insolvabilité).

B. Constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties)

1. La notion de constitution

16. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si l'Annexe devrait faire une distinction entre la constitution et l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle. On a indiqué qu'une telle approche serait conforme à celle adoptée dans le Guide. Cependant, on a aussi fait observer que la loi sur la propriété intellectuelle de nombreux États traitait la cession de droits de propriété intellectuelle et ne prévoyait aucune distinction de ce type dans ce contexte. À l'issue de la discussion, il a été convenu que, conformément au principe de la primauté de la loi sur la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)), si la loi sur la propriété intellectuelle traitait cette question, c'est elle qui s'appliquerait et que, dans le cas contraire, ce serait le Guide.

17. Le Groupe de travail a ensuite examiné la question de savoir si l'Annexe devrait traiter les cessions pures et simples de droits de propriété intellectuelle. Il a indiqué que ces cessions étaient normalement régies par la loi sur la propriété intellectuelle, laquelle traitait principalement des transferts de propriété concurrents et à laquelle le Guide se soumettait. Il a donc adopté l'hypothèse de travail selon laquelle les cessions pures et simples de droits de propriété intellectuelle ne devraient pas être abordées par l'Annexe à moins qu'il y ait un conflit de priorité avec une sûreté réelle mobilière grevant ces mêmes droits.

2. Constitution et inscription

18. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si l'inscription devrait être requise pour la constitution ou l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle. Il a été noté que si la loi sur la propriété intellectuelle exigeait l'inscription de la cession d'un droit de propriété intellectuelle (y compris à titre de garantie) sur le registre de la propriété intellectuelle correspondant, (voir recommandation 4, alinéa b)), le Guide serait sans incidence sur cette exigence. En revanche, si ladite loi n'exigeait pas une telle inscription, l'approche générale du Guide s'appliquerait et l'inscription (sur le registre général des sûretés ou sur le registre de la propriété intellectuelle approprié)

ne serait requise que pour assurer l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière mais non sa constitution (voir recommandation 42).

19. Selon un avis, pour savoir avec certitude qui serait titulaire des droits de propriété intellectuelle (et pourrait, par exemple, poursuivre les contrevenants), il serait préférable de subordonner la constitution d'une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle à l'inscription de cette sûreté sur le registre général des sûretés. Il a toutefois été fait observer que la question de savoir qui était ce titulaire relevait de la loi sur la propriété intellectuelle. Il a aussi été signalé que la constitution d'un droit de propriété intellectuelle, qui relevait du droit de la propriété intellectuelle, était distincte de la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur un tel droit, soumise quant à elle au droit du financement garanti. On a ajouté qu'il serait contraire à l'un des principaux objectifs du Guide de rendre la constitution d'une sûreté plus difficile (voir recommandation 1, alinéa c)).

20. À l'issue de la discussion, il a été convenu que le Guide s'appliquerait à la constitution d'une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle et que, de ce fait, l'inscription ne serait pas requise aux fins de constitution si la loi sur la propriété intellectuelle n'exigeait pas l'inscription de la cession d'un tel droit (y compris à titre de garantie) à cette fin. En revanche, si la loi sur la propriété intellectuelle exigeait l'inscription d'une cession aux fins de la constitution d'une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle, le Guide s'y soumettrait (voir recommandation 4, alinéa b)).

3. Limitations légales ou contractuelles de la transférabilité d'un droit de propriété intellectuelle

21. Le Groupe de travail a noté que le commentaire de l'Annexe devrait aborder un certain nombre de questions, notamment le fait que le Guide respectait toute disposition légale ou contractuelle limitant la possibilité de transférer des droits de propriété intellectuelle (voir recommandation 18). Il a noté également que le commentaire devrait expliquer que le Guide n'avait d'incidence que sur les limitations contractuelles ou légales de la transférabilité des créances (voir recommandations 23 à 25).

22. Le Groupe de travail s'est demandé à ce propos si les créances nées de la vente ou de la mise sous licence de droits de propriété intellectuelle faisaient partie intégrante de tels droits. À l'issue de la discussion, il a adopté l'hypothèse de travail suivante: aux fins de protection dans le cadre de la loi sur la propriété intellectuelle, les créances pourraient être considérées comme faisant partie des droits de propriété intellectuelle dont elles découlaient, mais aux fins de la loi sur les opérations garanties, elles étaient, comme toute autre créance, le produit des droits de propriété intellectuelle.

4. Constitution de sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle futurs

23. Le Groupe de travail a examiné si une sûreté pouvait être créée sur un droit de propriété intellectuelle futur. Il a été noté que le Guide respecterait toute limitation légale à cet égard (voir recommandation 18). On a estimé, cependant, que le commentaire de l'Annexe devrait expliquer que ce type de limitation était rare et n'empêchait en rien la conclusion d'une convention constitutive de sûreté, car cette

dernière ne serait créée que lorsque le droit de propriété intellectuelle serait établi. On a insisté tout particulièrement sur l'utilité économique des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle futurs.

5. Titularité des droits de propriété intellectuelle grevés

24. Comme il a déjà été indiqué (voir par. 19 ci-dessus), le Groupe de travail est parti du principe que la question de savoir qui était titulaire d'un droit de propriété intellectuelle (constituant ou créancier garanti) relevait de la loi sur la propriété intellectuelle. Il a également été noté, à cet égard, qu'il n'y avait aucune différence entre droits sur des biens corporels et droits sur des biens incorporels.

6. Nature du bien grevé

25. S'agissant de la nature du bien grevé, il a été noté que le commentaire de l'Annexe devrait clarifier un certain nombre de points, à savoir: a) qu'une sûreté pourrait être constituée sur le droit de propriété intellectuelle lui-même ou sur les droits d'utiliser la propriété intellectuelle découlant d'un accord de licence; et b) que l'assiette de la sûreté consentie par le licencié serait limitée par les clauses de la licence.

7. Financement d'acquisitions et accords de licence

26. Le Groupe de travail a noté qu'un accord de licence n'était pas une opération garantie, même s'il en présentait certaines caractéristiques. Il a été convenu d'examiner la question plus avant lorsque le Groupe de travail débattrait de la priorité du concédant (voir par. 51 et 74 à 76 ci-après).

8. Droits de propriété intellectuelle liés à des biens corporels

27. Il a été généralement convenu que l'assiette d'une sûreté grevant un bien corporel pour lequel était utilisé un droit de propriété intellectuelle ne s'étendait pas à ce dernier, sauf convention contraire des parties. En même temps, il a été convenu que, en cas de défaillance, le créancier garanti pourrait exercer les voies de droit que lui reconnaissait la loi sur les opérations garanties, à condition de ne pas porter atteinte ce faisant aux droits découlant de la loi sur la propriété intellectuelle. À cet égard, on a exprimé l'avis que, si la notion d'"épuisement" pouvait être conservée, l'emploi du terme lui-même pourrait être évité car il n'était pas universel (voir également par. 71 ci-après).

