



Assemblée générale

Distr. limitée
10 février 2009
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Quinzième session
New York, 27 avril-1^{er} mai 2009

Projet d'annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle

Note du Secrétariat

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
II. Champ d'application et autonomie des parties	1-24	2
A. Champ d'application large	1-21	2
B. Application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.	22-24	9
III. Constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle	25-66	9
A. Concepts de constitution et d'opposabilité	26-28	10
B. Concept unitaire de sûreté réelle mobilière	29	11
C. Conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle.	30-32	11
D. Droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée.	33	12
E. Distinction entre un créancier garanti et un propriétaire en ce qui concerne la propriété intellectuelle.	34-36	12
F. Types de biens grevés dans un contexte de propriété intellectuelle	37-59	13
G. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future	60-64	19
H. Limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle.	65-66	21



II. Champ d'application et autonomie des parties

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 24, voir A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 46 à 67, A/CN.9/667, par. 29 à 31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 82 à 108, et A/CN.9/649, par. 81 à 87.]

A. Champ d'application large

1. Le *Guide* s'applique aux sûretés réelles mobilières constituées ou acquises par une personne morale ou physique sur tous les types de biens meubles, y compris la propriété intellectuelle, afin de garantir tous types d'obligations, ainsi qu'à toutes les opérations remplissant une fonction de sûreté, quelle que soit la manière dont elles sont dénommées par les parties ou qualifiées par la loi antérieure (voir recommandations 2 et 8). L'Annexe a un champ d'application tout aussi large en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.

1. Biens grevés visés

2. C'est au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qu'il revient de caractériser les types de propriété intellectuelle et de déterminer si chacun de ces types est susceptible d'être transféré et donc d'être grevé. Le *Guide* et l'Annexe partent cependant du principe général qu'une sûreté réelle mobilière peut grever un brevet, une marque ainsi que les droits patrimoniaux d'un auteur (mais non ses droits moraux, si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne le permet pas). Ils partent également du principe qu'une sûreté peut grever divers droits exclusifs d'un propriétaire, les droits d'un donneur de licence, les droits d'un preneur de licence ou les droits sur la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec un bien meuble corporel.

3. Un tempérament important est cependant apporté au champ d'application du *Guide* et de l'Annexe qui vient d'être décrit. En vertu des règles générales du droit des biens, il faut que le droit devant être grevé puisse être transféré conformément au droit commun des biens et au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il convient de noter qu'à l'exception des dispositions légales limitant la cessibilité des créances futures et les cessions globales de créances, la loi recommandée dans le *Guide* ne prévaut pas sur d'autres règles de droit (y compris le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle) si celles-ci limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur des types de biens particuliers, dont la propriété intellectuelle, ou la transférabilité de tels biens (voir recommandation 18).

2. Opérations visées

4. Comme il a été indiqué, le *Guide* s'applique à toutes les opérations ayant fonction de sûreté, indépendamment de la façon dont elles sont désignées par les parties ou par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En d'autres termes, que ce dernier qualifie de transfert conditionnel voire de transfert "pur et simple" le fait de transférer un droit de propriété intellectuelle à un créancier à des fins de garantie, le *Guide* considère que cette

opération donne naissance à une sûreté réelle mobilière et il s'y applique en conséquence.

3. Transferts purs et simples de propriété intellectuelle

5. Le *Guide* s'applique au transfert pur et simple (en d'autres termes au transfert de la propriété) de créances (voir recommandation 3). Du fait qu'il considère les redevances dues par le preneur d'une licence de propriété intellectuelle comme des créances, il s'applique au transfert pur et simple du droit de percevoir ces redevances. Si les transferts purs et simples de créances sont inclus dans le champ d'application du *Guide*, c'est parce qu'ils sont habituellement considérés comme des opérations de financement et qu'il est souvent difficile, dans la pratique, de les distinguer des prêts adossés à ces créances.

6. Le *Guide* s'applique également aux transferts de tous biens meubles à titre de garantie, qu'il considère comme des sûretés (voir recommandation 2 d)). C'est pourquoi, si un État adopte ses recommandations, un transfert de droits de propriété intellectuelle (qu'il s'agisse de la pleine propriété ou de droits dont le contenu, la durée ou la portée territoriale sont limités) effectué à titre de garantie serait traité comme une opération garantie. Par conséquent, les parties pourront simplement constituer une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle en appliquant les méthodes prévues par la loi recommandée dans le *Guide* sans devoir effectuer d'autres formalités liées à un "transfert". Les pratiques relatives aux licences ne s'en trouveront cependant pas modifiées étant donné que, selon le *Guide*, un accord de licence n'emporte pas constitution d'une sûreté et le droit de mettre fin à un accord de licence n'est pas une sûreté.

7. Le *Guide* ne s'applique en revanche pas au transfert pur et simple d'autres biens meubles, y compris la propriété intellectuelle, sauf en cas de conflit de priorité entre la personne à qui le bien est purement et simplement transféré et un créancier garanti titulaire d'une sûreté réelle mobilière sur ce même bien. Cette exclusion s'explique par le fait que ce type de transfert est suffisamment régi par d'autres règles de droit, y compris le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, et que, pour certains types de propriété intellectuelle, il est soumis à inscription sur un registre spécialisé.

4. Limitation du champ d'application

8. Le *Guide* part du principe que, pour faciliter l'accès à un financement adossé à la propriété intellectuelle, les États adoptant ses recommandations prévoient des règles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle dans leur régime moderne des opérations garanties. Ces États souhaiteront peut-être par conséquent revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de remplacer tous les mécanismes permettant de constituer une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle (y compris les cessions fictives) par une sûreté réelle mobilière générale. Le *Guide* reconnaît aussi toutefois qu'il faut, ce faisant, respecter les principes et l'infrastructure du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de chaque État adoptant (voir recommandation 4 b)).

9. Les différents chapitres de la présente Annexe traitent en détail des points de recoupement potentiels entre la loi sur les opérations garanties et le droit contenant

des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Aux fins de cet examen plus détaillé des conséquences de la recommandation 4 b), il est utile à ce stade de distinguer: a) les questions qui relèvent manifestement du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et dans lesquelles le *Guide* n'intervient aucunement; et b) les questions sur lesquelles les règles énoncées dans le *Guide* peuvent être supplantées ou complétées par une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qui régit la même question mais d'une manière différente.

a) Distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle

10. Le *Guide* traite uniquement des questions juridiques qui relèvent exclusivement de la loi sur les opérations garanties, et non des questions relatives à la nature et aux attributs juridiques du bien objet de la sûreté réelle mobilière. Ces dernières questions sont l'apanage des règles du droit des biens applicables en l'espèce (les créances constituant la seule exception partielle dans la mesure où le *Guide* s'applique aussi aux transferts purs et simples de créances).