28. Les avis ont différé sur le point de savoir s'il faudrait décrire dans la convention de sûreté le bien grevé en termes précis (par exemple "mon stock de téléviseurs et tous les droits de propriété intellectuelle s'y rattachant") ou uniquement de manière générale (par exemple "mon stock de téléviseurs"). Selon un point de vue, une description précise serait un gage de sécurité non seulement pour le propriétaire mais aussi pour ses créanciers. Selon une autre opinion, une description générale répondant aux attentes des parties serait plus conforme au Guide (voir recommandation 14). Le Groupe de travail est convenu de revenir sur la question.

C. Opposabilité d'une sûreté

1. La notion d'opposabilité aux tiers

29. Il a été largement estimé que le commentaire de l'Annexe devrait expliquer que, dans le contexte de la propriété intellectuelle, les tiers comprenaient non seulement les réclamants concurrents, mais aussi d'autres tiers tels que les contrevenants à un droit de propriété intellectuelle. Le commentaire devrait également expliquer que, si l'opposabilité à des réclamants concurrents relevait de la loi sur le financement garanti, l'opposabilité à d'autres tiers tels que les contrevenants à un droit de propriété relevait de la loi sur la propriété intellectuelle.

2. Opposabilité de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle inscriptibles sur un registre des droits de propriété intellectuelle

30. On a dit craindre que le Guide ne semble recommander l'inscription à la fois sur le registre des droits de propriété intellectuelle correspondant et sur le registre général des sûretés. On a fait observer qu'une telle approche risquait d'être source d'inefficacité, de retards et de dépenses. Il a été répondu que le Guide abordait simplement la question du point de vue de la priorité des sûretés, si elles étaient inscriptibles sur les deux registres. On a également fait observer que les créanciers garantis pour lesquels le droit de propriété intellectuelle constituait la principale sûreté et qui souhaitaient primer tous les réclamants concurrents feraient une vérification et ne devraient porter une inscription que sur le registre des droits de propriété intellectuelle approprié, tandis que les créanciers garantis qui voulaient primer seulement d'autres créanciers garantis ayant inscrit leur sûreté sur le registre général des sûretés et le représentant de l'insolvabilité feraient des vérifications et ne devraient porter d'inscription que sur le registre général des sûretés.

3. Opposabilité de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle non inscriptibles sur un registre des droits de propriété intellectuelle

31. Il a été suggéré de faire une distinction entre les registres des droits de propriété intellectuelle, sur lesquels pouvaient être inscrites des sûretés grevant de tels droits, et les registres sur lesquels ils ne pouvaient pas l'être. Il a été estimé que les recommandations concernant l'inscription d'une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle sur un registre spécialisé ne devraient s'appliquer qu'aux registres sur lesquels de telles sûretés pouvaient être inscrites.

D. Le système des registres

1. Coordination des registres

32. Plusieurs suggestions ont été faites pour assurer une coordination efficace des registres spécialisés des droits de propriété intellectuelle et des registres généraux des sûretés. Selon l'une d'entre elles, il faudrait examiner dans le commentaire de l'Annexe la possibilité de communiquer automatiquement les informations inscrites sur un registre à l'autre registre.

33. Selon une autre suggestion, un droit de propriété intellectuelle grevé pourrait être décrit en termes précis dans un avis inscrit sur un registre général des sûretés,

comme c'est normalement le cas avec les inscriptions sur des registres spécialisés. Cette suggestion a suscité une objection, à savoir qu'il n'était pas nécessaire d'introduire une exception à la règle générale de la description raisonnable des biens grevés, qui était suffisante pour obtenir l'opposabilité. Autrement, a-t-on fait observer, on risquait de compromettre la cohérence et le caractère pratique du système des registres.

34. Une autre suggestion encore a été qu'il faudrait examiner les meilleures pratiques dans le commentaire de l'Annexe en même temps que l'impact de l'application des recommandations du Guide à des opérations particulières.

2. Inscription d'avis relatifs à des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle futurs

35. Il a été indiqué que le commentaire de l'Annexe pourrait expliquer que si, en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, des droits de propriété intellectuelle futurs n'étaient pas transférables, le Guide ne devrait pas porter atteinte à cette interdiction. En même temps, il a été noté que le commentaire pourrait expliquer qu'en l'absence d'une telle interdiction, le Guide s'appliquerait et permettrait l'inscription d'avis relatifs à des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle futurs sur le registre général des sûretés.

3. Double inscription ou double recherche

36. Le Groupe de travail a examiné la question de la double inscription ou de la double recherche de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle. Afin d'éviter les inefficacités et les coûts d'une double inscription et d'une double recherche, il a été proposé que, s'il y avait un registre des droits de propriété intellectuelle, l'inscription d'une sûreté devrait y être obligatoire. On a déclaré qu'une telle approche serait plus facile à mettre en œuvre pour les États qui n'avaient pas de registre général des sûretés. On a fait observer aussi que, dans les États qui en avaient un, l'inscription y serait possible mais ne serait faite que rarement. Cette proposition a suscité une objection. Il a été dit que, selon le type de réclamant concurrent sur lequel un créancier garanti potentiel aurait besoin d'avoir priorité et l'évaluation des coûts et des risques à laquelle il se livrerait dans chaque cas, l'inscription se ferait dans l'un ou l'autre registre, ou dans les deux (voir par. 30 ci-dessus). On a également fait observer qu'une telle approche irait à l'encontre du caractère non prescriptif du Guide. Il a été souligné en outre que le Guide proposait une approche équilibrée évitant de porter atteinte aux registres spécialisés qui normalement attestaient la propriété, impliquaient l'enregistrement de documents, avaient non seulement pour effet l'opposabilité, mais également des effets constitutifs et déclaratifs, et portaient sur des biens.

37. Il a été proposé dans la discussion que le Guide examine les sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle qui n'étaient pas inscriptibles (par exemple les secrets d'affaires), mais pour lesquels il existait un autre système de vérification (par exemple un système technologique fondé sur les garanties bloquées).

38. À l'issue de la discussion, il a été convenu que l'approche actuelle du Guide devrait être maintenue, mais que le commentaire de l'Annexe devrait être étoffé pour examiner la question sans faire référence à la "double" inscription.

4. Moment où l'inscription prend effet

39. Quant à la question de savoir si, en cas de conflit de priorité entre deux sûretés, l'une inscrite sur le registre correspondant de la propriété intellectuelle et l'autre sur le registre général des sûretés, le moment où l'inscription prenait effet avait un impact sur l'opposabilité et sur la priorité, des points de vue divergents ont été exprimés. Selon un avis, le moment où les inscriptions prenaient effet était pertinent et serait différent (c'est-à-dire le moment de la constitution des sûretés inscrites sur un registre de la propriété intellectuelle et le moment où l'avis inscrit devenait disponible pour les personnes effectuant une recherche dans un registre général des sûretés). Selon un autre avis, lorsqu'il était prévu qu'une sûreté inscrite dans le registre de la propriété intellectuelle approprié prévaudrait, même si elle avait été inscrite après une sûreté qui l'avait été sur le registre général des sûretés, le moment où les deux inscriptions prenaient effet serait sans importance aux fins de l'opposabilité et de la priorité.

5. Inscription de sûretés grevant des marques

40. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction des meilleures pratiques recommandées par l'Association internationale des marques (INTA) en ce qui concerne l'inscription des sûretés grevant des marques.

E. Priorité d'une sûreté

1. Identification des réclamants concurrents

41. Le Groupe de travail a noté que si la notion de "réclamant concurrent", dans le contexte d'un financement garanti, désignait un créancier garanti, un bénéficiaire du transfert d'un bien grevé, un créancier judiciaire ou un représentant de l'insolvabilité, dans le contexte du droit de propriété intellectuelle, elle comprenait également d'autres tiers tels que les contrevenants à un droit de propriété. Il a été largement considéré qu'une explication était nécessaire dans le commentaire de l'Annexe.

42. Il a été dit aussi qu'un conflit entre le bénéficiaire du transfert d'un bien grevé qui a pris ce bien à un créancier garanti en cas de défaillance et de réalisation et un autre créancier garanti, qui recevait un droit sur le même bien du même constituant, n'était pas un vrai conflit de priorité. On a également fait observer que le commentaire devrait préciser que le Guide ne s'appliquerait pas à un conflit de priorité entre bénéficiaires d'un transfert ou titulaires d'une licence de droits de propriété intellectuelle s'il n'y avait pas de conflit entre une sûreté consentie par le bénéficiaire du transfert ou le titulaire de la licence immédiat ou précédent.

43. Il a été suggéré que l'Annexe indique clairement, en ce qui concerne les sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle, que le seul mode d'opposabilité était l'inscription.

2. Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs

44. Il a été noté que, dans le Guide, la connaissance de l'existence du transfert antérieur d'un bien grevé ou d'une sûreté antérieure était sans importance pour déterminer la priorité. En revanche, il a également été noté que, dans la loi sur la

propriété intellectuelle, la priorité pouvait souvent être accordée à des transferts ou sûretés postérieurs, s'ils étaient inscrits en premier et si l'existence d'un transfert antérieur concurrent n'était pas connue. Il serait utile, a-t-on déclaré, que le commentaire évalue si la primauté reconnue à la loi sur la propriété intellectuelle dans la recommandation 4 b) suffirait pour préserver la règle de priorité fondée sur le critère de "connaissance" prévu par cette loi.

3. Priorité d'un droit inscrit sur un registre des droits de propriété intellectuelle

45. Le Groupe de travail a noté que, d'après le Guide, en cas de conflit de priorité entre une sûreté inscrite sur un registre des droits de propriété intellectuelle et une sûreté inscrite au registre général des sûretés, la première l'emporterait (voir recommandation 77). Il a été généralement convenu que la règle valait même pour les sûretés prises sur des droits de propriété intellectuelle.

46. Il a été demandé si l'inscription sur un registre de la propriété intellectuelle dans le cas de biens corporels auxquels était attaché un droit de propriété intellectuelle concernait uniquement ce droit ou également les biens. En réponse, on a fait observer que la question relevait de la loi régissant le registre considéré mais que, normalement, cette inscription ne concernerait que le droit de propriété intellectuelle. Le Secrétariat a été prié d'étudier la question et de rendre compte de ses conclusions à une prochaine session.

47. Selon un avis largement partagé, le Guide n'encourageait ni ne décourageait l'inscription des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle sur le registre de la propriété intellectuelle correspondant. Il ne faisait que prendre en compte ce type de registre, quand il existait déjà, pour en préserver la fiabilité. On a donc généralement estimé qu'il n'empêchait en rien l'inscription de sûretés grevant tous types de biens corporels et incorporels sur le registre général des sûretés.

48. À cet égard, il a été proposé que l'Annexe recommande qu'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle qui a été décrit en termes précis dans un avis inscrit au registre général des sûretés ait priorité sur une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle qui n'a pas été décrit avec précision dans un tel avis. Cette proposition a suscité des objections. On a fait valoir qu'il n'existait aucun motif valable d'introduire une telle exception à la règle du premier inscrit qui se fonderait sur la spécificité de la description du droit grevé dans l'avis inscrit. On a ajouté que, dans le cas de droits inscrits sur des registres spécialisés, la règle de priorité se justifiait par la nécessité de préserver la fiabilité de ces registres. Il a en outre été souligné que l'approche du Guide était cohérente et ne devait pas être considérée comme la deuxième meilleure solution après celle fondée sur un registre unique; en effet, les registres de la propriété étaient nécessaires pour déterminer à qui revenait le droit de propriété, alors que les registres généraux des sûretés remplissaient une fonction différente.

4. Priorité d'un droit non inscriptible sur un registre des droits de propriété intellectuelle

49. Il a été noté que, en cas d'impossibilité d'inscrire une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle sur le registre de la propriété intellectuelle correspondant, et à défaut d'autre règle de priorité dans la loi sur la propriété intellectuelle, la

priorité d'un tel droit serait déterminée en fonction de l'ordre d'inscription au registre général des sûretés.

5. Droits des personnes auxquelles sont transférés des droits de propriété intellectuelle grevés

50. Il a été noté que la personne à qui était transféré un bien grevé (y compris un droit de propriété intellectuelle) prendrait normalement le bien soumis à toute sûreté opposable (voir recommandation 79). À cet égard, il a été proposé que le commentaire de l'Annexe précise s'il fallait inscrire un avis de modification au registre général des sûretés afin que la sûreté reste opposable. Il a été indiqué que l'analyse sur ce point devrait tenir compte de toute règle de droit applicable en matière de propriété intellectuelle et, à défaut d'une telle règle, des différentes possibilités envisagées dans la recommandation 65 (Incidence du transfert d'un bien grevé sur l'efficacité de l'inscription).

6. Droits des licenciés en général

51. Il a été noté que les droits de propriété intellectuelle étaient généralement mis sous licence et que les droits que se réservait le concédant – par exemple propriété ou droit de recevoir des redevances – comme les droits du licencié d'utiliser la propriété intellectuelle conformément à un accord de licence, pouvaient être grevés en garantie d'un crédit. Il a aussi été noté que les droits d'un titulaire de licence concernant un droit de propriété intellectuelle grevé seraient en principe soumis à une sûreté qui était opposable au moment de l'accord de licence (voir recommandation 79).