11. Dans le cadre d'un financement garanti par la propriété intellectuelle, il en découle que le *Guide* ne traite pas, ni n'entend traiter, les questions concernant l'existence, la validité, l'opposabilité et le contenu des droits de propriété intellectuelle du constituant. Ces questions sont tranchées exclusivement par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il va de soi que le créancier garanti devra prêter attention à ces règles afin d'évaluer l'existence et la qualité des biens devant être grevés, chose qui vaudrait cependant pour tout autre bien. On trouvera ci-après une liste indicative et non exhaustive des questions qui peuvent être traitées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour cette évaluation. Ce droit peut bien entendu aborder des questions qui ne figurent pas sur la liste.

Droit d'auteur:

- a) Détermination de la personne ayant qualité d'auteur ou de coauteur;
- b) Durée de la protection du droit d'auteur;
- c) Droits patrimoniaux conférés par le droit ainsi que limites et exceptions à la protection;
- d) Nature de l'objet protégé (expression matérialisée par l'œuvre, et non idée sous-jacente, et distinction entre les deux);
- e) Possibilité en droit de transférer les droits patrimoniaux;
- f) Possibilité de mettre fin à un transfert et à une licence et autres dispositions régissant les transferts ou licences de droits;
- g) Portée et non-transférabilité des droits moraux;
- h) Présomptions concernant l'exercice et le transfert des droits et limites concernant la personne autorisée à exercer ces droits;
- i) Attribution de la propriété originelle en cas d'œuvre sur commande et d'œuvre créée par un salarié dans le cadre de son emploi.

Brevets:

- a) Détermination de la personne ayant qualité d'inventeur ou de co-inventeur;
- b) Validité d'un brevet et pays dans lequel la demande de brevet doit être déposée et le brevet enregistré;
- c) Limites et exceptions à la protection;
- d) Portée et durée de la protection;
- e) Motifs de contestation de la validité (évidence ou absence de nouveauté);
- f) Question de savoir si une publication antérieure entraîne la non-brevetabilité;
- g) Question de savoir si la protection est accordée au premier utilisateur du brevet ou au premier déposant.

Marques de produits et de services

- a) Détermination du premier utilisateur ou du propriétaire de la marque;
- b) Question de savoir si la protection est octroyée au premier utilisateur de la marque ou au premier déposant;
- c) Question de savoir si l'utilisation antérieure est une condition préalable à l'inscription sur un registre des marques ou si le droit est obtenu par l'inscription initiale puis maintenu du fait de l'utilisation ultérieure;
- d) Fondement de la protection du droit (caractère distinctif);
- e) Motifs de déchéance de la protection (le titulaire du droit ne fait pas en sorte que la marque reste associée aux biens meubles corporels du propriétaire mis sur le marché), par exemple lorsque:
 - i) Une licence est concédée sans que le donneur contrôle directement ou indirectement la qualité ou la nature des biens ou services désignés par la marque ("licence nue"); et
 - ii) La marque est modifiée au point que son apparence ne correspond plus à la marque enregistrée;
- f) Question de savoir si la marque peut être transférée avec ou sans le fonds commercial.

b) Domaines de recoupement potentiel entre la loi sur les opérations garanties et le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle

12. Les questions qui viennent d'être abordées n'exigent pas qu'il soit donné préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle car le *Guide* n'a aucunement vocation à les traiter. En d'autres termes, il ne s'agit pas de questions pour lesquelles le principe posé à la recommandation 4 b) s'applique. Le problème de la préséance se pose lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de l'État adoptant prévoit une règle spécifique à la propriété intellectuelle sur une question qui entre dans le champ d'application du *Guide*, à savoir une question qui a trait à la constitution, à

l'opposabilité, à la priorité ou à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle ou à la loi applicable à cette sûreté.

13. Il est impossible d'indiquer dans l'abstrait la portée et les conséquences précises d'une telle préséance, étant donné que la mesure dans laquelle des règles spécifiques sur la propriété intellectuelle ont été établies varie considérablement d'un État à l'autre, voire au sein d'un même État, selon la catégorie de propriété intellectuelle envisagée. Les exemples ci-après illustrent cependant certaines situations types.

Exemple 1

14. Certains États, où la constitution d'une sûreté réelle mobilière se fait par transfert de la propriété du bien grevé, n'admettent pas la création d'une sûreté sur une marque, par crainte que le transfert de la propriété au créancier garanti ne compromette le contrôle de la qualité exigé de la part du titulaire de la marque. Si les États en question adoptaient les recommandations du *Guide*, les transferts deviendraient inutiles et cette interdiction n'aurait plus raison d'être, car, selon la conception que le *Guide* se fait de la sûreté réelle mobilière, le constituant reste propriétaire des biens grevés (la question de savoir si le créancier garanti est substitué dans les droits du propriétaire ou du titulaire de droits moins étendus aux fins du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle constitue une question à part). Toutefois, l'adoption des recommandations du *Guide* ne supprimerait pas automatiquement l'interdiction. L'exigence de préséance signifie qu'il serait nécessaire de modifier la législation sur la propriété intellectuelle concernée.

Exemple 2

15. Dans quelques États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle exige qu'un transfert ou une sûreté portant sur la propriété intellectuelle soient inscrits sur un registre spécialisé de la propriété intellectuelle pour la constitution ou l'opposabilité soit d'un transfert pur et simple uniquement, soit à la fois d'un transfert pur et simple et d'une sûreté réelle mobilière portant sur la catégorie de propriété intellectuelle soumise à inscription sur ce registre. Compte tenu du principe de préséance accordée au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle dans la recommandation 4 b), l'adoption des recommandations du *Guide* n'aurait aucune incidence sur l'application de cette règle et l'inscription au registre spécialisé continuera d'être exigée. Toutefois, cette préséance ne suffira pas à régler la question de la coordination entre le registre général des sûretés et les registres de la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, par. 15 à 19), ni la question de savoir si une sûreté peut être constituée sur un droit futur de propriété intellectuelle et un avis y faire référence (voir par. 60 à 63 ci-dessous et A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, par. 20 à 22).

Exemple 3

16. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit l'inscription aux registres de la propriété intellectuelle aussi bien pour les transferts purs et simples que pour les sûretés réelles mobilières, mais cette inscription n'est pas impérative au sens de "condition préalable absolue" à la

constitution ou à l'opposabilité. L'inscription a toutefois des conséquences en matière de priorité, car une opération non inscrite peut se voir primée par une opération inscrite. Dans ces États, la recommandation 4 b) permettrait de préserver cette règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il est donc probable qu'un créancier garanti désireux d'obtenir une protection optimale doit enregistrer d'une part un avis concernant sa sûreté dans le registre général des sûretés et d'autre part la convention constitutive de sûreté ou un avis la concernant dans le registre de la propriété intellectuelle (toutefois, si le registre de la propriété intellectuelle autorise l'inscription des sûretés réelles mobilières, celle-ci serait suffisante dans tous les cas). En effet: a) la loi sur les opérations garanties exige l'inscription au registre général des sûretés pour assurer l'opposabilité; et b) l'inscription au registre de la propriété intellectuelle sera nécessaire pour protéger le créancier garanti contre le risque de voir sa sûreté primée en raison de l'inscription d'un transfert pur et simple concurrent ou d'une sûreté réelle mobilière concurrente au registre de la propriété intellectuelle conformément aux règles de la propriété intellectuelle régissant la priorité.

17. Dans certains États, l'inscription des transferts et des sûretés réelles mobilières au registre approprié de la propriété intellectuelle protège contre un transfert ou une sûreté antérieur non inscrit uniquement si la personne qui a inscrit son droit a acquis ce dernier sans avoir connaissance du droit non enregistré (par exemple s'il s'agit d'un acquéreur de bonne foi). Dans les États où il s'agit là d'une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle à laquelle le *Guide* donne préséance conformément à la recommandation 4 b) (et non d'une règle générale de la loi sur les opérations garanties qui existe dans l'ensemble du système juridique de l'État), l'adoption des recommandations du *Guide* soulèvera une autre question, à savoir si l'inscription d'un avis concernant une sûreté grevant la propriété intellectuelle au registre général des sûretés est présumée informer un créancier garanti ultérieur qui inscrit sa sûreté au registre de la propriété intellectuelle. Si tel est le cas, dans les États dont le droit prévoit cette règle de l'acquéreur de bonne foi, un créancier garanti ayant inscrit un avis concernant sa sûreté au registre général des sûretés n'aurait pas à inscrire également un document ou un avis la concernant au registre de la propriété intellectuelle afin de l'emporter sur les créanciers garantis et les bénéficiaires de transferts ultérieurs. En revanche, si tel n'est pas le cas dans ces États, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant la sûreté au registre de la propriété intellectuelle pourrait être requise pour avoir priorité sur des acquéreurs de bonne foi ultérieurs.

Exemple 4

18. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États prévoit l'inscription, au registre approprié de la propriété intellectuelle, d'un document ou d'un avis concernant un transfert de propriété intellectuelle, mais non d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle. Dans ces cas, l'inscription a des conséquences en termes de priorité uniquement entre les bénéficiaires de transferts mais non entre le bénéficiaire d'un transfert et un créancier garanti. Dans les États qui suivent cette approche, un créancier garanti devra s'assurer qu'un document ou un avis concernant tous les transferts de propriété intellectuelle en faveur de son constituant soit dûment inscrit au registre de la propriété intellectuelle afin d'éviter le risque que les droits de propriété de ce dernier soient primés par un transfert ultérieur inscrit. Autrement, toutefois, les

droits du créancier garanti seront déterminés par le régime des opérations garanties. De même, le créancier garanti devra s'assurer qu'un document ou un avis concernant un transfert à titre de garantie réalisé en sa faveur par le constituant soit dûment inscrit au registre de la propriété intellectuelle afin d'éviter le risque qu'un transfert ultérieur du constituant ne l'emporte sur ce transfert à titre de garantie.

Exemple 5

19. Dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant un transfert ou une sûreté réelle mobilière au registre de la propriété intellectuelle est strictement facultative et ne vise qu'à faciliter l'identification de l'actuel propriétaire. Le défaut d'inscription n'invalide pas l'opération ni n'affecte sa priorité (mais pourrait créer des présomptions). Dans les États qui adoptent cette approche, la situation est pour l'essentiel la même que s'il n'existait aucun registre spécialisé, ce qui est souvent le cas pour le droit d'auteur. Lorsque ces questions sont traitées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le *Guide* donne préséance à ce dernier. En revanche, lorsque ces questions relèvent du droit commun des biens, aucun problème de préséance ne se pose, puisque les règles antérieures au *Guide* ne découlent pas du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle mais du droit des biens en général. En conséquence, l'adoption du *Guide* permettra de remplacer les règles existantes notamment sur la constitution, l'opposabilité et la priorité pour les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Il est entendu que les règles antérieures sur ces questions continueront de s'appliquer aux transferts purs et simples de propriété intellectuelle, puisque le *Guide* ne régit que les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Le créancier garanti devra par conséquent vérifier la qualité de tout transfert pur et simple de propriété intellectuelle réalisé en faveur de son constituant. Cette gestion du risque n'est cependant en rien différente de celle qui s'impose pour tout autre type de bien grevé pour lequel n'existe aucun registre spécialisé.

Exemple 6

20. La question de savoir qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle dans une succession de transferts relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En revanche, la question de savoir si un transfert doit être qualifié de transfert pur et simple ou de transfert à titre de garantie est régie par le droit général des biens et des opérations garanties. Enfin, la nature juridique d'une licence dans le cadre d'un accord de licence relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et du droit des contrats.

Exemple 7

21. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit des règles spécialisées pour la réalisation d'une sûreté sur la propriété intellectuelle, celles-ci l'emportent sur les règles de réalisation prévues dans le *Guide*. En revanche, s'il n'existe pas de règle spécialisée sur la question et si la réalisation des sûretés sur la propriété intellectuelle est régie par les règles générales de procédure civile, c'est le régime prévu dans le *Guide* pour la réalisation des sûretés réelles mobilières qui s'appliquerait. De même, en l'absence de règles

spécifiques sur la réalisation extrajudiciaire dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le régime prévu dans le *Guide* pour la réalisation extrajudiciaire des sûretés réelles mobilières s'appliquerait (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, chapitre sur la réalisation).

B. Application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

22. Le *Guide* consacre d'une manière générale le principe de l'autonomie des parties. Il prévoit cependant un certain nombre d'exceptions (voir recommandations 10, 111 et 112). Ce principe s'applique également aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle dans la mesure où le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne limite pas l'autonomie des parties (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, par. 23 à 25). Il est à noter que les recommandations 111 à 113 s'appliquent uniquement aux biens meubles corporels du fait qu'elles font référence à la possession des biens grevés et que par définition il est impossible de "posséder" des biens meubles incorporels.

23. Une illustration particulière du principe de l'autonomie des parties dans une opération garantie portant sur la propriété intellectuelle serait la suivante: le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que le second pourra acquérir certaines prérogatives d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits moins étendus découlant du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et donc devenir un propriétaire ou titulaire de droits moins étendus autorisé, par exemple, à procéder à des enregistrements, ou à renouveler des enregistrements, de même qu'à poursuivre les auteurs d'atteintes. Cette convention pourrait prendre la forme d'une clause spéciale dans la convention constitutive de sûreté ou d'un accord séparé entre le constituant et le créancier garanti, car, selon le *Guide*, la simple obtention d'une sûreté ne confère pas à ce dernier la qualité de propriétaire.