7. Droits des titulaires de licences non exclusives dans le cours normal des affaires

52. Il a été noté que, dans le Guide, un licencié non exclusif se voyant octroyer une licence dans le cours normal des affaires du concédant sans savoir que cette licence violait une sûreté prendrait cette licence libre de toute sûreté consentie antérieurement par le concédant (voir recommandation 81, alinéa c)). Il a aussi été noté que cette règle s'appliquerait uniquement si la convention constitutive de sûreté était muette sur la question de l'autorisation ou l'interdiction de la concession de licences par le concédant.

53. On a toutefois exprimé la crainte que l'emploi du terme "titulaire de licence" (ou licencié) dans le cours normal des affaires ne donne involontairement l'impression que le Guide justifiait les licences non autorisées ou obligatoires. Il a aussi été observé que, dans la loi sur la propriété intellectuelle, soit la licence était autorisée par le créancier garanti, qui serait normalement titulaire des droits, et donc le licencié prendrait cette licence libre de la sûreté, soit elle n'était pas autorisée et, partant, le licencié prendrait cette licence soumise à la sûreté.

54. À cela on a répondu que la règle posée dans la recommandation 81, alinéa b), était supplétive, de sorte qu'elle ne s'appliquerait que dans le silence de la convention constitutive de sûreté sur la question de l'autorisation ou de l'interdiction des licences. On a également dit que le créancier garanti pouvait empêcher l'application de cette règle en insérant une clause à cet effet dans la convention constitutive de sûreté. On a ajouté que l'important était moins la

terminologie employée que le résultat concret auquel conduisait l'application de la règle.

55. D'un point de vue technique, il a été proposé de distinguer clairement entre l'accord de licence et la licence elle-même et de parler de licences exclusives ou non exclusives (plutôt que d'accords de licence).

56. Le Groupe de travail a pris note des préoccupations et des vues exprimées et a prié le Secrétariat d'analyser la question en détail dans le commentaire de l'Annexe.

F. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté

1. Application du principe de l'autonomie des parties

57. Selon un avis largement partagé, le commentaire de l'Annexe devrait expliquer comment le principe de l'autonomie des parties s'appliquait aux opérations garanties portant sur des droits de propriété intellectuelle et quelles en étaient les éventuelles limites. Il a été déclaré que l'une des limites possibles, dont il faudrait parler, tiendrait au fait que seul le titulaire de droits ou le licencié exclusif pourrait poursuivre les contrevenants.

2. Obligation du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions

58. Il a été estimé dans l'ensemble que le créancier garanti ne devrait pas être tenu de poursuivre les personnes portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle grevé ou de renouveler les inscriptions concernant ce droit et que la question devrait plutôt être tranchée par la loi sur la propriété intellectuelle et la convention entre les parties si cette loi l'autorisait.

3. Droit du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions

59. De l'avis général, du point de vue de la loi sur les opérations garanties, le créancier garanti devrait avoir le droit de poursuivre les contrevenants à un droit de propriété intellectuelle grevé et de renouveler les inscriptions concernant ce droit, si le constituant (titulaire des droits) et le créancier garanti en convenaient. On s'est également accordé sur le fait qu'une telle règle ne s'appliquerait qu'en l'absence de disposition contraire dans la loi sur la propriété intellectuelle.

G. Droits et obligations des tiers débiteurs

60. Il a été noté que, lorsque le concédant cédait son droit de réclamer des redevances en vertu d'un accord de licence, le licencié (en tant que débiteur du droit cédé) serait un tiers débiteur au sens du Guide. On a déclaré que si le licencié cédait son droit de réclamer des redevances en vertu d'un accord de sous-licence, le preneur de cette dernière serait le débiteur du droit créance cédé et par conséquent un tiers débiteur au sens du guide.

H. Réalisation d'une sûreté

1. Soumission au droit de la propriété intellectuelle

61. Il a été dit que, bien qu'il n'y ait pas d'objection au principe de la soumission au droit de la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)), il n'était peut-être pas nécessaire de le répéter dans chaque chapitre de l'Annexe, en particulier du fait qu'il s'appliquait également aux types de biens autres que des droits de propriété intellectuelle. On a cependant indiqué que la référence à ce principe dans le chapitre sur la réalisation servirait d'introduction à une analyse plus détaillée de la loi sur la propriété intellectuelle et de la pratique selon laquelle serait déterminé le caractère commercialement raisonnable d'une action en réalisation.

2. Prise de "possession" d'un droit de propriété intellectuelle grevé

62. À la question de savoir si la notion de "contrôle", utilisée dans le Guide pour d'autres biens meubles incorporels (par exemple droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire), devrait également s'appliquer à un droit de propriété intellectuelle grevé, il a été répondu qu'une telle approche ne serait pas nécessaire car les voies de droit dont disposait un créancier garanti seraient suffisantes. On a également fait observer que si un créancier garanti souhaitait obtenir le contrôle d'un droit de propriété intellectuelle grevé, il pourrait prendre une sûreté sur les droits du titulaire des droits.

63. Le Groupe de travail s'est ensuite demandé si un créancier ayant une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle utilisé pour un bien meuble corporel (par exemple un brevet utilisé dans un matériel) devrait être autorisé à prendre possession de ce bien. Il a été largement estimé que cette question devrait être réglée dans la convention constitutive de sûreté et la description du bien grevé qui y figurait. En l'absence de disposition spécifique dans la convention constitutive de sûreté, on a indiqué qu'un tel créancier garanti ne devrait pas être autorisé à prendre possession des biens meubles corporels (à l'exception de ceux qui incorporaient seulement le droit de propriété intellectuelle grevé, tels que des disques compacts ou des vidéodisques numériques).

64. S'agissant du point de savoir si le créancier garanti devrait être autorisé à prendre possession de tous les documents nécessaires à la réalisation de sa sûreté sur le droit de propriété intellectuelle grevé, il a été largement estimé que la question devrait également être réglée dans la convention constitutive de sûreté. Il a été dit aussi que le créancier garanti devrait pouvoir prendre possession des documents qui étaient accessoires aux droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient ou non mentionnés dans la convention constitutive de sûreté.

3. Disposition d'un droit de propriété intellectuelle grevé

65. Des points de vue divergents ont été exprimés quant aux conditions dans lesquelles le créancier garanti aurait le droit de disposer d'un droit de propriété intellectuelle grevé, soit en le transférant soit en le mettant sous licence.

66. Selon un avis, le créancier garanti serait autorisé, en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, à disposer d'un droit de propriété intellectuelle grevé soit s'il était titulaire des droits (c'est-à-dire si ceux-ci lui avaient été transférés) soit s'il

intervenait comme mandataire au nom du titulaire des droits. Il a été dit que, pour que le créancier garanti soit autorisé à vendre ou mettre sous licence un droit de propriété intellectuelle grevé, il faudrait que, en qualité de titulaire des droits, il inscrive ceux-ci sur le registre des droits de la propriété intellectuelle approprié.

67. Selon un autre avis, le créancier garanti serait autorisé à disposer d'un droit de propriété intellectuelle grevé en vertu de la loi sur les opérations garanties. On a dit que les droits du créancier garanti sur le bien grevé seraient limités à la valeur de l'obligation garantie. On a aussi fait observer que, d'après le Guide, même un transfert de propriété à des fins de garantie serait traité comme une opération garantie. On a souligné en outre que le même principe s'appliquait non seulement aux sûretés grevant des biens meubles corporels, mais aussi aux droits réels sur des biens immeubles.

68. En réponse à une question portant sur le point de savoir si, pour qu'une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle soit réalisable à l'encontre de réclamants concurrents ayant des droits acquis en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle (par exemple les bénéficiaires d'un transfert et les titulaires de licences), il fallait qu'elle soit inscrite sur le registre de la propriété intellectuelle correspondant, il a été dit que l'inscription était une question d'opposabilité et de priorité, et non de réalisation.

4. Proposition du créancier garanti de se faire attribuer un droit de propriété intellectuelle

69. Il a été indiqué que la voie de droit consistant pour le créancier garanti à proposer de se faire attribuer un bien grevé à titre d'exécution intégrale ou partielle de l'obligation garantie s'appliquerait dans les cas où le bien grevé serait un droit de propriété intellectuelle. Il a été largement estimé que la question devrait être examinée dans le commentaire de l'Annexe, de la même manière que dans le Guide.

5. Perception de redevances

70. Il a été noté que, lorsque le bien grevé était le droit de recevoir paiement de redevances au titre d'une licence, le créancier garanti serait autorisé à percevoir ces redevances. Il a été noté aussi que le droit du constituant, par exemple, d'annuler la licence en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, ne serait pas affecté par les droits des créanciers garantis sur les redevances.

6. Réalisation d'une sûreté sur un bien meuble corporel lié à un droit de propriété intellectuelle

71. Il a été largement estimé qu'une sûreté sur un bien meuble corporel pour lequel des droits de propriété intellectuelle étaient utilisés pouvait être réalisée soit si le titulaire des droits autorisait la réalisation ou si le droit de propriété intellectuelle était épuisé en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle applicable (voir par. 27 ci-dessus). Bien que le terme "épuisement" ait suscité une certaine inquiétude, on a dit qu'il était largement utilisé dans divers textes, y compris dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC"), et bien compris. En même temps, on a largement considéré que, du fait que le sens de l'expression "doctrine de l'épuisement" n'était ni clair ni uniforme, l'Annexe devrait s'abstenir d'essayer de

définir celle-ci, mais se limiter simplement à renvoyer au droit interne à cet égard. Il a été suggéré que le commentaire de l'Annexe encourage les États à préciser leur droit en ce qui concerne la "doctrine de l'épuisement".

7. Droits acquis par disposition

72. Il a été noté que, si un créancier garanti vendait ou mettait sous licence un droit de propriété intellectuelle grevé dans une procédure judiciaire ou autre procédure supervisée officiellement, les droits acquis par le bénéficiaire du transfert ou le titulaire de la licence seraient régis par le droit correspondant applicable à l'exécution des jugements. Il a été dit également qu'en cas de réalisation extrajudiciaire, le droit de propriété intellectuelle transféré ou mis sous licence serait soumis aux droits ayant priorité sur celui du créancier garanti procédant à la réalisation, mais libre des droits de ce créancier garanti et de tous réclameurs concurrents ayant un rang de priorité inférieur (voir recommandations 161 à 163). Il a été dit aussi que la question de savoir si la sûreté pouvait être réalisée sur les améliorations apportées ultérieurement au droit de propriété intellectuelle grevé dépendait de la description de ce bien dans la convention constitutive de sûreté.

8. Réalisation d'une sûreté sur les droits d'un licencié

73. On a noté qu'il serait peut-être nécessaire que le commentaire de l'Annexe traite des cas où le bien grevé était le droit du licencié d'utiliser la propriété intellectuelle grevée ou de demander paiement des redevances au titulaire d'une sous-licence.

I. Financement d'acquisitions

74. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si, lorsque le concédant "finançait" l'acquisition d'une licence par un licencié en prévoyant le paiement échelonné des redevances futures, son droit aux redevances devrait primer une sûreté octroyée par le licencié sur l'ensemble de ses biens présents et futurs (y compris les redevances versées par les sous-licenciés qui serviraient au licencié pour payer les redevances dues au concédant).

75. Les avis ont divergé sur la façon de parvenir à ce résultat. Selon un point de vue, il n'était pas nécessaire d'établir pour cela une règle de priorité spéciale puisque le concédant pouvait se protéger: a) en interdisant au licencié de céder son droit au paiement des redevances dues par les sous-licenciés conformément aux accords de sous-licence; b) en mettant fin à la licence si le licencié cédait son droit au paiement desdites redevances; ou c) en obtenant une sûreté sur ce droit.

76. Selon une autre opinion, le droit du concédant au paiement des redevances devait jouir de la superpriorité que le Guide reconnaissait à une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition. Il a été déclaré que les solutions qui venaient d'être proposées pour protéger les droits du concédant risquaient d'être insuffisantes pour les raisons suivantes: a) il était difficile de dire si des clauses d'incessibilité seraient reconnues par le Guide; b) le concédant ne pouvait pas mettre fin à la licence en cas d'insolvabilité du licencié; et c) même si le concédant obtenait une sûreté, il ne serait pas nécessairement protégé car la priorité de sa sûreté serait déterminée par l'ordre d'inscription, si bien qu'une autre sûreté

pourrait l'emporter (par exemple si le licencié constituait une sûreté sur la totalité de ses biens présents et futurs avant de prendre la licence). Il a été convenu que le droit d'un concédant au paiement de redevances dues au licencié en vertu d'un accord de sous-licence n'était pas une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition.

J. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière

1. Loi applicable aux aspects réels

77. Il a été noté que la loi sur la propriété intellectuelle se fondait sur le principe de territorialité. De ce fait, la loi applicable au transfert d'un droit de propriété intellectuelle était celle de l'État où la protection du droit était demandée (*lex protectionis*). On a dit toutefois que l'application de la *lex protectionis* aux aspects réels d'une sûreté n'était pas acceptée par tous. On a fait observer, par exemple, que dans certains États, la loi du lieu où se trouvait le constituant s'appliquait à une sûreté. Il a été noté, à ce propos, qu'une variante de l'approche fondée sur la *lex protectionis* serait d'appliquer la loi du lieu de situation du constituant d'une manière générale, sauf dans le cas d'un conflit de priorité où un réclamant concurrent avait obtenu une sûreté sous l'empire de la *lex protectionis*. Une autre variante, a-t-on noté, serait de limiter l'application de la *lex protectionis* aux sûretés qui pouvaient être constituées par inscription sur un registre des droits de propriété intellectuelle.