24. On notera également que les dommages-intérêts perçus en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle entreraient dans la définition de "produit" ("tout ce qui est reçu en relation avec des biens grevés"), auquel s'étendrait la sûreté portant sur la propriété intellectuelle initialement grevée. Toutefois, le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes (par opposition au droit de recevoir paiement des dommages-intérêts en réparation de ces atteintes) est une autre question. Il ne s'agirait pas d'un produit car il ne correspondrait pas à "tout ce qui est reçu en relation avec des biens grevés", formule qui apporte une précision à la liste indicative (non exhaustive) figurant dans la définition ("y compris ... et les créances nées d'un vice, de l'endommagement ou de la perte d'un bien grevé").

III. Constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 25 à 64, voir A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 68 à 102, A/CN.9/667, par. 32 à 54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 112 à 133, et A/CN.9/649, par. 16 à 28.*]

25. Les remarques et recommandations générales du *Guide* relatives à la constitution d'une sûreté réelle mobilière s'appliquent aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle (voir recommandations 13 à 19). Elles sont néanmoins complétées par les remarques spéciales qui suivent.

A. Concepts de constitution et d'opposabilité

26. Pour tous les types de bien grevé (y compris la propriété intellectuelle), le *Guide* établit une distinction entre la constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties) et son opposabilité (efficacité à l'égard des tiers), prévoyant pour chacune des règles différentes. Concrètement, cela signifie que les conditions exigées pour la constitution d'une sûreté peuvent être limitées au minimum, et que toute condition supplémentaire est destinée à régir les droits des tiers. Cette distinction vise surtout à remplir trois des principaux objectifs de la loi recommandée dans le *Guide*, à savoir constituer des sûretés de manière simple et efficace, tout en renforçant la sécurité et la transparence et en établissant des règles de priorité claires (voir recommandation 1, alinéas c), f) et g)).

27. Le *Guide* prévoit qu'une sûreté peut être constituée par une convention conclue entre le constituant et le créancier garanti (voir recommandation 13). Afin qu'elle soit opposable, une formalité supplémentaire est nécessaire. Pour les biens meubles incorporels, il s'agit d'aviser les tiers de l'existence possible de la sûreté, ce qui établit un critère objectif pour déterminer la priorité entre un créancier garanti et un réclamant concurrent (voir recommandation 29). Ainsi, si une sûreté a été constituée conformément aux conditions prévues dans le *Guide*, elle a effet entre le constituant et le créancier garanti même si les formalités supplémentaires nécessaires pour la rendre opposable n'ont pas été effectuées (voir recommandation 30). Le créancier garanti peut par conséquent réaliser sa sûreté conformément aux règles prévues au chapitre IX du *Guide*, sous réserve bien entendu des droits des réclamants concurrents, conformément aux règles de priorité prévues au chapitre V.

28. Cette distinction s'applique également aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Ainsi, d'après le *Guide*, une sûreté sur la propriété intellectuelle peut avoir effet entre le constituant et le créancier garanti, même si elle n'est pas opposable. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle établit cette distinction. Dans d'autres, il ne l'établit pas et exige les mêmes formalités pour la constitution d'une sûreté et pour son opposabilité. Dans ce cas, comme le prévoit l'alinéa b) de la recommandation 4, c'est ce droit et non le *Guide* qui s'applique. Les États qui adoptent les recommandations du *Guide* voudront peut-être envisager de revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin d'assurer une meilleure coordination entre ce dernier et la loi sur les opérations garanties. Ce faisant, ils devraient pouvoir déterminer: a) si l'absence, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de distinction entre la constitution et l'opposabilité d'une sûreté sur la propriété intellectuelle répond à des objectifs spécifiques de ce droit (plutôt que d'autres branches de droit, comme le droit des biens, des contrats ou des opérations garanties) et devrait être conservée; ou b) si la distinction devrait être introduite dans le droit contenant des dispositions

ayant trait à la propriété intellectuelle, afin de l'aligner sur l'approche correspondante de la loi recommandée dans le *Guide*.

B. Concept unitaire de sûreté réelle mobilière

29. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut autoriser la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle, en se référant à différents concepts – transfert pur et simple ou conditionnel de la propriété intellectuelle, hypothèque, nantissement, fiducie – ou à des termes similaires. Le *Guide* emploie le terme "sûreté réelle mobilière" pour désigner toutes les opérations remplissant une fonction de sûreté. Il adopte ce que l'on appelle une "approche unitaire" des opérations garanties. Bien que le *Guide* envisage, à titre d'exception, la possibilité pour les États qui suivent l'approche non unitaire dans le contexte limité du financement d'acquisitions de conserver des opérations appelées "réserve de propriété" ou "crédit-bail", cette exception ne vaut que pour les biens meubles corporels et ne s'appliquerait donc pas à la propriété intellectuelle. Par conséquent, les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin: a) de remplacer tous les termes employés pour désigner le droit d'un créancier garanti par "sûreté réelle mobilière"; ou b) de prévoir que, indépendamment du terme employé, les droits remplissant les fonctions d'une sûreté recevront le même traitement, qui ne sera pas incompatible avec celui prévu dans le *Guide* pour les sûretés réelles mobilières.

C. Conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle

30. Le *Guide* exige une convention écrite pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur un bien meuble incorporel. Il exige aussi que le constituant ait des droits sur le bien devant être grevé ou ait le pouvoir de le grever. La convention doit exprimer la volonté des parties de constituer une sûreté réelle mobilière, identifier le créancier garanti et le constituant et décrire l'obligation garantie ainsi que les biens grevés (voir recommandations 13 à 15). Comme il a déjà été indiqué, aucune formalité supplémentaire n'est exigée pour constituer une sûreté réelle mobilière sur un bien meuble incorporel. Les formalités supplémentaires (par exemple l'inscription d'un avis au registre général des sûretés) requises pour rendre la sûreté opposable ne sont pas nécessaires pour que la sûreté ait effet entre le constituant et le créancier garanti.

31. Toutefois, dans de nombreux États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle soumet la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle à différentes conditions. Ainsi, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant une sûreté grevant la propriété intellectuelle (par exemple un transfert à titre de garantie, une hypothèque ou un nantissement portant sur la propriété intellectuelle) au registre approprié de la propriété intellectuelle peut être exigée pour que la sûreté soit constituée. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut exiger en outre que la propriété intellectuelle devant être grevée soit décrite précisément dans la convention constitutive de sûreté. Ainsi, il se peut qu'une description jugée suffisante dans le

Guide (par exemple une description du type “l’ensemble de la propriété intellectuelle”) ne le soit pas au regard du droit de la propriété intellectuelle. Tout dépend des dispositions particulières du droit applicable contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. De même, étant donné que certains registres de la propriété intellectuelle indexent les opérations enregistrées en fonction de la propriété intellectuelle concernée, et non du nom ou d’un autre élément identifiant le constituant, l’enregistrement d’un document se limitant à mentionner “l’ensemble de la propriété intellectuelle du constituant” ne suffirait pas aux fins de la constitution d’une sûreté. Il serait en fait nécessaire de désigner chaque droit de propriété intellectuelle dans la convention constitutive de sûreté ou dans tout autre document devant être inscrit au registre de la propriété intellectuelle aux fins de la constitution de la sûreté.