78. Une autre variante encore a été proposée. Elle consisterait à appliquer la *lex protectionis* à une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle bien déterminé et à appliquer la loi du lieu de situation du constituant à une sûreté portant sur plusieurs biens de ce dernier (y compris des droits de propriété intellectuelle) situés dans différents pays. L'efficacité de cette solution a suscité des doutes car, en cas de concurrence entre les sûretés précitées, deux règles de conflit de lois différentes s'appliqueraient.

79. À l'issue de la discussion, il a été proposé de mesurer l'efficacité de l'une ou l'autre solution concernant la loi applicable par rapport à divers cas de figure, en tenant compte des coûts d'inscription et de recherche. Deux cas de figure ont été mentionnés à titre d'exemple: a) une sûreté est inscrite sur un registre général des sûretés et sur un registre de la propriété intellectuelle et le constituant se trouve dans un autre pays; b) le propriétaire se trouve dans l'État A, alors que les preneurs de licences et de sous-licences se trouvent dans différents pays. La proposition a été largement appuyée.

2. Loi applicable aux questions contractuelles

80. Il a été noté que les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti pouvaient être déterminés par la loi de leur choix et, en l'absence d'un tel choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216).

K. Champ d'application et autres règles générales

1. Cessions ou transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle

81. Le Groupe de travail a rappelé l'hypothèse de travail qu'il avait retenue, à savoir que le Guide n'aborderait pas la question des cessions ou transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle (voir par. 17 ci-dessus). De l'avis général, ces transferts étaient déjà suffisamment traités et, dans le cas de certains types de droit de propriété intellectuelle, soumis à inscription sur des registres spécialisés.

2. Droits découlant d'accords de licence

82. Il a été noté qu'un concédant pouvait octroyer une sûreté sur son droit au paiement de redevances ou sur tout autre droit contractuel de valeur. On a aussi noté que les dispositions du Guide relatives aux clauses d'incessibilité s'appliquaient uniquement à une convention entre le concédant et le licencié interdisant au premier de céder son droit aux redevances qu'il détenait sur le second. Elles ne s'appliquaient pas à une convention entre le concédant et le licencié interdisant au licencié de céder son propre droit aux redevances sur les preneurs de sous-licences ni à une convention lui interdisant d'octroyer une sous-licence.

83. Il a par ailleurs été noté que, en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, le licencié pouvait, si le concédant l'y autorisait, constituer une sûreté sur son droit d'utiliser la propriété intellectuelle ou sur son droit de demander paiement des redevances aux preneurs des sous-licences. La loi sur la propriété intellectuelle, a-t-on déclaré, rendait l'autorisation du concédant nécessaire pour que ce dernier garde le contrôle du droit de propriété intellectuelle mis sous licence et qu'il protège la confidentialité et la valeur des informations associées à ce droit.

3. Réclamations contre les personnes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle

84. Il a été noté que, dans certains pays, en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle, les réclamations contre les contrevenants pouvaient être transférées et affectées en garantie d'un crédit, alors que, dans d'autres, un tel transfert était impossible si bien que ces réclamations ne pouvaient être grevées d'une sûreté indépendante du droit de propriété. On a noté également que, pour savoir si ces réclamations faisaient partie intégrante du droit de propriété intellectuelle grevé, il fallait s'en remettre à la description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté. En tout état de cause, la loi sur les opérations garanties considérerait ces réclamations comme le produit du droit de propriété intellectuelle grevé, le créancier garanti étant donc autorisé à exercer le droit du constituant de poursuivre les contrevenants.

4. Droit d'inscrire un droit de propriété intellectuelle

85. Il a été noté qu'il revenait à la loi sur la propriété intellectuelle de déterminer si le droit de renouveler une inscription était un droit transférable ou un droit inaliénable du propriétaire. Il a été noté aussi que, si ce droit était transférable, il fallait s'en remettre à la description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté pour savoir si le créancier garanti acquérait ou non un tel droit.

5. Droits de propriété intellectuelle liés à des biens corporels

86. Il a été noté qu'une sûreté sur un bien meuble corporel auquel se rattachait un droit de propriété intellectuelle ne s'étendait pas à ce dernier, sauf si la description du bien grevé incluait ce droit. Cela étant, il a été noté que le créancier garanti pouvait réaliser sa sûreté sur le bien corporel, à condition que le titulaire des droits autorise la réalisation ou que son droit de propriété intellectuelle lié au bien soit épuisé (voir par. 27 et 71 ci-dessus).

6. Application des principes de l'autonomie des parties et des communications électroniques aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle

87. Le Groupe de travail a rappelé l'hypothèse de travail qu'il avait retenue, à savoir examiner le principe de l'autonomie des parties et ses limites dans l'Annexe du Guide (voir par. 57 ci-dessus).

L. Principaux objectifs et principes fondamentaux

1. Application des principaux objectifs et principes fondamentaux du Guide aux opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle

88. Il a été largement estimé que le commentaire de l'Annexe pourrait examiner l'impact de l'application des principaux objectifs et principes fondamentaux du Guide aux opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle en donnant des exemples pratiques. On a déclaré qu'une telle analyse serait particulièrement utile pour les États dans lesquels la loi ne permettait pas d'utiliser les droits de propriété intellectuelle pour garantir un crédit ou dans lesquels de telles pratiques étaient très limitées.

89. Il a été noté qu'une telle analyse pourrait par exemple expliquer que, dans le contexte d'un financement garanti par la propriété intellectuelle, on pourrait atteindre l'objectif principal du Guide – promouvoir le crédit garanti – en décourageant l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle et en protégeant l'innovation. Différents points de vue ont été exprimés à cet égard. Selon l'un d'eux, il n'appartenait pas à la loi sur le financement garanti de décourager l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle ou de protéger l'innovation, ces objectifs relevant de la loi sur la propriété intellectuelle. Selon un autre avis, la loi sur le financement garanti pouvait, par exemple, éviter des règles risquant involontairement d'aboutir à la justification de licences obligatoires ou même du piratage. Il a été dit aussi que des règles sur la réalisation de sûretés pouvaient protéger contre la détérioration de la valeur des droits de propriété intellectuelle.

2. Principaux objectifs et principes fondamentaux supplémentaires

90. Le Groupe de travail s'est lancé dans une discussion sur les principaux objectifs et principes fondamentaux supplémentaires possibles d'un régime de financement garanti par la propriété intellectuelle, comme celui qui est envisagé dans le Guide. Plusieurs exemples ont été donnés.