32. Dans tous ces cas, conformément au principe énoncé dans la recommandation 4 b), la loi recommandée dans le *Guide* ne s’appliquerait que dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Les États adoptant le *Guide* souhaiteront peut-être, bien entendu, envisager de revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de déterminer si les différents concepts et règles relatifs à la constitution de sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle concourent à la réalisation d’objectifs particuliers de ce droit et s’ils devraient être conservés ou être harmonisés avec les concepts et les règles prévus dans la loi recommandée par le *Guide*.

D. Droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée

33. Comme on l’a vu, le constituant doit avoir des droits sur le bien qu’il souhaite grever ou avoir le pouvoir de le grever (voir recommandation 13). Ce principe de la loi sur les opérations garanties s’applique également à la propriété intellectuelle. Un constituant peut grever l’intégralité de ses droits ou seulement des droits limités. Ainsi, un propriétaire de propriété intellectuelle ou un titulaire de droits moins étendus peut grever l’intégralité de ses droits ou des droits dont le contenu, la durée ou la portée territoriale sont limités. De plus, le droit commun des biens ne permet au constituant de grever ses biens que s’ils sont transférables conformément à ses dispositions. Ce principe s’applique aussi aux opérations garanties portant sur la propriété intellectuelle. En conséquence, un propriétaire ou un titulaire de droits moins étendus ne peut grever ses droits que s’ils sont transférables conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

E. Distinction entre un créancier garanti et un propriétaire en ce qui concerne la propriété intellectuelle

34. Aux fins de la loi sur les opérations garanties recommandée dans le *Guide*, le propriétaire de la propriété intellectuelle grevée (ou titulaire de droits moins étendus) le reste malgré la constitution d’une sûreté réelle mobilière et le créancier garanti ne devient pas propriétaire (ou titulaire de droits moins étendus) au seul motif qu’il a acquis une sûreté sur la propriété intellectuelle.

35. Toutefois, dans le chapitre du *Guide* sur la réalisation, en cas de défaillance du constituant, le créancier garanti peut réaliser sa sûreté en disposant du bien grevé (à savoir le droit d'un propriétaire de propriété intellectuelle ou d'un titulaire de droits moins étendus) ou proposer de se le faire attribuer à titre d'exécution de l'obligation garantie (voir les recommandations 156 et 157). Dans certaines circonstances, le créancier garanti peut être par la suite l'acquéreur du bien grevé dont il dispose lui-même (voir les recommandations 141 et 148). C'est pourquoi, alors que dans le *Guide* la constitution d'une sûreté sur la propriété intellectuelle n'implique pas le changement du propriétaire de cette propriété intellectuelle (ou titulaire de droits moins étendus), le fait que le créancier garanti exerce ses droits en cas de défaillance du constituant entraîne souvent le transfert des droits que ce dernier détient sur la propriété intellectuelle (si bien que l'identité du propriétaire ou du titulaire de droits moins étendus, telle qu'elle est déterminée par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, pourrait changer). Lorsque la réalisation de la sûreté sur la propriété intellectuelle entraîne la disposition en faveur du créancier garanti ou l'attribution de la propriété intellectuelle à titre d'exécution de l'obligation garantie, le créancier garanti peut alors devenir le propriétaire ou titulaire de droits moins étendus, en fonction des droits du constituant.

36. En tout état de cause, la question de savoir qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle (ou titulaire de droits moins étendus) et si les parties peuvent le déterminer elles-mêmes relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Selon ce dernier, un créancier garanti peut être traité en tant que propriétaire (et peut, par exemple, renouveler des enregistrements ou poursuivre les auteurs d'atteintes) ou être autorisé à convenir avec le propriétaire qu'il deviendra lui-même propriétaire.

F. Types de biens grevés dans un contexte de propriété intellectuelle

37. Selon le *Guide*, une sûreté réelle mobilière peut être constituée non seulement sur les droits d'un propriétaire de propriété intellectuelle, mais aussi sur ceux d'un titulaire de droits moins étendus, par exemple un donneur ou un preneur de licence dans le cadre d'un accord de licence. Elle peut aussi être constituée sur un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle (par exemple montres de créateur ou vêtements de marque). Comme il a été mentionné plus haut, il est nécessaire que la propriété intellectuelle devant être grevée soit décrite dans la convention constitutive de sûreté (une description générale est suffisante; voir l'alinéa d) de la recommandation 14).

38. Il convient de noter que le *Guide* (à l'exception des dispositions légales limitant la cessibilité des créances futures en tant que telles ou les cessions globales de créances; voir la recommandation 23) ne prévaut pas sur les règles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (ou d'un autre droit) qui limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière ou la transférabilité d'un bien de propriété intellectuelle (ou autre) (voir recommandation 18). De même, le *Guide* n'a pas d'incidence sur les limitations contractuelles à la transférabilité des droits de propriété intellectuelle (mais il a des incidences sur les limitations contractuelles à la cessibilité des créances; voir recommandation 24). Par conséquent, si, en vertu du droit contenant des

dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, une sûreté ne peut pas être constituée ou réalisée sur un droit de propriété intellectuelle, ou si ce dernier n'est pas transférable, la loi recommandée dans le *Guide* ne prévaut pas sur ces limitations.

1. Droits du propriétaire

39. Le *Guide* s'applique aux opérations garanties dans lesquelles un propriétaire greève ses droits, qui sont souvent pour l'essentiel le droit de jouir de sa propriété intellectuelle, le droit d'en empêcher l'utilisation non autorisée et de poursuivre les auteurs d'atteintes, le droit d'enregistrer la propriété intellectuelle et le droit d'autoriser autrui à l'utiliser en échange de redevances.

40. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle autorise la constitution et la réalisation d'une sûreté sur ces droits ou permet leur transfert, le propriétaire peut les grever en tout ou en partie d'une sûreté en application de la loi recommandée dans le *Guide*, et c'est cette loi qui s'appliquera à la sûreté. Si ces droits ne peuvent pas être grevés ou transférés en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté en application de la loi recommandée dans le *Guide* puisque, comme il a déjà été mentionné, celui-ci n'a pas d'incidence sur les dispositions légales qui limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière ou la transférabilité de biens, à l'exception des dispositions relatives à la cessibilité des créances futures et aux cessions globales de créances (voir la recommandation 18).

41. De même, la question de savoir si le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes et d'obtenir réparation, qui découle des prérogatives du propriétaire, peut être grevé séparément des autres prérogatives du propriétaire relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En particulier, ce sont les circonstances qui détermineraient si le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes et d'obtenir réparation fait partie des droits initialement grevés du propriétaire, si la sûreté s'étend à toute réparation en tant que produit ou si le bénéficiaire du transfert du droit grevé peut poursuivre une action pendante et obtenir réparation.

42. Par conséquent si, au moment de la constitution d'une sûreté sur les droits d'un propriétaire, une atteinte a été commise, le propriétaire en a poursuivi les auteurs et ces derniers lui ont versé des dommages-intérêts, le montant versé avant la constitution de la sûreté ne ferait pas partie des droits grevés du propriétaire, et le créancier garanti ne pourrait y prétendre en cas de défaillance en tant que bien initialement grevé. En revanche, si les dommages-intérêts sont versés au propriétaire après la constitution de la sûreté (pour une atteinte survenue avant ou après cette constitution), le créancier garanti peut y prétendre, mais uniquement en tant que produit du bien initialement grevé. Si les dommages-intérêts n'ont pas été payés, la créance pourrait faire partie de la propriété intellectuelle initialement grevée, si elle est incluse dans la description des biens initialement grevés figurant dans la convention constitutive de sûreté. Autrement, en cas de défaillance, le créancier garanti pourrait prétendre à la créance en tant que produit des biens initialement grevés. Enfin, si l'action est toujours pendante au moment de la constitution de la sûreté, une personne qui a acquis la propriété intellectuelle lors d'une vente en réalisation devrait pouvoir poursuivre l'action et obtenir toute

réparation qui serait octroyée (là encore, si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'autorise).

43. Les mêmes considérations valent pour ce qui est de savoir si le droit d'enregistrer la propriété intellectuelle ou de renouveler un enregistrement peut être grevé ou transféré et donc faire partie des droits grevés d'un propriétaire. C'est au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qu'il revient de déterminer si le droit d'enregistrement ou de renouvellement des enregistrements peut être grevé ou s'il est une prérogative inaliénable du propriétaire. La description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté détermine quant à elle si ce droit fait partie des droits grevés du propriétaire.

2. Droits du donneur de licence

44. Le *Guide* permet la constitution d'une sûreté sur les droits d'un donneur de licence découlant d'un accord de licence. Si le donneur de licence est un propriétaire, il peut constituer une sûreté sur (tout ou partie de) ses droits comme mentionné ci-dessus. S'il n'est pas un propriétaire, mais un preneur de licence qui octroie une sous-licence, il peut généralement constituer une sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances dues au titre de l'accord de sous-licence (pour les droits du preneur de licence, voir par. 53 et 54 ci-après). Un tel donneur de licence peut aussi constituer une sûreté sur d'autres droits contractuels de valeur qui pourraient découler de l'accord de licence et du droit applicable. Il pourrait s'agir par exemple du droit d'obliger le preneur à faire de la publicité pour la propriété intellectuelle mise sous licence ou le produit pour lequel la propriété intellectuelle est utilisée, ou du droit d'obliger le preneur à commercialiser la propriété intellectuelle mise sous licence uniquement d'une certaine manière, ainsi que du droit de mettre fin à l'accord de licence en cas de manquement de la part du preneur.

45. Le *Guide*, suivant en cela l'approche adoptée dans la plupart des systèmes juridiques et dans la Convention des Nations Unies sur la cession, considère le droit de recevoir paiement de redevances découlant du transfert ou de la mise sous licence de la propriété intellectuelle comme un produit de cette dernière prenant la forme de créances. C'est pourquoi la discussion et les recommandations générales sur les sûretés grevant le produit, telles que modifiées par la discussion et les recommandations spéciales sur les créances, s'appliquent au droit de recevoir paiement des redevances. Il s'ensuit que, dans le *Guide*, les interdictions légales dont font l'objet la cession de créances futures, les cessions globales de créances ou les cessions partielles sont sans effet (voir recommandation 23). D'autres interdictions ou limitations légales restent cependant applicables (voir recommandation 18). En outre, un preneur de licence pourrait opposer au cessionnaire des redevances toutes les exceptions et tous les droits à compensation qui découlent de l'accord de licence ou de tout autre accord faisant partie de la même opération (voir recommandation 120).

46. Dans ce contexte, il est important de noter que les interdictions légales privées d'effet s'appliquent aux créances futures uniquement en tant que telles. Les interdictions légales fondées sur la nature des créances, comme les salaires ou les redevances dont le droit prévoit qu'ils puissent être directement versés aux seuls auteurs ou sociétés de gestion collective, ne sont pas concernées. De nombreux pays disposent d'une législation "de protection des auteurs" ou législation similaire qui considère une partie des revenus tirés de l'exploitation des droits de propriété

intellectuelle comme une “rémunération équitable” devant être versée aux auteurs, à d’autres ayants droit ou à leurs sociétés de gestion collective. En règle générale, ces législations qualifient expressément ces droits à paiement de non cessibles. Les recommandations du *Guide* concernant les limites à la cession de créances ne s’appliquent pas à ces limites ni à d’autres limites légales.

47. En outre, il importe de noter que le traitement dont le droit de recevoir paiement des redevances fait l’objet dans la loi sur les opérations garanties en tant que produit de la propriété intellectuelle prenant la forme de créances est sans effet sur le traitement différent dont il bénéficie dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Ces dispositions comprendraient, en particulier, les règles comptables internationales déterminant comment ou quand des redevances sont acquises (par exemple, Norme comptable internationale 38 (IAS 38) du Conseil international des normes comptables). Ainsi, les parties à un accord de licence et à une convention constitutive d’une sûreté réelle mobilière sur le droit du donneur de licence de recevoir ces redevances devraient tenir compte de ces règles.

48. Enfin, il est tout aussi important de noter que le traitement du droit de recevoir paiement des redevances de la même manière que toute autre créance est sans effet sur les conditions de l’accord de licence relatives au paiement des redevances, telles que l’échelonnement des versements ou le paiement de pourcentages en fonction des conditions du marché ou du chiffre d’affaires.

49. Selon le *Guide*, si un accord de licence (ou de sous-licence), donnant lieu à paiement de redevances, contient une clause qui limite la possibilité pour le donneur de la licence (ou de la sous-licence) de céder les redevances à un tiers (“cessionnaire”), la cession des redevances par le donneur de la licence (ou de la sous-licence) produit néanmoins effet et le preneur de la licence (ou de la sous-licence) ne peut mettre fin à l’accord de licence (ou de sous-licence) du seul fait de la cession des redevances (voir recommandation 24). Le *Guide* prévoit cependant que, sauf disposition contraire de la loi sur les opérations garanties recommandée, la cession n’a pas d’incidences sur les droits du preneur de la licence (en tant que débiteur des créances cédées) (voir recommandation 117 a)). En particulier, le preneur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions et tous les droits à compensation qui découlent de l’accord de licence ou de tout autre accord faisant partie de la même opération (voir recommandation 120 a)). Le *Guide* n’a pas d’incidences non plus sur la responsabilité qu’un autre droit peut imputer au donneur de la licence (ou de la sous-licence) pour violation de la convention d’incessibilité (voir recommandation 24).