91. L'un de ces exemples était la nécessité d'assurer la coordination entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle de manière à empêcher que ne surviennent des conflits. On a dit qu'il ne s'agissait pas de faire des

hypothèses sur le point de savoir s'il y avait des conflits entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle, mais de régler les conflits s'il en survenait. D'un autre côté, on a fait observer que la tension entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle actuelles, mentionnée au chapitre III du document de travail dont était saisi le Groupe de travail (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33), était la raison pour laquelle la recommandation 4, alinéa b), prévoyait que le Guide ne s'appliquerait pas dans la mesure où il y aurait incompatibilité avec la loi sur la propriété intellectuelle. On a également souligné que l'objectif général du Guide était d'assurer une coordination efficace entre le régime de financement garanti qu'il envisageait et la loi sur la propriété intellectuelle.

92. Un autre exemple avait trait à la question de savoir si un créancier garanti devait aussi être un titulaire de droits en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle. D'un côté, on a dit qu'il devrait être autorisé à préserver la valeur d'un droit de propriété intellectuelle grevé, par exemple en poursuivant les contrevenants et en renouvelant les inscriptions. D'un autre côté, on a fait observer qu'il s'agissait là de questions de droit de la propriété intellectuelle et qu'il ne faudrait pas faire d'hypothèses sur le point de savoir si la loi sur la propriété intellectuelle assimilait ces droits à la propriété. Rappelant sa discussion précédente sur cette question (voir par. 24, 58 et 59 et 65 à 67), le Groupe de travail a décidé d'y revenir à une réunion future.

93. Un autre exemple encore était lié au fait que le Guide était soumis aux principes généraux du droit de propriété, tel le principe selon lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même (*nemo dat quod non habet*). On a indiqué que le commentaire pourrait expliquer la relation entre le principe *nemo dat* et les règles de priorité de l'Annexe. Bien qu'il n'y ait pas eu d'objection à l'application de ces principes aux opérations de financement garanti liées aux droits de propriété intellectuelle (ni à des explications appropriées dans le commentaire), on a exprimé la crainte qu'en considérant ces principes comme des objectifs principaux ou des principes fondamentaux de l'Annexe, on risquait involontairement de donner l'impression qu'ils ne s'appliquaient pas aux sûretés grevant d'autres types de biens.

94. Un autre exemple encore concernait la question de savoir si une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle serait opposable au bénéficiaire d'un transfert ou au titulaire d'une licence de ce droit. Il a été largement estimé que la question devrait être examinée dans la section de l'Annexe traitant de la priorité.

95. Comme exemple toujours, on a évoqué la relation entre les mécanismes de financement dans le cadre de la loi sur la propriété intellectuelle (reposant sur un transfert de la propriété ou une licence) et les mécanismes de financement dans le Guide. On a estimé dans l'ensemble que, si les mécanismes en question relevaient de la loi sur la propriété intellectuelle, le Guide ne s'appliquerait pas. En revanche, s'ils relevaient du droit général des biens, il s'appliquerait. Il a aussi été déclaré que le commentaire pourrait appeler l'attention des États sur la nécessité d'adapter leur loi sur la propriété intellectuelle.

96. Enfin, d'autres exemples ont été donnés: a) la loi sur les opérations garanties ne devait entraîner ni la diminution de la valeur des droits de propriété intellectuelle ni leur abandon involontaire (ainsi, le défaut d'exploitation sérieuse d'une marque,

le fait de ne pas l'utiliser sur des biens ou services, ou l'absence de contrôle de la qualité adéquat pouvait se traduire par une perte de la valeur voire un abandon); b) dans le cas des marques, il fallait éviter toute confusion chez les consommateurs (par exemple lorsqu'un créancier garanti retirait les marques apposées sur des biens meubles corporels et vendait ceux-ci); et c) la loi sur les opérations garanties ne devait pas permettre que la constitution d'une sûreté sur les droits d'un licencié découlant d'une licence personnelle emporte cession desdits droits sans l'accord du propriétaire.

97. Des avis divergents ont été exprimés à propos des principaux objectifs ou principes fondamentaux proposés dans le paragraphe précédent. Selon un point de vue, il ne fallait pas les mentionner en tant que tels, car ils donnaient l'impression d'un conflit entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle. On a déclaré qu'ils pourraient être mentionnés dans le commentaire sur certaines questions ou recommandations. Selon un autre point de vue, la protection de la valeur des droits de propriété intellectuelle, la nécessité d'éviter toute confusion chez les consommateurs et l'exigence du consentement du propriétaire pour effectuer une cession de licences personnelles étaient suffisamment importantes pour être posées en principes généraux dans l'Annexe.

M. Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière

1. Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par le licencié en cas d'insolvabilité du concédant

98. Il a été noté que, d'après le chapitre XII du Guide (qui était conforme au *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*), en cas d'insolvabilité du concédant, le représentant de l'insolvabilité avait le droit de poursuivre l'accord de licence, en l'exécutant, ou de le rejeter. Il a aussi été noté que certaines lois sur l'insolvabilité traitaient la question en autorisant le licencié à continuer d'utiliser la propriété intellectuelle, à condition qu'il respecte toutes les clauses de l'accord de licence. Cette solution, a-t-on déclaré, permettrait de préserver l'accord de licence et toute sûreté consentie par le licencié sur ses droits découlant de cet accord. On a aussi fait observer que la question relevait de la loi sur l'insolvabilité.

99. En réponse à une question, il a été noté que, si le licencié payait d'avance les redevances, l'accord de licence serait alors pleinement exécuté (autrement dit il n'y aurait pas de contrat à exécuter) si bien que le représentant de l'insolvabilité ne pourrait y mettre fin (voir recommandation 70 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*).

2. Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par le concédant en cas d'insolvabilité du licencié

100. Il a été noté qu'en cas d'insolvabilité du licencié, les clauses de résiliation automatique ou de déchéance du terme seraient inopposables (voir recommandation 70 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*). On a également noté que le représentant de l'insolvabilité pouvait poursuivre l'exécution de l'accord de licence, à condition que les arriérés éventuels de redevances soient réglés ou que tout autre manquement soit réparé, que le cocontractant non défaillant (concédant) retrouve la situation économique qui était

la sienne avant le manquement et que la masse soit en mesure de s'acquitter des obligations découlant de l'accord de licence poursuivi (voir recommandation 79 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*).