50. Il importe de noter que la recommandation 24 s’applique uniquement aux créances et non aux droits de propriété intellectuelle. Elle ne s’applique donc pas à un accord conclu entre le donneur et le preneur de la licence interdisant à ce dernier d’octroyer des sous-licences.

51. Il importe également de noter que cette recommandation s’applique uniquement à une convention entre le créancier et le débiteur de la créance interdisant la cession de la créance. Elle ne s’applique pas à une convention entre le créancier et le débiteur de la créance interdisant à ce dernier de céder les créances qu’il pourrait avoir sur des tiers. Aussi la recommandation 24 ne s’applique-t-elle pas à un accord entre le donneur et le preneur de la licence aux termes duquel ce

dernier ne cédera pas son droit de recevoir paiement des redevances dues au titre de sous-licences octroyées à des tiers. Un tel accord peut être conclu par exemple lorsque le donneur et le preneur de la licence conviennent que le second utilisera les redevances dues au titre des sous-licences pour continuer à développer la propriété intellectuelle mise sous licence. La recommandation 24 n'a par conséquent aucune incidence sur le droit du donneur de la licence de négocier l'accord de licence avec le preneur afin de déterminer, par convention, qui pourra utiliser la propriété intellectuelle ou les redevances versées par le preneur de la licence et les preneurs des sous-licences. Toutefois, le donneur de licence ne peut pas déterminer par convention l'utilisation des redevances versées lorsque le preneur, en sa qualité de donneur de sous-licences, constitue une sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances au titre des sous-licences (à moins, bien sûr, que le donneur n'interdise les sous-licences). En outre, si le preneur de la licence devient insolvable, le donneur serait traité comme un créancier chirographaire, à moins qu'il n'obtienne une sûreté sur le droit de recevoir paiement des redevances.

52. La recommandation 24 ne s'applique pas non plus à une convention entre le donneur et le preneur de la licence autorisant le premier à mettre fin à l'accord de licence si le preneur viole son engagement de ne pas céder les redevances que lui doivent les preneurs des sous-licences. À cet égard, il conviendrait de noter que le droit conféré au donneur de la licence de mettre fin à l'accord de licence en cas de manquement de la part du preneur à son engagement incite fortement les preneurs des sous-licences à faire en sorte que le donneur soit payé. La recommandation ne porte pas atteinte au droit du donneur de la licence: a) de convenir avec le preneur qu'une partie des redevances dues à ce dernier (servant au paiement des redevances dues au donneur) par les preneurs des sous-licences seront versées sur un compte au nom du donneur; ou b) d'obtenir une sûreté réelle mobilière sur les redevances futures que les preneurs des sous-licences verseront au preneur de la licence, d'inscrire un avis la concernant au registre général des sûretés (ou au registre approprié de la propriété intellectuelle) et d'obtenir ainsi la priorité sur les autres créanciers du preneur de la licence (sous réserve des règles du *Guide* sur l'opposabilité et la priorité des sûretés réelles mobilières).

3. "Droits" du preneur de licence

53. Généralement, le preneur de licence est autorisé à utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence conformément aux clauses de l'accord de licence. Il peut aussi avoir le droit d'octroyer des sous-licences et de recevoir, en tant que donneur de sous-licence, le paiement des redevances découlant d'un accord de sous-licence, à moins que l'accord de licence ou le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'en disposent autrement. La discussion ci-dessus relative aux droits d'un donneur de licence s'appliquerait également aux droits d'un preneur de licence en tant que donneur de sous-licence.

54. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'autorise pas le preneur de licence à constituer une sûreté réelle mobilière sur son autorisation d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence ni sur son droit à recevoir, en tant que donneur de sous-licences, paiement des redevances dues au titre des sous-licences sans l'accord du donneur de la licence (cette règle peut admettre une exception lorsque le preneur de la licence vend son entreprise à un repreneur en vue de la poursuite de l'activité). En effet, il importe

que le donneur de la licence contrôle la propriété intellectuelle mise sous licence en déterminant qui pourra l'utiliser. Si tel n'était pas le cas, la confidentialité et la valeur des informations associées au droit de propriété intellectuelle pourraient être compromises. Si la licence peut être cédée et que le preneur la cède effectivement, le cessionnaire prendra la licence sous réserve des conditions de l'accord de licence. Le *Guide* n'a aucune incidence sur ces pratiques en matière de concession de licences.

4. Droits sur la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec un bien meuble corporel

55. La propriété intellectuelle peut être utilisée en rapport avec un bien meuble corporel. Par exemple, un bien meuble corporel peut être fabriqué selon un procédé breveté ou grâce à l'exercice de droits protégés par un brevet; des jeans peuvent porter une marque ou des voitures peuvent contenir une puce qui renferme une copie d'un logiciel protégé par le droit d'auteur; ou encore un CD peut contenir un logiciel, ou une pompe à chaleur contenir un produit breveté.

56. Lorsque la propriété intellectuelle est utilisée en rapport avec un bien meuble corporel, on se trouve face à deux catégories de biens: d'une part, la propriété intellectuelle et, de l'autre, le bien meuble corporel. Il s'agit de deux biens distincts. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle autorise un propriétaire à contrôler de nombreuses utilisations dont le bien meuble corporel fait l'objet mais pas toutes. Par exemple, le droit relatif au droit d'auteur permet à un auteur (ou à un autre titulaire de droits) d'empêcher toute reproduction non autorisée d'un livre mais non d'empêcher une librairie agréée ayant acheté le livre lors d'une vente autorisée de le revendre ou un acheteur final de prendre des notes dans la marge lors de la lecture. Ainsi, une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle ne s'étend pas au bien meuble corporel auquel se rattache cette propriété intellectuelle et une sûreté réelle mobilière grevant un bien meuble corporel ne s'étend pas à la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien.

57. Il va de soi que les parties à la convention constitutive de sûreté peuvent convenir de constituer une sûreté à la fois sur un bien meuble corporel et sur la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien. Ainsi, une sûreté peut être constituée sur des stocks de jeans de marque et sur la marque, ce qui donne au créancier garanti le droit, en cas de défaillance du constituant, de vendre à la fois les jeans de marque grevés et le droit de produire d'autres jeans portant la marque grevée. En d'autres termes, l'assiette de la sûreté réelle mobilière dépend de la description du bien grevé dans la convention constitutive. On peut se demander à cet égard si la description des biens meubles corporels grevés devrait être précise (par exemple "l'ensemble de mes stocks ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits qui s'y rattachent") ou si une description générale ("l'ensemble de mes stocks") suffirait. Il semblerait qu'une description générale soit conforme aux principes du *Guide* et aux attentes raisonnables des parties, sachant qu'il s'agit de biens séparés. Les principes fondamentaux que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pose à propos de la description de la propriété intellectuelle dans la convention constitutive devraient néanmoins être respectés.

58. Comme il a déjà été indiqué, une sûreté réelle mobilière grevant un bien meuble corporel ne s'étend pas à la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec

ce bien mais porte sur le bien lui-même, y compris les caractéristiques du bien qui utilisent la propriété intellectuelle (par exemple, la sûreté s'applique à un téléviseur en tant que téléviseur en état de fonctionnement). La sûreté sur ce bien ne donne donc pas au créancier garanti le droit de fabriquer d'autres biens utilisant la propriété intellectuelle. En cas de défaillance, cependant, le créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les biens meubles corporels pourrait exercer les voies de droit qui sont reconnues par la loi sur les opérations garanties, à condition que cet exercice ne porte pas atteinte aux prérogatives reconnues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il se peut que, dans le droit applicable contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le concept d'"épuisement" (ou des concepts analogues) s'applique à la réalisation de la sûreté réelle mobilière (pour un examen des questions de réalisation, voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3).

59. La recommandation suivante pourrait illustrer les remarques formulées ci-dessus:

“La loi devrait prévoir que, dans le cas d'une sûreté sur un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle, sauf clause contraire dans la convention constitutive de sûreté, une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle ne s'étend pas aux biens meubles corporels en rapport avec lesquels elle est utilisée, et une sûreté réelle mobilière grevant ce type de biens ne s'étend pas à la propriété intellectuelle. Rien dans la présente recommandation ne restreint toutefois les voies de droit qu'un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur cette propriété intellectuelle peut exercer à l'égard des biens meubles corporels dans les limites autorisées par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, ni ne restreint les moyens de réalisation qu'un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les biens meubles corporels peut exercer à l'égard de ces biens dans les limites autorisées par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.”

G. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future

60. Le *Guide* prévoit que les constituants peuvent consentir des sûretés réelles mobilières sur des biens futurs, à savoir des biens qu'ils créent ou qu'ils acquièrent après la constitution de la sûreté (voir recommandation 17). Cette recommandation s'applique à la propriété intellectuelle, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir al. b) de la recommandation 4). De ce fait, selon le *Guide*, une sûreté pourrait être constituée sur la propriété intellectuelle future (en ce qui concerne les limitations légales, voir recommandation 18 et par. 65 et 66 ci-dessous). En effet, il est utile du point de vue commercial de permettre qu'une sûreté réelle mobilière porte sur la propriété intellectuelle future.

61. De nombreux droits contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle suivent la même approche: ils autorisent les propriétaires à obtenir un financement utile à l'élaboration de créations nouvelles, à condition bien entendu que leur valeur puisse être raisonnablement estimée à l'avance. Par exemple, il est possible dans certains États de constituer une sûreté réelle mobilière sur une

demande de brevet avant même l'octroi du brevet. De même, on finance fréquemment la production de films ou la conception de logiciels à venir.

62. Toutefois, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut parfois limiter la possibilité de transférer différents types de propriété intellectuelle future à des fins spécifiques. Par exemple, dans certains cas, le transfert de droits sur de nouveaux médias ou de nouvelles utilisations technologiques inconnus au moment du transfert sera sans effet compte tenu de la nécessité de protéger les auteurs. Dans d'autres, le transfert de droits futurs peut être soumis à un droit légal d'annulation après une certaine période. Dans d'autres encore, la notion de "propriété intellectuelle future" peut englober des droits enregistrables créés mais non encore enregistrés. Les interdictions légales peuvent également prendre la forme d'une obligation de décrire précisément la propriété intellectuelle. Enfin, comme pour des biens autres que la propriété intellectuelle, elles peuvent découler du principe *nemo dat*, conformément auquel un créancier prenant une sûreté réelle mobilière n'obtient pas des droits supérieurs à ceux du constituant. À cet égard, il convient de noter que, si le constituant était un preneur de licence, il ne pourrait donner que le droit que lui concède le donneur de licence.

63. D'autres limites à l'utilisation de la propriété intellectuelle future en tant que bien affecté en garantie d'un crédit peuvent découler de la signification qui est donnée aux concepts de "perfectionnement" ou d'"adaptation" par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Le créancier garanti devrait comprendre comment ces concepts sont interprétés dans ce droit et comment ils peuvent affecter le concept de "propriété", qui est essentiel dans la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle. Cet aspect est particulièrement important dans le cas des logiciels, par exemple. Ainsi, la sûreté d'un prêteur sur une version du logiciel qui existe au moment du financement ne peut s'étendre aux modifications apportées à cette version par la suite si, d'après le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de telles modifications sont considérées comme des nouveautés (adaptations) pour lesquelles un nouveau transfert est requis. Il peut en être de même si le logiciel incorpore des brevets pouvant faire l'objet de "perfectionnements". Comme pour les autres interdictions légales, le *Guide* ne prévaut pas sur ces dispositions légales (voir recommandation 18).

64. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle limite la possibilité de transférer la propriété intellectuelle future, la loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique pas à la question dans la mesure où elle est incompatible avec ce droit (voir al. b) de la recommandation 4). Autrement, le *Guide* s'applique et permet la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur des biens futurs (voir recommandation 17). Lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle limite la transférabilité de la propriété intellectuelle future, il le fait généralement pour protéger le propriétaire. Là encore, les États adoptant le *Guide* souhaiteront peut-être revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de déterminer si les avantages découlant de telles limitations (par exemple la protection du propriétaire) l'emportent sur les avantages découlant de l'affectation de tels biens en garantie d'un crédit (par exemple le financement d'activités de recherche et développement).

H. Limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle

65. Certaines règles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peuvent limiter la possibilité d'un propriétaire de propriété intellectuelle ou d'un titulaire de droits moins étendus de constituer une sûreté réelle mobilière efficace sur certains types de propriété intellectuelle. Dans de nombreux États, seuls peuvent être transférés les droits patrimoniaux de l'auteur; les droits moraux ne sont pas susceptibles de transfert. La législation de nombreux États prévoit aussi que le droit de l'auteur à une rémunération équitable n'est pas transférable, du moins pas avant que celui-ci ait effectivement reçu paiement. De nombreux États encore prévoient que les marques ne sont pas transférables si ce n'est avec le fonds commercial auxquelles elles se rattachent. Le *Guide* respecte toutes ces limites à la transférabilité de la propriété intellectuelle (voir recommandation 18).

66. Les seules limites à la transférabilité de certains biens sur lesquelles le *Guide* pourrait avoir une incidence sont les limites légales à la transférabilité des créances futures et à la cession globale de créances, de fractions de créances ou de droits indivis sur des créances, ainsi que les limites contractuelles à la cession de créances nées de la vente ou de la mise sous licence de droits de propriété intellectuelle (voir article 8 de la Convention des Nations Unies sur la cession et recommandations 23 à 25). Le *Guide* peut également avoir une incidence sur les limites contractuelles, mais uniquement lorsqu'il s'agit de créances (et non de propriété intellectuelle) et seulement dans un certain contexte, à savoir dans le cadre d'une convention conclue entre le créancier et le débiteur de la créance (voir par. 60 à 64 ci-dessus).