101. Le Groupe de travail a examiné la situation où un concédant accordait une licence à un licencié, lequel octroyait à son tour une sous-licence, et où le licencié (ou le concédant et le licencié) constituai(en)t des sûretés en faveur de plusieurs créanciers garantis. Il a été dit que, dans le *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*, la situation serait traitée comme suit:

“En cas d'insolvabilité du licencié, le représentant de l'insolvabilité a le pouvoir de décider de poursuivre le contrat (nonobstant toute clause de résiliation automatique pour insolvabilité prévue dans le contrat). Dans ce cas, les paiements prévus dans l'accord de licence doivent se faire de manière continue à mesure qu'ils deviennent exigibles (une simple promesse de paiement administratif à une date future ne suffirait pas). En d'autres termes, si le représentant de l'insolvabilité choisit de continuer le contrat, le paiement des redevances prévues constitue une obligation continue de la masse de l'insolvabilité du licencié. Le défaut de paiement, de la part du licencié, des redevances exigibles après continuation du contrat serait un motif de saisine du tribunal de l'insolvabilité par le concédant, qui pourrait demander la résiliation de l'accord de licence pour inexécution de l'obligation de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Si le licencié a octroyé une sous-licence et a également conclu un accord de financement dans lequel, en tant que sous-concédant, il constitue une sûreté sur son droit de recevoir des redevances au titre de la sous-licence, les redevances versées au concédant au titre de l'accord de licence principal poursuivi à partir des redevances découlant de la sous-licence seraient libres des droits du créancier garanti du licencié sous-concédant. Toute autorisation d'utiliser les espèces affectées en garantie en faveur du créancier serait soumise aux règles de l'insolvabilité normalement applicables: par exemple, le créancier garanti serait avisé et la possibilité d'être entendu lui serait donnée, et la protection de la valeur économique de la sûreté réelle serait assurée. Lorsque le montant des redevances découlant de la sous-licence est supérieur à celui utilisé pour régler les redevances dues au titre de l'accord de licence principal, ce surplus serait conservé dans la masse de l'insolvabilité du licencié/sous-concédant, l'arrêt des poursuites des créanciers s'appliquerait au créancier garanti et le droit du créancier garanti à ce surplus serait déterminé par les règles de l'insolvabilité normalement applicables au produit en espèces du bien grevé.

Si, après continuation de l'accord de licence principal par le représentant de l'insolvabilité du licencié, cet accord n'est pas respecté par le licencié (par exemple, une sous-licence est octroyée à un tiers non autorisé), les dommages et intérêts auxquels peut prétendre le concédant pour ce manquement seraient une créance afférente à l'administration de la procédure contre la masse de l'insolvabilité du licencié.”

102. Cette analyse a été appuyée. On a indiqué qu'il serait utile de l'inclure dans l'Annexe du *Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties* pour compléter l'examen de la question de l'insolvabilité dans le chapitre XII de manière

conforme au *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*. On a toutefois appelé à la prudence à cet égard. Il a été déclaré que cette analyse devait être examinée et confirmée par des experts de l'insolvabilité et éventuellement par le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité). On a également signalé que l'analyse abordait des questions relevant du droit de l'insolvabilité qui n'avaient pas leur place dans un régime des opérations garanties.

3. Conclusion

103. Le Groupe de travail n'étant pas parvenu à un accord sur le point de savoir si les questions susmentionnées (voir par. 98 à 102) étaient suffisamment liées au droit des opérations garanties pour justifier leur traitement dans l'Annexe du *Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties*, il a décidé d'y revenir à une prochaine réunion. Il a recommandé à la Commission de prier éventuellement le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) d'examiner ces questions.

N. Terminologie

1. “[Cession] [transfert] d'un droit de propriété intellectuelle”

104. Rappelant qu'il avait adopté l'hypothèse de travail selon laquelle les cessions ou transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle ne seraient pas abordés par l'Annexe (voir par. 17 ci-dessus), le Groupe de travail est convenu qu'il ne serait pas nécessaire de donner une explication du terme “cession” ou “transfert” d'un droit de propriété intellectuelle. En réponse à une question, il a été indiqué qu'une cession pure et simple à des fins de garantie serait traitée dans l'Annexe comme un mécanisme de sûreté, quelle que soit sa dénomination.

2. “Droit de propriété intellectuelle”

105. Plusieurs suggestions ont été faites. L'une d'elles était de conserver le terme “droit de propriété intellectuelle” en limitant sa portée aux droits de propriété et d'employer d'autres termes pour désigner d'autres droits (par exemple les droits découlant d'accords de licence). Une autre était de retenir le terme “propriété intellectuelle” pour désigner les droits de propriété et d'employer le terme “droits de propriété intellectuelle” pour tous les autres droits. Il a toutefois été indiqué qu'il n'y avait pas de réelle distinction entre la propriété intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle, les seconds étant des droits exclusifs destinés à autoriser ou à interdire l'exploitation de la première. C'est pourquoi, il a été largement estimé que seul le terme “propriété intellectuelle” devrait être retenu avec des explications appropriées dans le commentaire concernant l'ensemble des droits qu'il vise.

3. “Droits”, “créances” et “licence”

106. De même, il a été largement estimé que les termes “droits”, “créances” et “licence” devraient être expliqués dans le commentaire, mais n'avaient pas besoin d'être définis. En ce qui concerne les “créances”, le Groupe de travail a rappelé qu'il avait précédemment décidé (voir par. 22 ci-dessus) que, aux fins du droit des opérations garanties, les créances constituaient un bien distinct de la propriété intellectuelle dont elles découlent, sans préjudice toutefois d'un possible traitement

différent aux fins d'autres droits comme le droit de la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)).

4. "Réclamant concurrent"

107. Alors que des doutes ont été émis sur la question de savoir si la signification différente du terme "réclamant concurrent" dans la loi sur la propriété intellectuelle devait être expliquée dans l'Annexe, il a été convenu qu'une explication serait utile, mais ne devrait pas traiter des questions de priorité.

O. Exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle

108. Il a été largement estimé qu'il serait utile d'examiner les pratiques qui seront visées par le Guide, notamment les pratiques dans le cadre desquelles différents droits étaient utilisés pour garantir un crédit, y compris les droits d'un concédant en vertu d'un accord de licence.

P. Le régime actuel des sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle

109. Il a été largement estimé qu'il faudrait continuer d'examiner la relation entre la loi sur le financement garanti et la loi sur la propriété intellectuelle afin de montrer comment les diverses questions sont traitées dans l'Annexe. Des doutes ont été émis quant à la question de savoir s'il fallait continuer d'examiner les différentes sûretés dans la loi sur la propriété intellectuelle, étant donné que le Groupe de travail était convenu que l'Annexe devrait s'appuyer sur le régime de financement garanti établi dans le Guide. Il a été largement estimé, toutefois, que l'Annexe devrait examiner les possibilités qui s'offrent aux États qui appliquent le Guide à cet égard. Il a été dit que ces possibilités seraient: a) d'harmoniser la loi sur la propriété intellectuelle régissant les sûretés liées à la propriété intellectuelle (telles que les gages ou hypothèques sur la propriété intellectuelle inscrits dans le registre de propriété intellectuelle approprié); ou b) de conserver les sûretés en vertu du droit de propriété intellectuelle actuellement applicable étant entendu que le Guide se soumettra à ce droit (voir recommandation 4, alinéa b)) et veillera à une bonne coordination par le biais de ses règles de priorité (voir recommandations 77 et 78).